EUIPO
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE
POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le directeur exécutif

DÉCISION Nº EX-16-7 concernant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle sur les marques de l'Union européenne et les dessins ou modèles communautaires enregistrés

Le directeur exécutif de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après «l'Office»),

vu le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), et notamment son article 128, paragraphe 4, point a), et le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après le «RDC»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

après consultation du conseil d'administration conformément à l'article 124, paragraphe 1, point l), du RMUE et à l'article 101, point b), du RDC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Adoption des directives

Les «directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle sur les marques de l'Union européenne et les dessins ou modèles communautaires enregistrés» suivantes, jointes en annexe à la présente décision, sont adoptées:

A) MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

Partie A: Dispositions générales
Section 3: Paiement des taxes, frais et tarifs
Section 5: Représentation professionnelle

Partie B: Examen
Section 2: Formalités
Section 4: Motifs absolus de refus
Chapitre 1: Principes généraux
Chapitre 2: Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]
Chapitre 3: Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
Chapitre 4: Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]

Chapitre 5: Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]
Chapitre 6: Formes ou autres caractéristiques nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, imposées par la nature même du produit ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]
Chapitre 7: Marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs [article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE]
Chapitre 9: Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]
Chapitre 14: Caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE)

Partie C: Opposition
Section 0: Introduction
Section 1: Questions de procédure
Section 5: Double identité et risque de confusion
Chapitre 1: Principes généraux
Chapitre 2: Comparaison des produits et services
Chapitre 3: Public pertinent et degré d'attention
Chapitre 4: Comparaison des signes
Chapitre 5: Caractère distinctif de la marque antérieure
Chapitre 6: Autres facteurs
Chapitre 7: Appréciation globale

Section 6: Preuve de l'usage

Partie D: Annulation
Section 1: Questions de Procédure

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

B) DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles

Article 2
Abrogation

La pratique de l'Office contenue dans les précédentes directives relatives à l'examen, dans la mesure où elle correspond aux parties visées à l'article 1er, est abrogée.

Avenida de Europa, 4 • ES - 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Article 3
Entrée en vigueur

La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Office et entrera en vigueur le **1er février 2017**.

Fait à Alicante, le **12 décembre 2016**.

António Campinos
Directeur exécutif

Avenida de Europa, 4 • ES - 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN PRATIQUÉ À L'OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

NOTE DE L'ÉDITEUR ET INTRODUCTION GÉNÉRALE

Table des matières

1 Objectif des directives 3

2 Processus de révision des directives 3

3 Structure des directives 5

1 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques de l'Union européenne 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, des décisions du département «Opérations» de l'Office et le résultat des programmes de convergence de l'Office avec les Offices PI de l'UE. Elles constituent une source de référence unique sur la pratique de l'Office en matière de marques de l'Union européenne et de dessins ou 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 RMUE et au RDMC ainsi qu'à leurs règlements d'exécution respectifs, au règlement (CE) nº 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).

2 Processus de révision des directives

Étant la seule source de référence sur la pratique de l'Office en matière de marques de l'Union européenne et de dessins ou modèles enregistrés, les directives actuelles sont disponibles dans les cinq langues de l'Office. En outre, l'Office les traduira à intervalles réguliers dans les autres 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'usagers 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 usagers 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 nº 1 (*work package 1* – WP1) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier à

décembre, tandis que le lot de travaux nº 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'usagers 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 usagers 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 usagers 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'usagers 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 124, paragraphe 1, point l), du RMUE, et à l'article 101, point b), du RDMC, le directeur exécutif 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. Les directives seront régulièrement 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'usagers, 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 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.

3 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 DE L'UNION EUROPÉENNE

WP1	**WP2**
Partie A : Dispositions générales	**Partie A : Dispositions générales**
	Section 1, Moyens de communication, délai
	Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures
Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs	Section 4, Langue de la procédure
Section 5, Représentation professionnelle	Section 6, Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs
	Section 7, Révision
	Section 8, Restitutio in integrum
	Section 9, Élargissement
Partie B : Examen	**Partie B : Examen**
	Section 1, Procédure
Section 2 Formalités	Section 3, Classification
Section 4, Motifs absolus de refus	Section 4, Motifs absolus de refus
Chapitre 1, Principes généraux	Chapitre 8, Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]
Chapitre 2, Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]	Chapitre 10, Marques en conflit avec des appellations d'origine et des indications géographiques [article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE]
Chapitre 3, Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]	Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE]
Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]	Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE]
Chapitre 5, Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]	Chapitre 13, Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE]
Chapitre 6, Formes ou autres caractéristiques nécessaires à l'obtention d'un résultat technique,	Chapitre 15, Marques collectives de l'Union

imposées par la nature même du produit ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]

Chapitre 7, Marques contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs [article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE]

Chapitre 9, Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]

Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]

européenne

Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne

Partie C : Opposition

Section 0, Introduction

Section 1, Questions de procédure

Section 2, Double identité et risque de confusion

Chapitre 1, Principes généraux

Chapitre 2, Comparaison des produits et services

Chapitre 3, Public pertinent et degré d'attention

Chapitre 4, Comparaison des signes

Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure

Chapitre 6, Autres facteurs

Chapitre 7, Appréciation globale

Section 6, Preuve de l'usage

Partie C : Opposition

Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE)

Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE)

Partie D : Annulation

Section 1, Questions de Procédure

Partie D : Annulation

Section 2, Dispositions matérielles

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

Partie E : Inscriptions au registre

Section 1, Modifications d'un enregistrement

Section 3, La marque de l'Union européenne, en tant qu'objet de propriété

Chapitre 1, Transfert

Chapitre 2, Licences

Chapitre 3, Droits réels

Chapitre 4, Exécution forcée

Chapitre 5, Procédures d'insolvabilité ou procédures analogues

Partie M : Marques internationales

DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

WP1

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles

DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRE

WP2

Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 3

PAIEMENT DES TAXES, FRAIS ET TARIFS

Table des matières

1 Introduction 3

2 Moyens de paiement 4

2.1 Paiement par virement bancaire 4

2.1.1 Comptes bancaires 4

2.1.2 Données devant accompagner le paiement 5

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit 7

2.3 Débit d'un compte courant détenu auprès de l'EUIPO 8

3 Date d'exigibilité 9

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué 10

4.1 Paiement par virement bancaire 10

4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe 10

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement 11

4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit 12

4.3 Paiement 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 14

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 minimes 15

6 Réduction de taxe pour le dépôt d'une demande de MUE par voie électronique 15

7 Décisions fixant le montant des frais 16

7.1 Détermination des frais 16

7.2 Exécution des décisions fixant le montant des frais 16

7.2.1 Conditions 16

7.2.2 Autorité nationale 16

7.3 Répartition des frais 17

7.3.1 Questions de procédure 17

1 Introduction

Articles 144 à 144 *quater* et annexe I du RMUE
Article 6 du REDC
Article 6 du RTDC

Le règlement spécifique sur le paiement des taxes et tarifs relatifs aux marques de l'Union européenne est fixé aux articles 144 à 144 *quater* ainsi que dans l'annexe I du RMUE. La liste complète des taxes est disponible sur le site web de l'EUIPO.

De même, pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC), outre les dispositions prévues dans le RDC de base et dans le REDC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l'EUIPO (RTDC). 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.

Enfin, le directeur exécutif de l'Office est habilité à fixer les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office au titre de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi qu'à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le RMUE et le RTDC prévoient explicitement.

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 des actes de procédure relatifs aux marques, dessins ou modèles; les règlements relatifs aux taxes déterminent le montant des taxes et leur mode de perception. La plupart des actes de procédure devant l'Office sont soumis au paiement de taxes, telles que la taxe de demande de MUE ou DMC, la taxe de renouvellement, etc. Certaines taxes ont été réduites à zéro (p. ex., taxes d'enregistrement des MUE, transferts de MUE, etc.).

  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 article 144 du RMUE), 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.

- 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 article 85 du RMUE et règle 94 du REMUE; pour les dessins ou modèles, voir articles 70 à 71 du RDMC et article 79 du REDC). Les décisions rendues dans le cadre d'affaires *inter partes* doivent contenir une décision sur les taxes et les frais des mandataires agréés et en fixer le montant. Toute décision définitive qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire, en application de l'article 86 du RMUE.

- Les **tarifs** sont fixés par le directeur exécutif de l'Office pour toutes prestations de services assurées par l'Office, autres que celles visées dans l'annexe I du RMUE (article 144 du RMUE). Les montants des tarifs fixés par le directeur exécutif sont publiés au Journal officiel de l'Office et peuvent être consultés sur le site web sous la rubrique «Décisions du directeur exécutif». 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 144 *bis*, paragraphe 1, du RMUE
Article 5 du RTDC
Communication nº 2/97 du président de l'Office du 3 juillet 1997

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

Les taxes à payer à l'Office ne peuvent pas être payées à ou via les offices nationaux.

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 (pour certains services en ligne uniquement) les cartes de débit ou de crédit. Les paiements en espèces dans les locaux de l'Office et les chèques ne sont plus admis (décision du 03/09/2008, R 524/2008-1, Teamstar / TeamStar).

L'Office ne peut pas émettre de factures. Toutefois, à la demande de l'usager, l'Office délivre un récépissé.

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 paragraphe 4.1 ci-dessous).

2.1.1 Comptes bancaires

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
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 «SHA» est requise. Le SEPA est un système de paiement européen commun utilisé par la plupart des banques dans les États membres de l'UE et dans cinq autres pays européens.

2.1.2 Données devant accompagner le paiement

Article 144 *bis*, paragraphes 2 et 3, du RMUE Article 6 du RTDC

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. Par exemple, le paiement de la taxe de recours et l'indication du numéro de la décision attaquée ne suffisent pas pour former un acte de recours valide (arrêt du 31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58 et arrêt du 09/09/2010, T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

Lorsque les éléments fournis ne permettent pas d'identifier convenablement 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'EUIPO 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:

- numéro des procédures (p. ex., numéro de MUE, d'opposition, de DMC, etc.);
- nom et adresse du donneur d'ordre ou numéro d'identification de l'Office;
- type de 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.

Dans le cas de demandes ou de renouvellements déposés par voie électronique, si l'utilisateur sélectionne le virement bancaire comme mode de paiement, le système fournira sur le récépissé un identifiant pour le paiement. Il est recommandé d'indiquer le numéro de demande de MUE ainsi que l'identifiant de paiement (p. ex., 1639EDH2) lors du virement bancaire afin d'aider l'Office à identifier ce paiement, et ce en vue de garantir un traitement des demandes dans les meilleurs délais.

Champ Désignation

- Utilisez les codes énumérés dans les tableaux ci-dessous, par exemple: MUE au lieu de: «Taxe de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne».

- 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 MUE ou de DMC, p. ex. MUE 3558961.

- Si le paiement concerne plusieurs marques ou plusieurs dessins ou modèles, n'indiquez que le premier et le dernier numéro, p. ex. MUE 3558961-3558969, puis envoyez un fax avec tous les détails concernant les marques ou les dessins ou modèles en question.

Codes de désignation

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	MUE, DMC + numéro	MUE 5104422 RCD 1698
Une description succincte de la MUE ou du DMC		«XYZABC» ou «forme de bouteille»
L'identifiant du paiement		1632EDH2
Code de l'opération: Taxe pour le dépôt d'une demande de MUE 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	 MUE, DMC INT RENOUVELLEMENT 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 (MUE = **marque de l'Union européenne**)	MUE 5104422 XYZABC; 1632EDH2
Taxe pour le dépôt d'une demande (DMC = **dessin ou modèle communautaire**)	DMC 1234567 forme de bouteille; 1632EDH2
Opposition + donneur d'ordre	MUE 4325047 OPP XYZABC REP10711
Demande internationale	MUE 4325047 INT XYZABC

Renouvellement (MUE)	MUE 509936 RENOUVELLEMENT; 1632EDH2
Versement sur le compte courant nº 1361	CC1361
Copies certifiées	MUE 1820061 COPIES
Transfert de plusieurs dessins ou modèles (premier 1420061 et dernier 1420065) + donneur d'ordre	DMC 1420061-1420065 TRANSF REP10711
Inscription d'une licence de MUE	MUE 4325047 INSC 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 abréviations** du type DIPL.-ING. PHYS, Dr, etc.

- Utilisez le même formulaire d'identification pour les paiements ultérieurs.

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

Décision nº EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l'Office: article 7, paiement électronique des taxes par carte de crédit
Annexe I A du RMUE
Article 5, paragraphe 2, du RTDC

Le paiement par carte de débit ou de crédit n'est pas encore disponible pour toutes les taxes de l'EUIPO. Le paiement par carte de débit ou de crédit n'est possible que pour certains services en ligne (par exemple les demandes et les renouvellements déposés par voie électronique). Les paiements par carte de débit ou de crédit permettent à l'EUIPO 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 débit ou de crédit sont immédiats (voir paragraphe 4.2 ci-dessous) et ne sont donc pas autorisés pour procéder à des paiements différés (à effectuer dans un délai d'un mois suivant la date de dépôt).

Pour toutes les autres taxes, l'utilisation de cartes de débit ou de crédit est actuellement impossible. En particulier, les cartes de débit ou de crédit ne peuvent pas être utilisées pour s'acquitter des tarifs visés à l'article 144, paragraphe 1, du RMUE et à l'article 3 du RTDC, ou pour réapprovisionner un compte courant.

Les paiements par carte de débit ou de crédit requièrent certaines informations essentielles. Les informations fournies ne seront stockées dans aucune base de données permanente de l'EUIPO. Elles ne seront pas conservées après leur envoi à la banque. Toute copie du formulaire comporte uniquement le type de carte de débit ou de crédit et les quatre derniers chiffres du numéro de la carte. Le numéro de carte 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'EUIPO

Décision nº 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 en 1996, 2003 et 2006
Communication nº 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 nº 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'EUIPO. 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 paragraphe 4.3 ci-dessous) (décision du 07/09/2012, R 2596/2011-3, Stair Gates, § 13-14). 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 nº Ex-96-1 du président de l'Office, 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 est 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 EUIPO 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 des dites 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, il suffit d'indiquer le numéro de compte. 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 (décision du 03/09/2008, R 1350/2007-1, schneider / Schneider et al.).

L'EUIPO permet aux titulaires d'un compte courant d'accéder aux informations concernant leur compte par une connexion internet sécurisée, au moins pour l'année écoulée, par l'intermédiaire de son site web. 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 effectif 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 invite la partie concernée à présenter l'autorisation de débiter le compte du tiers avant l'expiration de la date limite de paiement, si l'Office n'a aucune raison de douter de l'existence d'une telle autorisation. La partie demandant le paiement d'une taxe par débit du compte courant d'un tiers doit transmettre l'autorisation à l'Office, afin de permettre le débit du compte.

Un compte courant peut être ouvert auprès de l'EUIPO par l'envoi d'une demande au numéro de télécopie général suivant: +34 965131344 ou par courrier électronique à: fee.information@euipo.europa.eu.

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

3 Date d'exigibilité

Article 144, paragraphe 2, du RMUE Article 4 du RTDC

Les taxes doivent être payées au plus tard à la 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 144 *ter*, paragraphes 1 et 3, du RMUE
Article 7 du RTDC
Article 7 de la décision nº 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 en 1996, 2003 et 2006
Décision nº EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l'Office: article 7, Paiement électronique des taxes 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 l'Office reçoit la preuve que la personne qui a effectué le paiement: a) a donné un ordre de virement en bonne et due forme à un établissement bancaire, et durant la période prévue pour le règlement, et b) a payé une surtaxe égale à dix pour cent du montant total dû (mais plafonnée à 200 EUR). (Ces deux conditions doivent être respectées, conformément à l'arrêt du 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38, et à la décision du 10/10/2006, R 0203/2005-1, 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» (décision du 07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE (fig.), § 12-15).

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.

Pour plus d'informations sur les conséquences d'un paiement tardif dans le cadre de procédures particulières, voir les parties concernées des Directives. À titre d'exemple, les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, traitent des conséquences du paiement tardif de la taxe pour le dépôt d'une demande, tandis que les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, traitent des conséquences du paiement tardif de la taxe d'opposition.

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement

Article 76 du RMUE Article 144 *ter*, paragraphe 4, du RMUE Article 63 du RDC Article 7, paragraphe 4, du RTDC

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

- un ordre de virement bancaire (un ordre SWIFT par exemple) portant les cachets et la date de réception de la banque concernée;

- un ordre de paiement en ligne envoyé par l'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 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 les preuves initiales.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Si les preuves ne sont pas concluantes, l'Office demandera 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 36, paragraphe 2, du REMUE
Article 81, paragraphe 2, du REDC

Langue des preuves: les documents peuvent être déposés dans toutes les 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 débit ou de crédit

Décision nº EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013, modifiée en 2015

Le paiement par carte de crédit ou de débit est réputé effectué à la date à laquelle le dépôt électronique ou la demande connexe a été effectué avec succès. Si, lorsque l'Office tente de débiter la carte de crédit ou de débit, la transaction, pour une raison quelconque, échoue, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué. Cette règle est applicable y compris lorsque le donneur d'ordre n'est pas responsable de l'échec de la transaction.

4.3 Paiement par compte courant

Décision nº 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 en 1996, 2003 et 2006

Lorsque le paiement est effectué par le débit d'un compte courant détenu auprès de l'Office, la décision nº EX-96-1 du président de l'Office, dans sa version 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 de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, les taxes sont débitées du compte courant le dernier jour du délai d'un mois imparti pour acquitter la taxe. Toutefois, le titulaire du compte peut donner instruction à l'Office de débiter son compte dès réception de la demande de MUE. De même, lors du renouvellement, le titulaire du compte peut choisir l'option «débit immédiat» ou l'option «débit à l'expiration». Lorsqu'une partie retire l'acte de procédure (opposition, demande en nullité, recours, demande de renouvellement) avant l'expiration du délai de paiement, les taxes venues à échéance à l'expiration du délai de paiement ne sont pas débitées du compte courant et l'acte de procédure est réputé ne pas avoir été déposé.

5 Remboursement de taxes

Article 144 *bis*, paragraphe 3, et article 144 *quater* du RMUE
Articles 84, 154 et 156 du RMUE
Article 6, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, du RDC
Article 30, paragraphe 2, du REDC

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'EUIPO, même lorsque les taxes ont été acquittées par carte de débit ou de crédit.

En règle générale, si une déclaration soumise au paiement d'une taxe a été retirée au plus tard à la date à laquelle le paiement est réputé effectué, la taxe sera remboursée.

5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d'une demande

Règle 9, paragraphes 1 et 2, du REMUE Articles 10, 13 et 22 du REDC Article 43, paragraphe 1, du RMUE

En cas de retrait d'une demande de MUE, 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 crédité sur le compte bancaire de l'Office ou au plus tard le même jour;

- en cas de paiement par **carte** de débit ou **de crédit**, le jour du dépôt de la demande contenant les instructions/informations concernant la carte de débit ou 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.

L'Office ne remboursera les seules taxes par classe additionnelle que dans le cas où elles constituent un trop-perçu par rapport aux classes indiquées par le demandeur dans la demande de MUE, et où ce paiement n'a pas été demandé par l'Office, ou dans le cas où l'Office constate, après avoir examiné la classification, l'inclusion de classes additionnelles qui n'étaient pas nécessaires pour couvrir les produits et services inclus dans la demande initiale.

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 seront 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 REMUE.

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 nº ADM-11-98 du président de l'Office relative à la régularisation de certains remboursements de taxes

Voir les Directives, Partie M, Marques internationales, paragraphe 3.13.

5.4 Remboursement des taxes de recours

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

5.5 Remboursement des taxes de renouvellement

Article 47, paragraphe 8, du RMUE

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 renouveler la marque, puis retire en tout ou en partie (au regard de certaines classes) son instruction de renouvellement, la taxe de renouvellement ne sera remboursée que dans les cas suivants:

- si, dans le cas d'un paiement par **virement bancaire**, l'Office a reçu la demande de retrait avant de recevoir le paiement;

- si, dans le cas d'un paiement par **carte de débit ou de crédit**, l'Office a reçu la demande de retrait avant la réception ou le jour même de la réception du paiement par carte de débit ou de crédit;

- si, en cas de débit d'un **compte courant**, l'Office a reçu la demande de retrait dans le délai de six mois prévu pour le renouvellement, 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 par l'Office.

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

5.6 Remboursement de montants minimes

Article 144 *quater* du RMUE Article 9, paragraphe 1, du RTDC Décision nº 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 la décision nº EX-03-6 du président de l'Office du 20/01/2003.

6 Réduction de taxe pour le dépôt d'une demande de MUE par voie électronique

Annexe I A, paragraphe 2, du RMUE Décision nº EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013, modifiée en 2015

Conformément à l'annexe I A, paragraphe 2, du RMUE, la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle peut faire l'objet d'une réduction si la demande a été déposée par voie électronique. Les règles et la procédure applicables pour ce type de dépôt (électronique) sont disponibles dans la décision nº EX-13-2 du président de l'Office du 26/11/2013, conjointement avec les conditions relatives aux communications électroniques de et vers l'Office telles que prévues par la décision nº EX-13-2.

Pour que la demande de MUE déposée soit considérée comme ayant été déposée par voie électronique au sens de l'annexe I A, paragraphe 2, du RMUE, le demandeur doit saisir tous les produits et/ou services visés par la demande directement dans l'outil de l'Office. En conséquence, le demandeur ne doit pas inclure les produits et/ou services dans un document annexé ni les soumettre par un quelconque autre moyen de communication. Si les produits et/ou services sont annexés dans un document ou envoyés à l'Office par tout autre moyen de communication, la demande ne sera pas

considérée comme ayant été déposée par voie électronique et pourrait ne pas bénéficier de la réduction de taxe correspondante.

7 Décisions fixant le montant des frais

Article 85 du RMUE
Règle 94 du REMUE

7.1 Détermination des frais

La décision fixant le montant des frais comprend le paiement forfaitaire prévu à la règle 94 du REMUE 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. Conformément à l'article 85, paragraphe 6, la détermination des frais peut être révisée dans le cadre de procédures spécifiques.

7.2 Exécution des décisions fixant le montant des frais

Article 86 du RMUE

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

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

7.2.2 Autorité nationale

Chaque État membre désigne une autorité nationale unique chargée de vérifier l'authenticité de la décision et d'apposer la formule exécutoire aux décisions de l'Office fixant le montant des frais. L'État membre communique ses coordonnées à l'Office, à la Cour de justice, ainsi qu'à la Commission (article 86, paragraphe 2, du RMUE).

L'Office publie ces désignations au Journal officiel de l'EUIPO.

Des références peuvent être trouvées pour les pays suivants:

Autriche (JO OHMI nº 4/2004, p. 559 et 561)
Belgique (JO OHMI nº 4/2007)

République tchèque (Communication 2/14 du président de l'Office du 19/09/2014)
Danemark (JO OHMI nº 10/2002, p. 1883)
Estonie (JO OHMI nº 10/2009)
France (JO OHMI nº 5/2002, p. 886)
Allemagne (JO OHMI nº 6/2005, p. 853 et 855)
Irlande (JO OHMI nº 3/2007)
Pays-Bas (JO OHMI nº 12/1999, p. 1517)
Slovaquie (JO OHMI nº 11/2004, p. 1273)
Royaume-Uni (JO OHMI nº 12/1998, p.1381).

Certains autres États membres ont donné mandat à une autorité nationale (par exemple, dans le cas de l'Espagne, le Bureau technique général du ministère de la justice, par le décret royal 1523/1997), mais n'en ont pas encore informé l'EUIPO ou la CJUE.

7.3 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 des mandataires agréés (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, Section 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 REMUE) ou une révocation (article 80 du RMUE), selon les circonstances (voir les Directives, Partie A, Section 6, Révocation de décisions, Suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs).

7.3.1 Questions de 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 paragraphe 7.3 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 (article 86, paragraphe 2, du RMUE). 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 RMUE).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 5

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE

Table des matières

1 Introduction – Principe de représentation 4

2 Qui peut représenter des tiers? 5

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 7

2.2.3 Nationalité et domicile professionnel 7

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 8

2.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale 9

2.3.2 Nationalité et domicile professionnel 10

2.3.3 Attestation 10

2.3.4 Dérogations 11

2.3.5 Procédure d'inscription sur la liste 11

2.3.6 Modification de la liste des mandataires agréés 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 13

2.4 Représentation par un employé 13

2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur 14

2.4.2 Représentation par des employés d'une personne morale à laquelle ils sont économiquement liés 14

2.5 Représentation légale et signature 15

3 Désignation d'un mandataire agréé 16

3.1 Conditions dans lesquelles la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire 16

3.1.1 Domicile professionnel et siège 16

3.1.2 La notion de «dans l'EEE» 17

3.2 Conséquences du non-respect de l'obligation de désigner un représentant professionnel 17

3.2.1 Procédure d'enregistrement 17

3.2.2 Procédure d'opposition 18

3.2.3 Procédure d'annulation 18

3.3 Désignation d'un représentant lorsque celle-ci n'est pas obligatoire 19

3.4 Désignation/remplacement d'un représentant 19

3.4.1 Désignation/remplacement explicite 19

3.4.2 Désignation implicite 20

3.4.3 Groupements de représentants 20

3.4.4 Numéros d'identification 21

4 Communication avec les représentants 21

5. Pouvoirs 22

5.1 Pouvoirs individuels 23

5.2 Pouvoirs généraux 23

5.2.1 Enregistrement des pouvoirs généraux 24

5.3 Conséquences du non-dépôt d'un pouvoir demandé expressément par l'Office 24

6 Retrait d'un représentant ou d'un pouvoir 24

6.1 Action engagée par la personne représentée 24

6.2 Démission du représentant 24

7 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant 25

7.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée 25

7.2 Décès ou incapacité juridique du représentant 25

1 Introduction – Principe de représentation

Articles 92 et 93 du RMUE Règle 76 du REMUE

Une nouvelle pratique s'appliquera aux marques de l'Union européenne (MUE) en ce qui concerne l'obligation d'être représenté devant l'EUIPO et les représentants professionnels autorisés à agir devant l'EUIPO.

Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE), qui regroupe l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ne sont pas tenues d'être représentées dans les procédures devant l'Office (voir le paragraphe 3.1.1 ci-dessous).

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'EEE doivent être représentées par un représentant établi dans l'EEE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l'Office, à l'exception de l'acte de dépôt d'une demande de MUE. Voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d'un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de MUE déposée.

Les représentants au sens des articles 92 et 93 du RMUE peuvent avoir leur domicile dans l'EEE.

Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC), le territoire à prendre en considération pour déterminer l'obligation d'être représenté et le lieu où les représentants doivent être établis au sens de l'article 78 du RMDC est celui de l'Union européenne. La présente section fait référence à l'EEE uniquement. Toutefois, dans les procédures concernant les modèles et dessins communautaires enregistrés, cette référence doit être remplacée par une référence à l'Union européenne.

La représentation n'est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de marques de l'Union européenne 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.

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 les Directives, 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 RMUE Règle 76 du REMUE 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 de l'EEE, qui ne peut être exercée que dans des conditions spécifiques. La terminologie de l'article 93 du RMUE englobe différentes catégories de représentants sous la dénomination de «mandataires agréés». On distingue les catégories suivantes de représentants dans les procédures devant l'Office:

Les **avocats** (article 93, paragraphe 1, point a), du RMUE et article 78, paragraphe 1, point a), du RDMC) sont des mandataires agréés 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 RMUE 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'EUIPO»). 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 enregistrés (DMC) («liste pour les dessins ou modèles») uniquement ou dans des procédures portant sur des marques de l'Union européenne (MUE) et des DMC (voir le paragraphe 2.3 ci-dessous). L'Office désigne collectivement ces autres professionnels sous le terme de «mandataires agréés»).

Plusieurs avocats et mandataires agréés peuvent s'organiser en entités appelées «**groupements de représentants»** (règle 76, paragraphe 9, du REMUE) (voir le paragraphe 3.4.3).

La dernière catégorie de représentants sont les **employés** agissant en qualité de représentants de la partie à une procédure devant l'Office (article 92, paragraphe 3, première alternative, du RMUE) (voir le paragraphe 2.4.1) et les employés de personnes morales **qui sont économiquement liées** (article 92, paragraphe 3, deuxième alternative, du RMUE) (voir le paragraphe 2.4.2).

Il convient de distinguer les employés 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 fournit toutes les coordonnées de contact pertinentes sous le numéro d'identification attribué à tout type de représentant, ainsi que les informations publiques sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO 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 REMUE.

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 les Directives, Partie E. Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d'un enregistrement). 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 «mandataire agréé auprès de l'EUIPO», 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 mandataires agréés auprès de l'EUIPO. La seule exception concerne le cas où un mandataire agréé repris sur la liste est également avocat et que cette double qualification est autorisée par la législation nationale.

La base de données des mandataires agréés est disponible en ligne. Les représentants y sont répertoriés comme suit: groupement, employé, avocat et mandataire agréé. En interne, 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 DMC 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 RMUE.

2.2 Représentation professionnelle par des avocats

Article 93, paragraphe 1, point a), du RMUE Article 78 du RMDC

Un avocat est un mandataire agréé 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 de l'EEE;

b) Il doit avoir son domicile professionnel dans l'EEE;

c) Il doit être habilité, dans cet État, à agir en qualité de mandataire en matière de marques et/ou de dessins ou modèles.

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 de cette section.

2.2.2 Qualification

La qualification dans l'un des États membres de l'EEE 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 Nationalité et domicile professionnel

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 de l'EEE.

Le domicile professionnel doit être situé dans l'EEE. Une adresse de boîte postale ne constitue pas un domicile professionnel. 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 de l'EEE 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'EEE ne sont pas habilités à représenter des tiers devant l'Office, même s'ils sont autorisés à exercer dans l'un des États membres de l'EEE.

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'EEE, et l'Office ne communique avec l'avocat qu'à une adresse au sein de l'EEE.

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 de l'EEE.

Les avocats visés à l'article 93, paragraphe 1, point a) du RMUE 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 de l'EEE dans lequel il est qualifié, il pourra également agir devant l'EUIPO. Les avocats ne sont pas repris sur la liste des mandataires agréés mentionnée à l'article 93, paragraphe 2, du RMUE, car les habilitations et les qualifications professionnelles spéciales auxquelles ces dispositions font référence concernent des personnes appartenant à des catégories de mandataires agréés 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 «mandataire agréé». La seule exception concerne le cas où un mandataire agréé 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 la plupart des pays. Les informations figurant dans cette annexe ont été fournies par les offices nationaux de la propriété industrielle de chaque État, et par conséquent, toutes les demandes d'éclaircissement concernant leur exactitude doivent être adressées à l'office national concerné. N'hésitez pas à informer l'Office de toute incohérence à cet égard.

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

Article 93, paragraphe 1, point b) et article 93, paragraphe 2, du RMUE 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 mandataires agréés auprès de l'EUIPO et la liste pour les dessins ou modèles.

Pour cette catégorie de mandataires agréés, l'inscription sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO ou sur la liste pour les dessins ou modèles les habilite à représenter des tiers devant l'Office. Un représentant qui figure sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO 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 («liste pour les dessins ou modèles»).

Si une personne figurant sur la liste dressée au titre de l'article 93 du RMUE 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 agréés 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 la plupart des pays. Les informations figurant dans cette annexe ont été fournies par les offices nationaux de la propriété industrielle de chaque État, et par conséquent, toutes les demandes d'éclaircissement concernant leur exactitude doivent être adressées à l'office national concerné. N'hésitez pas à informer l'Office de toute incohérence à cet égard.

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, disponible en ligne à l'adresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings.

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

a) le représentant doit être un ressortissant de l'un des États membres de l'EEE;

b) il doit avoir son domicile professionnel dans l'EEE;

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 de l'EEE.

2.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale

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

Article 93, paragraphe 2, point c), du RMUE Article 78, paragraphe 1, point b), du RDMC

Dans de nombreux États membres de l'EEE, 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 RMUE]. La personne doit donc satisfaire à cette exigence pour être habilitée à agir en qualité de représentant. Dans d'autres États membres de l'EEE, 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 RMUE]. Cette catégorie comporte une sous-catégorie, qui regroupe les États membres de l'EEE 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.

Veuillez vous référer à l'Annexe 1 pour les pays où des qualifications professionnelles spéciales sont exigées.

Première alternative - Qualifications professionnelles spéciales

Lorsque, dans l'État membre de l'EEE 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.

Si l'intéressé confirme qu'il travaille pour deux groupements de représentants différents ou depuis deux adresses différentes, il peut se voir attribuer deux numéros différents, mais seul le premier numéro d'identification sera publié au Journal officiel. Il est également possible d'avoir deux numéros différents, l'un en tant qu'avocat et l'autre en tant que mandataire agréé auprès de l'EUIPO, lorsque le droit national autorise une double qualification (ce cumul n'est autorisé, par exemple, ni en Belgique ni en France).

Deuxième alternative - Expérience de cinq ans

Lorsque, dans l'État membre de l'EEE 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 mandataires agréés devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'EEE pendant cinq ans au moins.

Le directeur exécutif de l'Office peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le paragraphe 2.3.4).

Troisième alternative - Reconnaissance par un État membre de l'EEE

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 de l'EEE 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.

2.3.2 Nationalité et domicile professionnel

Article 93, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE et article 93, paragraphe 4, du RMUE Article 78, paragraphe 1, du RDMC

Le mandataire agréé qui demande de figurer dans la liste doit être un ressortissant d'un État membre de l'EEE et avoir son domicile professionnel ou son lieu de travail dans l'EEE. Le droit à représenter des tiers dans d'autres États membres de l'EEE 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 RMUE. Le directeur exécutif de l'Office peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le point 2.3.4).

2.3.3 Attestation

Article 93, paragraphe 3, du RMUE Article 78, paragraphe 5, du RDMC

Le respect des conditions susmentionnées, prévues à l'article 93, paragraphe 2, du RMUE, 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 mandataires agréés 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 (disponible en ligne à l'adresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings)

2.3.4 Dérogations

Article 93, paragraphe 4, du RMUE Article 78, paragraphe 6, du RDMC

Le directeur exécutif de l'Office peut, dans certaines circonstances, accorder une dérogation à l'exigence d'être un ressortissant d'un État membre de l'EEE 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 directeur exécutif 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 mandataire agréé, 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 de l'EEE.

2.3.5 Procédure d'inscription sur la liste

Article 93, paragraphe 3, du RMUE Article 78, paragraphe 5, du RDC

L'inscription sur la liste est notifiée par une décision positive, reprenant le numéro d'identification attribué au mandataire agréé. Les inscriptions sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO 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 (article 58, paragraphe 1, et article 133 du RMUE).

Les mandataires agréés 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'EUIPO ou la liste pour les dessins ou modèles ne sont pas ouverts à l'inspection publique.

2.3.6 Modification de la liste des mandataires agréés

2.3.6.1 Radiation

Première alternative - à la requête du mandataire agréé

Article 93, paragraphe 5, du RMUE Règle 78, paragraphes 1 et 6, du REMUE Article 64, paragraphes 1 et 6, du REDC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO 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 mandataires agréés

Règle 78, paragraphes 2 et 5, du REMUE Article 64, paragraphes 2 et 5, du REDC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO 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 de l'EEE, à moins que le directeur exécutif de l'Office n'accorde une dérogation en vertu de l'article 93, paragraphe 4, point b), du RMUE;

c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'EEE;

d) s'il n'est plus habilité à représenter des tiers devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'EEE.

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

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 REMUE Article 64, paragraphe 3, du REDC

L'Office suspend d'office l'inscription sur la liste des mandataires agréés ou la liste pour les dessins ou modèles agréés auprès de l'EUIPO 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 de l'EEE a été suspendue.
Le service central de la propriété industrielle de l'État membre de l'EEE 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 REMUE Article 64, paragraphe 4, du REDC

Sur requête, toute personne radiée ou suspendue est réinscrite sur la liste des mandataires 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 mandataires agréés (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus).

2.4 Représentation par un employé

Article 92, paragraphe 3, du RMUE Article 77, paragraphe 3, du RDC

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

Une personne physique qui a son domicile hors de l'EEE ne peut pas désigner d'employé assurant la représentation dans l'EEE.

Les employés des personnes morales visées ci-dessus peuvent également agir au nom d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à la première personne morale (décision du 25/01/2012, R 0466/2011-4, FEMME LIBRE / FEMME *et al.*, § 10) (voir le paragraphe 2.4.2). Tel est le cas même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE (voir le paragraphe 2.4.2). Lorsqu'une personne morale hors de l'EEE est représentée de cette manière, elle n'est pas tenue de désigner un mandataire agréé au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMUE, ce qui fait exception à la règle disposant que les parties à une procédure qui sont domiciliées hors de l'EEE doivent obligatoirement désigner un mandataire agréé.

Règle 83, paragraphe 1, point h), du REMUE Article 68, paragraphe 1, point i), du REDC

Sur les formulaires mis à disposition par l'Office, l'employé qui signe la demande ou la requête doit indiquer son nom et cocher les cases qui concernent les employés, et remplir la rubrique réservée aux mandataires agréés à la page 1 du formulaire ou la fiche de renseignement concernant les mandataires agréés.

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

Le(s) nom(s) du ou des employés est (sont) inscrit(s) dans la base de données et publié(s) sous la rubrique «représentants» dans le Bulletin des marques de l'Union européenne.

2.4.1 Employés agissant au nom de leur employeur

Article 92, paragraphe 3, du RMUE Article 77, paragraphe 3, du RDC Article 62, paragraphe 2, du REDC

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 RMUE. À ce titre, la règle 94, paragraphe 7, point d), du REMUE ne s'applique pas à la répartition et à la détermination des frais dans les procédures *inter partes* (décision du 03/02/2011, R 0898/2010-1, MYBEAUTY (fig.) / BEAUTY TV *et al.*, § 11 et 12).

Toute personne physique ou morale qui est partie à une procédure devant l'Office peut agir par l'entremise de ses employés.

En matière de MUE, aucun pouvoir écrit ne doit être déposé. L'Office peut toutefois demander un tel pouvoir en cas de doute. Toutefois, en matière de DMC, l'article 77, paragraphe 3, du RDC dispose que l'autorisation signée constitue une condition obligatoire pour l'insertion dans le dossier. 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 RMUE Article 77, paragraphe 3, du RDC

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 L 195 du 29.07.1980, 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 L 31 du 09.02.1996, 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 et signature

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.

'Dans le cas où une personne physique agit en tant que représentant légal, ceci doit être indiqué sous la(les) signature(s), avec le(s) nom(s) de la (des) personne(s) physique(s) signataire(s) ainsi que leur statut, par exemple « président », « président-directeur général » (*chief executive officer*), « gérant », « procuriste », « Geschäftsführer » ou « Prokurist ».

Parmi les autres exemples de représentation légale en vertu du droit national, on peut citer les cas où des mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur, ou ’une entreprise est représentée par un liquidateur judiciaire. Dans ces cas-là, le signataire doit prouver qu’il est habilité à signer, même si un pouvoir n’est pas exigé.

Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’une personne morale qui s’adresse à l’EUIPO depuis l’extérieur de l’EEE doit être représentée par un mandataire agréé de l’EEE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception de l’acte de dépôt d’une demande de MUE ou de DMC (la représentation n’est pas nécessaire pour les demandes de renouvellement de MUE ou de dessins ou modèles communautaires déposés ni pour le dépôt d’une requête en inspection publique). Voir le paragraphe 3.2.1 ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d’un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de MUE déposée.

3 Désignation d’un mandataire agréé

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 mandataire agréé 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’EEE. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l’Office, à l’exception du dépôt d’une demande de MUE ou de dessin et modèle communautaire.

Cette obligation s’applique également aux enregistrements internationaux désignant l’UE. Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter les Directives, 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’EEE, mais dispose d’une adresse ou d’un établissement dans l’EEE, elle doit fournir les indications et explications pertinentes, et toute correspondance devra lui être envoyée à l’adresse dans l’EEE. 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’EEE, ou si le requérant indique l’adresse d’un agent domicilié dans l’EEE. 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 au sein de l’EEE comme étant sa propre adresse, 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'EEE. Le fait que la société soit régie par le droit d'un État membre de l'EEE ne suffit pas.

3.1.2 La notion de «dans l'EEE»

Article 92, paragraphe 2, du RMUE

Au sens de l'article 92, paragraphe 2, du RMUE, le territoire concerné est celui de l'EEE, qui comprend l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

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

Article 93, paragraphe 1, du RMUE

Lorsqu'une partie à une procédure devant l'Office 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 mandataire agréé au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMUE, 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 RMUE Règle 9, paragraphe 3, du REMUE

Lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur de MUE omet de désigner un mandataire agréé sur le formulaire de demande, l'examinateur invite le demandeur à désigner un représentant dans un délai de deux mois dans le cadre de l'examen des conditions de forme du dépôt prévu à la règle 9, paragraphe 3, du REMUE. 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 MUE et l'enregistrement de cette marque.

Lorsqu'une requête spécifique («collatérale») est adressée au nom du demandeur de la MUE 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 mais l'Office peut, en cas de doute, demander une autorisation. L'Office communique dans ce cas avec le représentant dont le nom figure au dossier, et le représentant du demandeur du changement, s'il ne s'agit pas de la même personne.

3.2.2 Procédure d'opposition

Les paragraphes précédents s'appliquent aux demandeurs de MUE. 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 MUE si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti.

Règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii, et règle 17, paragraphe 4, du REMUE

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 RMUE, 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 les directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures, Paragraphe 2.4.2.6).

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

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 REMUE

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 MUE.

Lorsque le titulaire d'une MUE 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 MUE 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 RMUE.

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

3.4 Désignation/remplacement d'un représentant

3.4.1 Désignation/remplacement 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. De manière analogue, un représentant peut également être remplacé à n'importe quel stade de la procédure.

La désignation doit être sans équivoque.

Il est vivement recommandé de présenter la demande d'inscription de la désignation d'un représentant par voie électronique, en utilisant à cette fin le site web de l'Office (e-recordals).

La demande d'inscription d'une désignation doit inclure:

- le numéro d'enregistrement ou de demande d'enregistrement de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement du DMC/MUE;
- les renseignements détaillés relatifs au nouveau représentant;
- la/les signature(s) de la/des personne(s) demandant l'inscription.

Dans le cas où la demande n'est pas conforme aux conditions énumérées ci-dessus, le demandeur de l'inscription sera invité à remédier à l'irrégularité. La notification sera adressée à la personne ayant déposé la demande d'inscription de la désignation du représentant. Si le demandeur de l'inscription omet de remédier à l'irrégularité, l'Office rejettera la demande.

Après la désignation d'un représentant, la notification sera envoyée à la partie ayant présenté la demande d'inscription de la désignation, c'est-à-dire au demandeur de l'inscription. Toute autre partie, y compris le représentant précédent dans le cas d'un remplacement, lorsqu'il ou elle n'est pas le demandeur de l'inscription, ne sera informée de la désignation par une communication distincte qu'une fois que la désignation aura été inscrite.

Si la demande concerne plus d'une procédure, le demandeur de l'inscription doit sélectionner pour la demande une langue commune à toutes les procédures. À défaut d'une langue commune, il sera obligatoire de déposer des demandes distinctes. Pour plus d'informations concernant l'usage des langues, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de la procédure.

S'il n'avait pas été désigné de représentant aux fins de la procédure, 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.

S'il avait déjà été désigné un représentant aux fins de la procédure, la personne représentée doit préciser si celui-ci sera replacé.

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 ne seront pas prises en compte et seront transmises à l'«ancien» représentant seulement 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 REMUE

Il est possible de désigner un groupement de représentants (cabinets d'avocats, de mandataires agréés 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 mandataire agréé 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 RMUE et règle 76 du REMUE

La désignation d'un groupement de représentants ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle seuls les mandataires agréés au sens de l'article 93, paragraphe 1, du RMUE 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 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.euipo.europa.eu.

4 Communication avec les représentants

Règle 77 du REMUE

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 (décision du 24/11/2011,

R 1729/2010-1, WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) / WENDYS *et al.*, § 21).

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

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.

Article 92, paragraphe 4, du RMUE
Règle 75, paragraphe 1, du REMUE

Lorsqu'il y a plus d'un demandeur, opposant ou autre partie à la procédure devant l'Office, un représentant commun doit être expressément désigné par le demandeur, etc. Le premier nommé des demandeurs qui est domicilié dans l'EEE, ou son représentant s'il est désigné, sera considéré comme un représentant commun. Si aucun des demandeurs n'est domicilié dans l'EEE, ils sont obligés de nommer un représentant professionnel, et le représentant professionnel nommé en premier qui a été désigné par l'un des demandeurs sera considéré comme le représentant commun'.

Articles 92 et 93 du RMUE
Règle 67 du REMUE

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

5. Pouvoirs

Article 92, paragraphe 3, et article 93, paragraphe 1, du RMUE
Règle 76 du REMUE

En principe, les mandataires agréés ne doivent pas déposer de pouvoir pour agir devant l'Office. Cependant, tout mandataire agréé (avocat ou mandataire agréé auprès de l'EUIPO 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 les Directives, Partie A, Section 1, Moyens de communication, délai). 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.

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

Article 93, paragraphe 3, du RMUE Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMUE

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 REMUE. Ils doivent indiquer la procédure à laquelle ils se rapportent (par exemple, «concernant la demande de MUE n° 12345»). Le pouvoir s'étend à tous les actes accomplis pendant la durée de validité de la MUE concernée. 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

Article 93, paragraphe 1, du RMUE Règle 76, paragraphe 1, et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMUE

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 MUE, 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 de l'Union européenne, 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 REMUE

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 REMUE

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. La requête doit comporter l'indication du numéro de la procédure (par exemple, numéro de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire, numéro de l'opposition, etc.). Si le représentant 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 REMUE

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 REMUE

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. Pour plus d'informations sur l'interruption de la procédure d'opposition en cas de décès ou d'incapacité juridique, voir la Partie C, Section 1, Questions de 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, Les MUE en tant qu'objets de propriété, Chapitre 5, Procédures d'insolvabilité ou procédures analogues.

7.2 Décès ou incapacité juridique du représentant

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

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. (décision du 28/09/2007, R 0048/2004-4, PORTICO / PORTICO, § 13 et 15)

Annexe 1

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
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 mandataires agréés.
Belgique	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	**Les avocats sont pleinement habilités.** Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de mandataire agréé.	En néerlandais: Merkengemachtigde En français: Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand: Patentanwalt	Toute personne ayant une adresse dans l'Espace économique européen 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 mandataires agréés devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant **cinq ans** au moins.
Bulgarie	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvasht 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.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
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 RMUE. 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	Δικηγόρος Dikigoros	**SEULS les avocats sont habilités.**	Sans objet	Sans objet
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 mandataires agréés 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 RMUE. L'inscription sur la liste est ouverte aux personnes ayant réussi la partie marques, dessins ou modèles industriels et indications géographiques.
Finlande	Asianajaja, Advokat	Les avocats **sont pleinement habilités**.	En finnois: Tavaramerkkiasiamies En suédois: Varumaerkesombud	À compter du 1er juillet 2014, l'Office finlandais des brevets délivrera des certificats aux mandataires agréés qui satisfont aux conditions d'inscription sur la liste des mandataires agréés, prévues à l'article 93, paragraphe 2, du RMUE.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
France	Avocat	Les avocats **sont habilités**. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de mandataire agréé.	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 mandataires agréés auprès de l'EUIPO.
Allemagne	Rechtsanwalt	Les avocats **sont pleinement habilités**.	Patentanwalt	Un «Patentassessor» n'est pas habilité à agir en qualité de mandataire agréé. Il peut agir en qualité d'employé assurant la représentation.
Grèce	Δικηγόρος - Dikigoros	**SEULS** les avocats **sont habilités.**	Sans objet	Sans objet
Hongrie	Ügyvéd	Les avocats sont pleinement habilités mais les conseillers juridiques ou les notaires ne sont pas autorisés à agir en qualité d'avocats dans les procédures en matière de propriété industrielle. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander à figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO.	Szabadalmi ügyvivő	Une qualification professionnelle spéciale est requise pour devenir conseil en PI. Les conseils en brevets sont habilités à représenter les demandeurs dans toutes les procédures devant l'Office. Ils peuvent par conséquent demander à figurer sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
Islande	Lögfræðingur (avocat) Lögmaður (avocat) Héraðsdómslögmaður (avocat de tribunal d'arrondissement) Hæstaréttarlögmaður (avocat de la Cour suprême)	La loi sur les marques et la loi sur les dessins ou modèles comprennent toutes deux des dispositions concernant la représentation des demandeurs étrangers (voir l'article 35 de la loi islandaise sur les marques nº 45/1997 et l'article 47 de la loi islandaise sur les dessins ou modèles nº 46/2001). Il n'existe toutefois aucune exigence juridique concernant la formation, l'expérience ou des qualifications spéciales des représentants/agents.	Umboðsmaður	Aucune qualification spéciale n'est requise mais, généralement, les représentants/agents sont des conseils en brevets européens ou des représentants d'entreprises spécialisées au sein desquelles les employés ont acquis des connaissances et une expérience en matière de brevets, de marques et de dessins ou modèles. Personne dont la qualification professionnelle à représenter des personnes physiques ou morales en matière de marques et/ou de dessins ou modèles devant l'Office islandais des brevets est officiellement reconnue conformément à la réglementation prévue par cet État; elle ne sera pas soumise à l'obligation d'avoir exercé la profession pendant cinq ans au moins.
Irlande	Barrister, Solicitor	Les avocats **sont pleinement habilités**.	Trade Mark Agent	La personne doit être inscrite au Register of TM Agents.
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»).

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
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 mandataire agréé.	Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionâls 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 mandataire agréé. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.
Liechtenstein	Rechtsanwalt	**Les avocats sont pleinement habilités**	Patentwalt	Une qualification spéciale est requise.
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 mandataire agréé.	Patentinis patikėtinis	Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE doivent se faire représenter par un mandataire agréé. Les notaires ne peuvent pas agir de droit en qualité de représentants.
Luxembourg	Avocat / Rechtsanwalt	Les avocats **sont pleinement habilités**. Une personne ne peut cependant pas assumer simultanément les fonctions d'avocat et de mandataire agréé.	En français: Conseil en marques / Conseil en propriété industrielle En allemand: Patentanwalt	Toute personne ayant une adresse dans l'Espace économique européen 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 mandataires agréés 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, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
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.
Norvège	Advokat, Advokatfullmektig	Les avocats sont pleinement habilités. Si l'avocat agit en qualité d'avocat, aucun mandat n'est nécessaire. Si l'avocat agit en qualité de salarié d'une entreprise, un mandat est nécessaire même si le salarié est un avocat.	s.o.	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 mandataires agréés devant un service central de la propriété industrielle pendant cinq ans au moins.
Pologne	Adwokat, radca prawny	Les avocats **sont pleinement habilités** en matière de MUE, mais non de DMC.	Rzecznik Patentowy	Le représentant doit figurer sur la liste des conseils en brevets tenue par l'Office polonais des brevets.
Portugal	Advogado	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**.	Consillier 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 mandataire agréé.
Slovaquie	Advokát, Komerčný Pravnik	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.

PAYS	Terme utilisé au plan national pour désigner un avocat	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles	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'EUIPO)	Habilitation / Règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques, dessins ou modèles
Slovénie	Odvetnik	Les avocats **sont 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.
Suède	Advokat	Les avocats **sont pleinement habilités.**	Patentombud	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 mandataire agréé.	Merkengemachtigde	Toute personne ayant une adresse dans l'Espace économique européen 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 mandataires agréés devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre pendant **cinq ans** au moins.
Royaume-Uni	Barrister, Solicitor, Registered Trade Mark Attorney	Les avocats **sont pleinement habilités**.	Registered Trade Mark Attorney	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
République tchèque	Patentový zástupce (même dénomination que l'agent de marques)
Danemark	Varemaerkefuldmaegtig
Estonie	Patendivolinik
Finlande	Mallioikeusasiamies/Mönsterrättsombud
Irlande	Registered Patent Agent
Italie	Consulente in brevetti
Lettonie	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas
Roumanie	Consilier de proprietate industriala
Suède	Varumaerkesombud
Royaume-Uni	Registered Patent Agent

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

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 de l'Union européenne? 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

4.1.1 Taxe 7

4.1.2 Requête 8

4.1.3 Demandeur 8

4.1.4 Représentation de la marque 8

4.1.5 Liste des produits et services 8

4.2 Accusé de réception indiquant la date de dépôt 9

4.2.1 Demandes déposées par voie électronique 9

4.2.2 Demandes déposées par d'autres moyens 9

5 Produits et services 9

5.1 Classification 9

5.2 Irrégularité concernant la forme du dépôt électronique 9

6 Signature 10

7 Langues / Traductions 10

7.1 Première et deuxième langues 11

7.2 La langue de correspondance 11

7.3 Langue de référence pour les traductions 12

7.4 Traduction d'éléments multilingues 12

7.5 Limitation des produits et services 13

8 Titulaire, représentant et adresse de correspondance 14

8.1 Demandeur 14

8.2 Représentant 14

8.3 Changement de nom / d'adresse 15

8.4 Transfert de propriété 15

9 Type de marque 15

9.1 Marques individuelles 15

9.2 Marques collectives 16

9.2.1 Caractère des marques collectives 16

9.2.2 Les demandeurs de marques collectives 16

9.2.3 Documents à produire 16

9.2.4 Examen des formalités relatives aux marques collectives 17

9.2.4.1 Le règlement d'usage n'est pas présenté 17

9.2.4.2 Le règlement d'usage est présenté mais comporte des irrégularités 17

9.2.5 Modification du type de marque (de collective à individuelle) 17

10 Catégorie de la marque 17

10.1 Marques verbales 18

10.2 Marques figuratives 19

10.3 Marques tridimensionnelles 21

10.4 Marques sonores 24

10.4.1 Fichier sonore électronique 24

10.4.2 Notations musicales 25

10.4.3 Sonagrammes 25

10.5 Couleur(s) en tant que telle(s) 26

10.6 Hologrammes 27

10.7 Marques olfactives 28

10.8 Autres marques 28

10.8.1 Marques animées (mouvement) 28

10.8.2 Marques de position 29

10.8.3 Marques de repérage 31

10.9 Correction de la catégorie de la marque 32

10.9.1 Règles générales 32

10.9.2 Exemples d'irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques 32

10.9.2.1 Marque verbales 32

10.9.2.2 Marques figuratives 32

11 Marques de série 34

11.1 Représentations figuratives multiples 35

12 Indication de couleur 36

13 Description de la marque 38

14 Déclaration de renonciation 43

15 Priorité (de convention) 43

15.1 Principe du premier dépôt 45

15.2 Triple identité 45
15.2.1 Identité des marques 46
15.2.2 Identité des produits et services 46
15.2.3 Identité du titulaire 46
15.3 Non-respect des conditions en matière de priorité 47
15.4 Non-fourniture des documents de priorité 47
15.5 Langue de la demande antérieure 48
15.6 Vérification de la date de priorité après modification de la date de dépôt 48
15.7 Exemples de revendications de priorité 48
15.7.1 Premier dépôt 48
15.7.2 Comparaison des marques 49
Les exemples ci-dessous couvrent des revendications de priorités acceptables et non acceptables aux fins des formalités lorsque l'identité des marques est examinée. Comme il est expliqué dans le paragraphe 15.2.1. ci-dessus, seules des «différences insignifiantes» entre la demande de MUE et la marque invoquée dans la réclamation de priorité sont acceptées lorsque ces différences ne sont pas considérées comme altérant la signification, la prononciation et l'impact visuel des marques. 49
15.7.3 Comparaison des produits et services 53
15.7.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série 54
15.7.5 Revendiquer la priorité de marques tridimensionnelles ou «autres» 55
15.7.6 Revendications de priorité portant sur des marques collectives 55
16 Priorité d'exposition 55
17 Ancienneté 56
17.1 Information harmonisée sur l'ancienneté 57
17.2 Examen de l'ancienneté 57
17.3 Identité des marques 59
17.4 Produits et services 59
17.5 Traitement des irrégularités liées à l'examen de l'ancienneté 59
17.6 Exemples de revendications d'ancienneté 60
18 Transformation 61
19 Modification de la demande de MUE 61
19.1 Modification de la représentation de la marque 62
20 Transformation 63
Annexe 1: liste du format requis pour les anciennetés Error! Bookmark not defined.

1 Introduction

Toute demande de marque de l'Union européenne (MUE) doit satisfaire à certaines formalités. Les présentes Directives ont pour objet de définir la pratique de l'Office en ce qui concerne les formalités.

2 Dépôt des demandes

2.1 Demandeurs

Article 5 du RMUE

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

2.2 Où peut-on déposer une demande de marque de l'Union européenne?

Article 25, paragraphe 1, du RMUE Règle 82 du REMUE Décisions nº EX-05-3 et nº EX-13-2 du président de l'Office

Le demandeur dépose la demande de MUE directement auprès de l'Office.

Les demandes de MUE peuvent être transmises à l'Office par voie électronique (dépôt électronique), par télécopieur, par voie postale, par service de messagerie ou par dépôt en mains propres à la réception de l'Office. Si l'utilisateur décide de déposer une demande par voie électronique, l'Office met à sa disposition une procédure accélérée appelée *Fast Track* (pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l'Office).

3 Les taxes

Annexe I du RMUE Article 26, paragraphe 2, et articles 27, 144 *bis* et 144 *ter*, du RMUE Règle 9, paragraphe 5, du REMUE Décision nº EX-96-1, modifiée en 1996, en 2003 et en 2006; décision nº EX-13-2 du président de l'Office

3.1 Taxes en général

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

Marque	Taxe de base (comprenant une classe)	Taxe pour une deuxième classe	Taxe par classe additionnelle
Marque individuelle	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque individuelle déposée par voie électronique	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque collective	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque collective déposée par voie électronique	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR

La taxe doit être acquittée en euros. Les paiements effectués dans d'autres devises ne sont pas valables.

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 le paragraphe 4 ci-dessous, Date de dépôt).

Toutefois, la date de dépôt peut être maintenue s'il est apporté à l'Office la preuve que la personne qui a effectué le paiement a) a dûment donné à un établissement bancaire, au cours du délai de paiement imparti, un ordre de virement de la somme à acquitter et b) s'est acquittée d'une surtaxe de dix pour cent du montant total (à hauteur d'un montant maximal de 200 EUR).

Cette surtaxe n'est cependant pas due si la personne 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 d'une classe 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).

- 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).

3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait

En cas de retrait de la demande de MUE, la taxe de dépôt (les taxes de base et par classe) ne sont remboursées que dans certaines circonstances.

Pour plus d'informations à ce sujet, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

4 Date de dépôt

Articles 26 et 27 du RMUE Règle 9, paragraphe 1, du REMUE

4.1 Exigences relatives à la date de dépôt

La date de dépôt est accordée lorsque la demande satisfait aux exigences suivantes:

- la taxe de dépôt a été acquittée;
- la demande est une demande d'enregistrement d'une MUE;
- 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 MUE est «réputée non déposée» et toutes les taxes déjà acquittées sont remboursées. 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.

4.1.1 Taxe

Article 26, paragraphe 2, du RMUE Règle 9, paragraphe 1, point b), du REMUE

La taxe de base et, le cas échéant, les taxes par classe doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Si la taxe n'est pas acquittée dans ce délai, l'Office enverra une notification d'irrégularité (voir point 3.2 ci-dessus).

4.1.2 Requête

Article 26, paragraphe 1, point a), du RMUE Règle 1, paragraphe 1, point a), règle 9, paragraphe 1, point a), sous i), et règle 83, paragraphe 1, point e), du REMUE

La demande de MUE doit contenir une requête en enregistrement d'une MUE.

Il est vivement recommandé de soumettre la demande de MUE à l'aide du formulaire de dépôt électronique de l'Office, disponible dans les langues officielles de l'Union européenne. Sinon, les formulaires au format .pdf sont également accessibles au public sur demande, gratuitement et dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

4.1.3 Demandeur

Article 26, paragraphe 1, point b), du RMUE Règle 1, paragraphe 1, point a), et règle 9, paragraphe 1, point a), sous ii), du REMUE

La demande de MUE doit contenir les indications qui permettent d'identifier le demandeur, et plus particulièrement le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Si le demandeur a précédemment reçu un numéro d'identification de l'Office, il suffit d'indiquer ce numéro d'identification et le nom du demandeur.

4.1.4 Représentation de la marque

Article 26, paragraphe 1, point d), du RMUE Règle 1, paragraphe 1, point d), règle 3 et règle 9, paragraphe 1, point a), sous iv), du REMUE

La demande de MUE doit contenir une représentation de la marque, conformément à la règle 3 du REMUE. Pour plus d'informations sur les différents types de marques, voir le point 10 ci-dessous.

4.1.5 Liste des produits et services

Article 26, article 28 et article 43, paragraphe 2, du RMUE Règle 1, paragraphe 1, point c), et règle 9, paragraphe 1, point a), sous iii), du REMUE

La présence d'une liste des produits et services est l'une des conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt. L'inclusion d'une référence à une MUE antérieure

dans le champ pertinent du formulaire de demande d'une MUE peut être utilisée pour indiquer la liste des produits et services.

Pour les demandes déposées électroniquement, voir aussi le point 5.2 ci-dessous.

4.2 Accusé de réception indiquant la date de dépôt

4.2.1 Demandes déposées par voie électronique

Pour les demandes de MUE déposées par voie électronique, le système délivre immédiatement un accusé de réception de dépôt électronique automatique, qui contient la date de dépôt provisoire. Il est conseillé au demandeur de conserver cet accusé de réception.

4.2.2 Demandes déposées par d'autres moyens

Lorsque l'Office reçoit une demande autrement que par voie électronique (voir le point 4.2.1 ci-dessus), il lui attribue une date de dépôt provisoire et délivre un accusé de réception indiquant cette date de dépôt. Celle-ci sera réputée être la date de réception si la demande satisfait aux conditions relatives à la date de dépôt (voir point 4.1 ci-dessus).

5 Produits et services

5.1 Classification

Chaque demande de MUE doit contenir une liste des produits et services pour se voir attribuer une date de dépôt (voir point 4.1.5 ci-dessus).

Cette liste doit être classée selon la classification prévue dans l'arrangement de Nice (article 28, paragraphe 1, du RMUE).

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.

Pour de plus amples informations sur la classification des produits et services, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 3, Classification.

5.2 Irrégularité concernant la forme du dépôt électronique

Règle 82, paragraphe 1, règle 9, paragraphe 3, point a), et règle 9, paragraphe 4, du REMUE Décision n° EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l'Office («Décision de base sur les communications électroniques»)

Les demandes déposées électroniquement sont soumises aux conditions relatives aux communications électroniques de et vers l'Office dans le *User Area* (espace utilisateur), énoncées dans la décision n° EX-13-2 (Décision de base sur les communications électroniques).

Pour les demandes déposées électroniquement, la liste des produits et services doit être introduite dans les champs de texte prévus à cet effet. Les demandeurs peuvent sélectionner des termes pré-approuvés pour établir leur liste de produits et services. Ces termes proviennent de la base de données harmonisée (HDB) et seront automatiquement acceptés à des fins de classification. L'utilisation de ces termes pré-approuvés facilitera la procédure d'enregistrement des marques.

Les listes de produits et services déposées en pièce jointe à la demande déposée électroniquement ou déposées séparément ne seront pas considérées comme satisfaisant aux conditions relatives aux communications électroniques de et vers l'Office.

Dans ces cas d'espèce, l'Office enverra une notification d'irrégularité demandant le paiement de la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes déposées par voie électronique et la taxe de base normale, c'est-à-dire 150 EUR (300 EUR pour les marques collectives).

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai fixé par l'Office dans sa notification, la demande sera réputée avoir été retirée pour les produits et services déposés en pièce jointe au formulaire de demande ou séparément. Si aucun produit ou service n'est indiqué dans les champs de texte prévus à cet effet et qu'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande sera rejetée.

Une référence à une MUE antérieure dans le champ correspondant du formulaire de demande de MUE peut, le cas échéant, être utilisée pour indiquer la liste de produits et services. Dans ce cas, la liste de produits et services sera automatiquement importée.

6 Signature

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

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.

7 Langues / Traductions

Articles 119 et 120 du RMUE

Communication nº 4/04 du président de l'Office

Une demande de MUE 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) et la description de la marque, le cas échéant.

7.1 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.

Lors d'un dépôt, le demandeur peut choisir de fournir une traduction dans la deuxième langue de la liste des produits et des services et, le cas échéant, de toute description de marque et indication de couleur. Toutefois, cette traduction n'est pas nécessaire si la liste des produits et des services est composée de termes provenant de la HDB. Lorsque le demandeur fournit une telle traduction de sa propre initiative, il lui appartient de veiller à ce que la traduction corresponde à la première langue. Il est très important que le demandeur s'assure de la précision de la traduction, étant donné que celle-ci peut être utilisée comme base pour la traduction de la demande dans toutes les autres langues de l'Union européenne (voir paragraphe 7.3 «Langue de référence pour les traductions» ci-dessous). En cas de divergence, la version linguistique qui prime varie selon que la première langue est ou non une des cinq langues de l'Office. Si la première langue de la demande est une des cinq langues de l'Office, la première version linguistique prévaut. Si la première langue de la demande n'est pas une des cinq langues de l'Office, la deuxième langue prévaut.

7.2 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.

Le demandeur ne peut indiquer qu'il souhaite que la langue de correspondance soit la deuxième langue que si la langue sélectionnée comme première langue n'est pas une des cinq langues de l'Office. Il peut formuler cette requête en cochant la case

respective sur le formulaire de demande ou il peut le signaler ultérieurement, soit explicitement, par l'envoi d'une demande, soit implicitement, par l'envoi d'une communication à l'Office dans la deuxième langue. Il ne sera toutefois pas accédé à cette demande si l'Office a déjà émis une notification d'irrégularité ou une lettre d'objection dans la première langue.

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 aux Directives, partie A, Dispositions générales, section 4, Langue de la procédure.

7.3 Langue de référence pour les traductions

La liste des produits et services est traduite 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.

7.4 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, et l'indication de la (des) couleur(s).

Si une traduction des produits et services est fournie dans la deuxième langue, l'Office vérifiera que tous les éléments multilingues (description(s) de la marque et indication(s) de la ou des couleurs) ont également été traduits. L'Office ne contrôlera toutefois pas la précision de la traduction. Si le demandeur n'a fourni qu'une traduction partielle, une notification d'irrégularité sera adressée au demandeur, demandant que des traductions supplémentaires soient fournies dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrégularité. Si le demandeur ne transmet pas les traductions complémentaires demandées, il ne sera tenu aucun compte des traductions déjà fournies par le demandeur et l'Office poursuivra le traitement de la demande comme s'il n'avait reçu aucune traduction. La traduction de couleurs simples est ajoutée par l'Office.

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 et aux descriptions de marques (voir les paragraphes 12 et 13 ci-dessous 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
MUE 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 13 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
MUE 10 171 452 Blå ("Pantone 3115"), Grå ("Cool Grey 9").	

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

7.5 Limitation des produits et services

Article 43, paragraphe 2, du RMUE Règle 95, point a), du REMUE

Pour plus d'informations sur les limitations des produits et services et les langues, voir les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure, paragraphe 5.2.

8 Titulaire, représentant et adresse de correspondance

Articles 3, 5, 92 et 93 du RMUE Règle 1, paragraphe 1, point b), et règles 26 et 76 du REMUE

8.1 Demandeur

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

Dans une demande de MUE, 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. 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, accompagné du nom du demandeur.

Dans le cas d'entreprises américaines, l'Office recommande vivement d'indiquer l'État de constitution, le cas échéant, afin de lui permettre de distinguer clairement différents titulaires dans sa base de données. 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.

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

8.2 Représentant

Si le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE), 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'EEE, 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 MUE et du paiement de la taxe pour la demande. Tout représentant au sens de l'article 93 du RMUE, qui dépose une demande auprès de l'Office, est enregistré dans la base de données des représentants et se voit attribuer un numéro d'identification. Si le représentant dispose déjà d'un tel numéro, il lui suffit de l'indiquer, accompagné de son nom.

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

8.3 Changement de nom / d'adresse

Le nom et l'adresse du demandeur peuvent être modifiés. 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. Pour de plus amples informations sur la définition d'un changement de nom et sa comparaison avec un transfert, veuillez vous reporter aux Directives, partie E, Inscriptions au registre, section 3, La MUE en tant qu'objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

8.4 Transfert de propriété

Article 17, paragraphe 5, et articles 24 et 87 du RMUE Règle 31, paragraphe 8, du REMUE

Les enregistrements et les demandes de MUE 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). Sur demande, les transferts de MUE enregistrées sont inscrits au registre et les demandes de MUE sont consignées dans les dossiers.

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

9 Type de marque

Le RMUE établit une distinction entre deux types de marques: les marques individuelles et les marques collectives.

9.1 Marques individuelles

Article 5 du RMUE

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 individuelle de l'Union européenne, sans considération de sa nationalité.

9.2 Marques collectives

Articles 66 à 68 du RMUE
Règles 3 et 43 du REMUE

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

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 collectives de l'Union européenne, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques collectives de l'Union européenne.

9.2.2 Les demandeurs de marques collectives

Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne 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 collectives de l'Union européenne, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques collectives de l'Union européenne.

9.2.3 Documents à produire

En plus des informations à produire pour une demande de marque individuelle, le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne 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.

9.2.4 Examen des formalités relatives aux marques collectives

9.2.4.1 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.

9.2.4.2 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 9.2.3 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.

9.2.5 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 à des personnes morales. La surtaxe devra également être remboursée.

Lorsqu'une personne morale affirme avoir déposé une demande de marque collective par erreur, la modification devra 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 indications 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» ou
- le nom du demandeur indique qu'il s'agit d'une association ou
- le règlement d'usage de la marque collective est présenté.

10 Catégorie de la marque

Articles 4 et 26 et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE

Règle 3 du REMUE

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 chercher à enregistrer; enfin, elle facilite les recherches dans la base de données de l'Office.

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 4, Date de dépôt).

Lorsque la demande comporte une représentation de la marque sans préciser la catégorie de marque souhaitée, 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.

Lorsque demandeur a sélectionné un type de marque qui ne correspond ni à la représentation de la marque ni à toute description de marque fournie, la catégorie de la marque sera corrigée suivant les modalités précisées ci-dessous au paragraphe 10.9, 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.

Les éléments verbaux se composent de lettres de l'alphabet de toute langue officielle de l'UE et de signes du clavier. Lorsqu'une marque, autre qu'une marque verbale, contient tout élément verbal de ce type, visible dans la représentation, celui-ci doit être inclus dans le champ respectif. Ceci permet de rechercher la marque dans la base de données et constitue également la base du contrôle de la langue pour les marques qui sont exécutées dans toutes les langues officielles de l'UE.

10.1 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 ou des caractères typographiques standard 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 n'est pas considérée comme une marque verbale, ce type de marque relevant de la catégorie des marques figuratives.

Exemples de marques verbales acceptables (aux fins des formalités)	
MUE 6 892 351	europadruck24
MUE 6 892 806	TS 840
MUE 6 907 539	4 you

MUE 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MUE 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE 1 587 450	?WHAT IF!
MUE 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (alphabet grec)
MUE 8 296 832	Долината на тракийските царе (alphabet cyrillique)

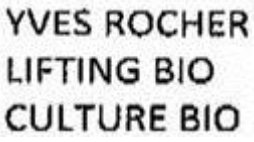
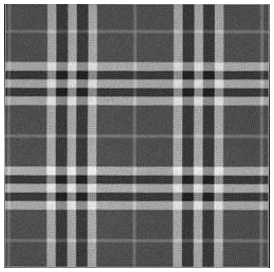
10.2 Marques figuratives

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.

Les marques illustrant un modèle sont des marques «figuratives» selon la pratique de l'Office.

Exemples de marques figuratives (aux fins des formalités)	
MUE 1 414 366 Élément purement graphique sans couleur	
MUE 9 685 256 Élément purement graphique en couleur	
MUE 4 705 414 Combinaison d'éléments graphiques et de texte dans une police standard, sans couleur	
MUE 9 687 336 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs, sans couleur	

Exemples de marques figuratives (aux fins des formalités)	
MUE 4 731 725 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs en couleur	
MUE 9 696 543 Élément verbal dans une police stylisée sans couleur	
MUE 2 992 105 Éléments verbaux dans une police stylisée sans couleur	
MUE 9 679 358 Éléments verbaux dans différentes polices en couleur	
MUE 9 368 457 Éléments verbaux uniquement occupant plus d'une ligne	
MUE 9 355 918 Slogan dans deux polices différentes, lettres de tailles différentes occupant plus d'une ligne et en couleur	
MUE 9 681 917 Élément verbal dans un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne (chinois)	
MUE 0 015 602 Motif	
MUE 7 190 929 Motif	

10.3 Marques tridimensionnelles

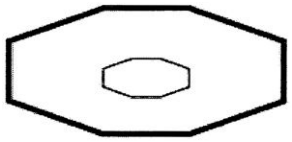
Article 43, paragraphe 2, du RMUE Règle 3, paragraphe 4, du REMUE Communication nº 2/98 du président de l'Office

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.

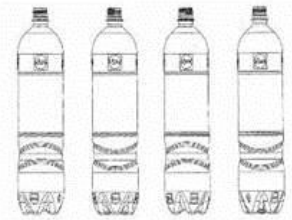
Dans certains cas, le demandeur dépose différentes vues d'un objet tridimensionnel sur plusieurs feuilles de papier (par exemple, une page par image/vue). Dans de tels cas, il convient de soulever une irrégularité en accordant au demandeur un délai spécifique pour indiquer laquelle des représentations déposées doit être utilisée comme représentation de la demande de MUE. Lorsqu'une unique feuille A4 ou un unique fichier JPEG est composé de plus de six perspectives de la même forme tridimensionnelle, une irrégularité sera soulevée en accordant au demandeur un délai spécifique pour retirer la (les) vue(s) qui dépasse(nt) le nombre maximum autorisé, sous réserve que la modification ne change pas substantiellement la marque telle qu'elle est déposée.

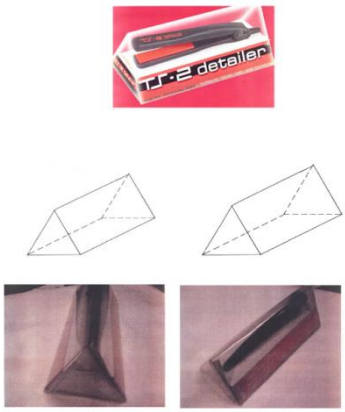
Les demandeurs sollicitant l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle doivent en faire mention dans la demande. Si aucune catégorie de marque n'est indiquée et que seule une vue de l'objet a été produite, et si la description de la marque (lorsqu'elle existe) n'indique pas que la marque déposée est tridimensionnelle, l'Office la considèrera 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 (aux fins des formalités)	
MUE 4 883 096 Quatre dessins différents du même objet	
MUE 4 787 693 Six photographies du même objet à partir de différentes perspectives, avec du texte	
MUE 30 957 Deux photographies en couleur montrant des perspectives différentes du même objet	
MUE 8 532 475 Six vues en couleur montrant six perspectives différentes du même objet	
MUE 14 419 758 Combinaison de photographies et de dessins montrant le même objet.	
MUE 12 718 681 Vue élargie du même objet	

Exemples de marques qui ne sont pas acceptables en tant que marques tridimensionnelles (aux fins des formalités)	
MUE 6 910 021 Cinq vues ne montrant pas le même objet	
MUE 7 469 661 Aucun texte ne peut être ajouté à la représentation de la marque (texte sous la photo de la bouteille)	
MUE 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.	
MUE 13 324 363 Les quatre premières images et la sixième image montrent la même marque en 3D vue sous différentes perspectives; toutefois, la cinquième image n'est pas cohérente par rapport aux autres étant donné qu'elle montre une marque 3D différente, car elle a été manipulée. Les vues d'un objet dans un état différent (p. ex. ouvert/fermé) ne sont pas considérées comme représentant la même marque.	

Exemples de marques qui ne sont pas acceptables en tant que marques tridimensionnelles (aux fins des formalités)	
MUE 13 882 725 Les trois dernières images montrent la même marque en 3D (flacon fermé) vue sous différentes perspectives; toutefois, la première image est incohérente par rapport aux autres étant donné qu'elle montre une marque en 3D différente, car elle a été manipulée (flacon ouvert). Les vues d'un objet dans un état différent (p. ex. ouvert/fermé) ne sont pas considérées comme représentant la même marque.	

Dans le cas des marques qui ne sont pas acceptables, lorsque les vues déposées pour une demande de MUE tridimensionnelle consistent en différents objets représentés sur une seule feuille A4 ou dans un seul fichier JPEG, 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 19, Modification de la demande de MUE). Dans ce cas, la demande doit être rejetée au motif que la représentation n'illustre pas une forme tridimensionnelle unique.

10.4 Marques sonores

Article 4 du RMUE Décision nº 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 (décision du 27/09/ 2007, R 708/2006-4 TARZAN YELL,). 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.

10.4.1 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 est requise. Lorsqu'une demande n'inclut pas de représentation graphique de la marque, une irrégularité concernant la date de dépôt sera constatée (pour informations sur les dates de dépôt, voir le paragraphe 4 ci-dessus).

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

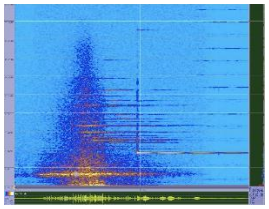
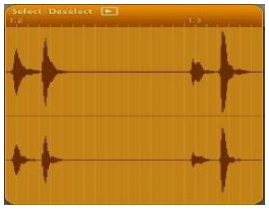
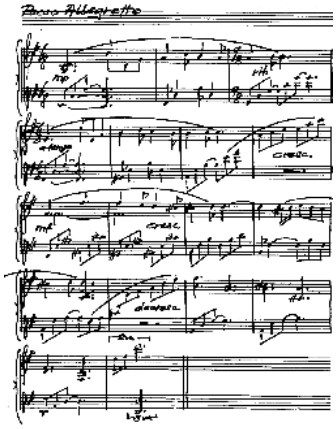
streaming ou en boucle. Toute autre annexe ou toutes autres annexes qui ne remplissent pas ces critères sont réputées ne pas avoir été déposées.

10.4.2 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.

10.4.3 Sonagrammes

Le demandeur ne peut pas déposer un sonagramme seul (décision du 27/09/ 2007, R 708/2006-4 TARZAN YELL,). Dans ce cas, un fichier sonore électronique est obligatoire, car l'Office et les tiers ne peuvent 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 (aux fins des formalités)	
MUE 8 116 337 Sonagramme accompagné d'un fichier sonore	
MUE 9 199 134 Sonagramme accompagné d'un fichier sonore	
MUE 1 637 859 Notation musicale	
MUE 6 596 258 Notation musicale comprenant des instructions musicales	

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

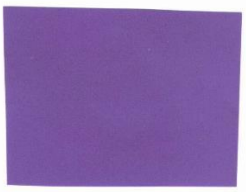
La mention «Couleur(s) en tant que telle(s)» signifie que la protection par une marque est recherchée pour une ou plusieurs couleurs, indépendamment de leur forme ou configuration spécifique éventuelle. La protection porte sur la nuance de la (des) couleur(s) et, dans le cas de différentes couleurs, sur la proportion et la position de ces différentes couleurs, qui doivent comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (arrêts du 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; du 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50). 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 et lui accordera un délai de deux mois pour fournir les informations.

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. Pour plus d'informations sur la correction du type de marque, voir le paragraphe 10.9 ci-dessous.

Au moment de demander une marque composée d'une couleur en tant que telle, il ne suffit pas de fournir un simple échantillon de la couleur en soi; la ou les couleurs faisant l'objet de la marque doivent être décrites en mots dans le champ «Indication de couleur». En outre, il est vivement recommandé de fournir également les codes de couleurs répondant à la norme internationale (arrêt du 6/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 31 à 38). Pour en savoir plus sur l'indication de la couleur, voir le paragraphe 12 ci-dessous.

Conformément à la règle 3, paragraphe 3, du REMUE, une demande de marque constituée d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles peut être représentée en montrant la ou les couleurs telles qu'elles seront appliquées aux produits et services concernés. Dans de tels cas, une description de la marque est requise afin d'en clarifier la nature.

Exemples de marques acceptables constituées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles (aux fins des formalités)	
MUE 962 076 Indication de couleur: Brun	

Exemples de marques acceptables constituées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles (aux fins des formalités)	
MUE 31 336 Indication de couleur: Lilas/violet Description: 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.	
MUE 8 298 499 Indication de couleur: Vert «Pantone 368 C», anthracite «Pantone 425 C», orange «Pantone 021 C». Description: 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.	
MUE 4 381 471 Indication de couleur: Bleu («Pantone 2747 C») et argenté (« Pantone 877 C»). Description: 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 %.	
MUE 11 055 811 Indication de couleur: Vert très clair, vert clair, vert moyen, vert foncé, vert très foncé Description: La marque est constituée de cinq bandes de couleur horizontales directement accolées les unes aux autres, dont la largeur représente plusieurs fois la hauteur et dont les couleurs sont, de haut en bas, le vert très clair, le vert clair, le vert moyen, le vert foncé et le vert très foncé. Proportion des cinq couleurs: 20 % chacune.	

10.6 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 de représenter

graphiquement un hologramme. Ainsi, lorsqu'une demande d'enregistrement est introduite pour un hologramme, 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.

10.7 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 (arrêt du 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748). 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 (décision du 4/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour (gust.) ne sont pas rejetées mais sont réputées ne pas avoir été déposées. Lorsqu'une représentation prétendument graphique est déposée, la demande sera rejetée sur la base des motifs absolus de refus (voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et marques collectives de l'Union européenne).

10.8 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).

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus et marques collectives de l'Union européenne.

10.8.1 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. Étant donné que le demandeur souhaite protéger le mouvement spécifique de la marque, il doit, en vertu des exigences formelles, fournir une description qui précise qu'il s'agit d'une «marque de mouvement».

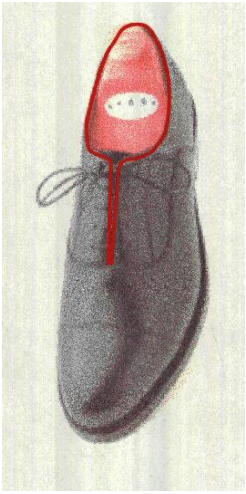
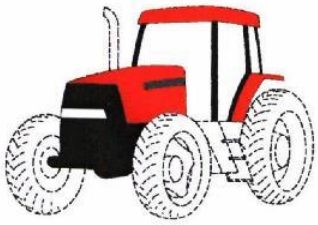
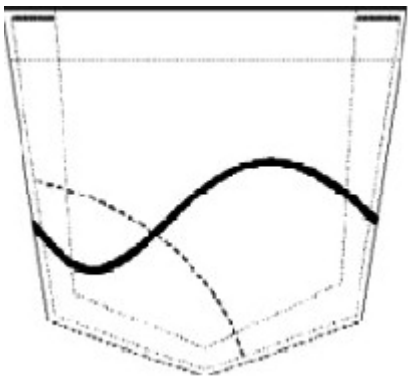
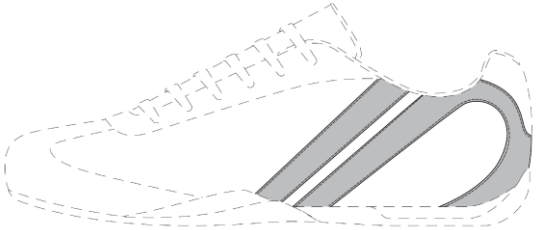
Les représentations et la description de la marque doivent clairement expliquer le mouvement à protéger. Lorsque le mouvement ne peut être perçu (par exemple si les représentations ne sont pas déposées dans la bonne séquence) ou que la description de la marque ne correspond pas à la séquence des représentations, 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.

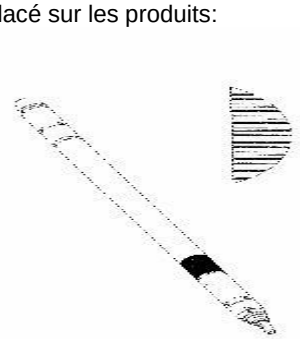
Exemples de marques animées (mouvement) acceptables (aux fins des formalités)	
MUE 5 338 629 Description: La marque consiste en la représentation d'une séquence animée composée de deux segments s'évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d'animation, 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.	 Représentations: Représentation de la marque en noir et blanc et nuances de gris uniquement; aucune indication de couleur.
MUE 13 225 107 Description: Chaque animation se produit sur une surface blanche. Au début il n'y a que la mention «Hotel?» lisible sur le fond blanc. Cette mention est exécutée en bleu, jaune et rouge. Chaque fois les deux dessins consécutifs sont de la même couleur. La mention dans son ensemble bascule vers l'avant vers le spectateur. Lors de ce pivotement, la mention qui était jusqu'ici «Hotel?» se transforme en «trivago». Cette mention est de la même couleur (bleu, jaune et rouge) que la précédente. Couleurs: Bleu, rouge, noir, blanc, jaune.	

10.8.2 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.

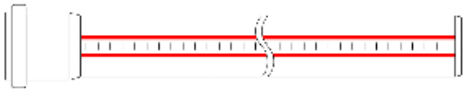
Exemples de marques de position acceptables (aux fins des formalités)	
MUE 4 717 914 Indication de couleur: Rouge Description: Bande rouge de 2 mm de large courant le long du côté de la partie montante de la chaussure et des œillets.	
MUE 9 045 907 Indication de couleur: Incarnat, noir et gris Description: 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.	
MUE 6 900 898 Description: 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.	
MUE 8 586 489 Description: 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 (aux fins des formalités)	
MUE 8 682 213 Description: 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.)

10.8.3 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. La description de la marque doit indiquer que la marque est une «marque de repérage» et toutes les couleurs doivent être indiquées en lettres.

Exemples de marques de repérage acceptables (aux fins des formalités)	
MUE 7 332 315 Description: 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 marques de repérage acceptables (aux fins des formalités)	
MUE 3 001 203 Indication de couleur: Or sur fond clair Description: 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.	

10.9 Correction de la catégorie de la marque

10.9.1 Règles générales

Lorsque l'indication de la catégorie de la marque figurant dans la demande est clairement erronée ou lorsqu'il existe une contradiction manifeste entre la catégorie de marque sélectionnée et la représentation, y compris toute description de la marque, 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 rétablira l'indication initiale de la catégorie de la marque. Toutefois, il se peut que la demande soit rejetée par la suite, étant donné que la nature de la marque n'est pas claire.

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

10.9.2.1 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 10.2 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.

10.9.2.2 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 le demandeur en est informé.

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 modifiera la catégorie de la marque de «*de couleur en tant que telle*» à «*figurative*» et enverra 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»:

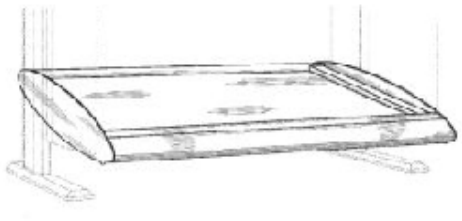
MUE 9 328 121	
MUE 9 323 346	

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 MUE 10 318 897 Catégorie de marque choisie: Figurative Description: 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.

11 Marques de série

Contrairement à certains systèmes nationaux, le RMUE n'autorise pas les marques de série. Lorsque différentes versions d'une même marque sont demandées, il convient de déposer une demande de MUE séparée pour chacune de ces versions.

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.
Aucune notification d'irrégularité ne sera envoyée et aucune modification ne pourra être apportée à la marque.

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.

11.1 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.

La feuille A4 ou le fichier JPEG ne doit contenir qu'une seule représentation de la marque demandée et ne doit comporter aucune information supplémentaire (à l'exception de l'indication de la position exacte de la marque lorsque cette position n'est pas évidente - voir la règle 3, paragraphe 2, du REMUE).

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.

MUE 8 975 286	

Dans la mesure où le fichier 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.

12 Indication de couleur

Règle 3, paragraphe 5, et règle 80 du REMUE

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 hologrammes tridimensionnels, figuratifs et autres marques peuvent être demandés en couleur ou sans couleur.

Les marques constituées d'une ou de plusieurs couleurs en tant que telles constituent une catégorie spécifique de marque et sont expliquées au paragraphe 10.5 ci-dessus.

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. Un code de couleur international tel que le numéro *Pantone* peut être ajouté à l'indication de couleur, même si celui-ci ne peut pas remplacer l'indication en lettres (par exemple vert, bleu, rouge). En outre, une revendication de couleur telle que «nuances de vert» (ou nuances de toute couleur particulière) est également acceptable.

Le noir, le gris et le blanc peuvent être revendiqués en tant que «couleurs». L'indication de couleur effectuée par le demandeur («noir et blanc» ou «noir, gris et blanc», etc.) est soumise aux mêmes règles que toute autre indication de couleurs.

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. Une fois que la couleur a été déposée, il n'est pas possible de transformer la demande en une marque en noir et blanc (décision du 25/08/2010, R 1270/2010-4, Form von Prüfköpfen (3D MARKE),). 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, fixant un délai spécifique pour la réponse. Si aucune réponse ne parvient à l'Office avant l'expiration de ce délai, 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 de façon précise, la demande est rejetée.

S'il n'est pas possible d'établir la ou les couleurs, l'Office invite le demandeur à fournir les couleurs. Si le demandeur ne produit pas une indication de couleur précise dans le

délai imparti, la demande est rejetée (règles 3, paragraphe 5, et 9, paragraphe 4, du REMUE).

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 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 est tenu (de sa propre initiative) de 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.

Lorsque la représentation de la marque est déposée par un autre moyen que la télécopie et en noir et blanc – y compris en gris –, elle ne peut pas être transformée en 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.

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 acceptées. 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.

Exemples d'indications de couleurs (aux fins des formalités)	
MUE 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.	
MUE 8 401 572 <u>Indication de couleur:</u> Crème, bleu, orange, brun, rouge, rose, jaune, **<u>noir</u>**, 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.	

Exemples d'indications de couleurs (aux fins des formalités)	
MUE 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.	
MUE 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.	
MUE 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. C'est le cas notamment lorsque l'indication de couleur comprend une description de la marque, ou une liste des produits et services.

13 Description de la marque

Règle 3, paragraphe 3, du REMUE

Une description de la marque est obligatoire pour les demandes de MUE 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.

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 MUE 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 MUE. En effet, la production d'une description est une formalité obligatoire dans certains pays. Pour de plus amples informations concernant les demandes internationales, voir les Directives, 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.

Une marque comportant, ou consistant en, des lettres d'un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne, pour laquelle le demandeur fournit une translittération ou une traduction accompagnée d'une translittération du terme contenu dans la description de la marque, est réputée acceptable.

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

1. l'Office rejette la demande de MUE (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. l'Office supprime la description (dans tous les autres cas, étant donné que la description n'est pas obligatoire).

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.

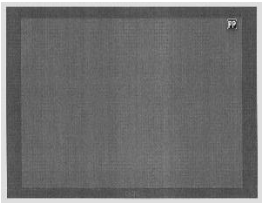
Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations n'ont aucun rapport avec les autres champs du formulaire de demande (par exemple, le texte interprète la signification/le symbolisme de la marque ou indique dans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

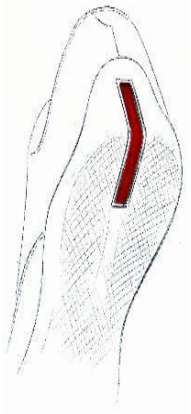
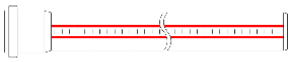
Lorsque la description de la marque comporte des informations qui ne constituent pas une description pertinente et que ces mêmes informations ont un rapport avec un autre champ de la demande, l'Office déplace le texte concerné vers le champ pertinent.

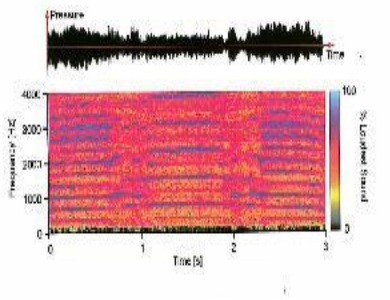
Ainsi, par exemple, lorsque des couleurs sont mentionnées dans le champ de la description de la marque, elles sont valables en tant qu'indication de couleur et seront donc saisies dans le champ relatif à l'indication des couleurs. Lorsque des produits et des services sont mentionnés dans le champ «description 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.

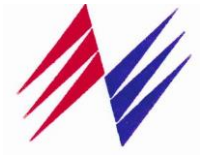
Ce principe s'applique *mutatis mutandis* dans tous les cas où des informations nécessaires sur la marque ne sont pas saisies dans le champ approprié de la demande.

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 (aux fins des formalités)	
MUE 1 915 248 Type de marque: Figurative Description: Marque consistant en le mot «ALBALUNA» en caractères spéciaux, dans lequel la lettre «L» est superposée au profil d'un croissant de lune.	
MUE 2 023 950 Type de marque: Figurative Description: 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.	
MUE 8 837 502 Type de marque: Autres (position) Description: 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.	

Exemples de descriptions de la marque acceptées (aux fins des formalités)	
MUE 6 453 104 Type de marque: Tridimensionnelle Description: 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.	
MUE 1 027 747 Type de marque: Autre (position) Description: 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.	
MUE 7 332 315 Type de marque: Autre (marque de repérage) Description: 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 (aux fins des formalités)	
MUE 2 818 334 Type de marque: Autre (mouvement) Description: 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".	
MUE 5 090 055 Type de marque: Sonore Description: 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.	
Type de marque: Figurative Description: 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 (aux fins des formalités)	
Type de marque: Figurative Description de la marque: La marque consiste en deux mains saisissant l'air (ce ne serait pas acceptable parce qu'il s'agit d'une interprétation et non d'une description).	

14 Déclaration de renonciation

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. À compter du 23/03/2016, en raison du règlement modificatif, les déclarations de renonciation ne pourront plus être demandées et l'Office ne pourra plus les exiger.

Pour de plus amples informations sur les déclarations de renonciation, consultez les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison de signes.

15 Priorité (de convention)

Articles 29 et 31 du RMUE Règles 6 et 9 du REMUE Décision nº EX-03-5 et décision nº 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 de l'Union européenne 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 RMUE.

La «priorité de convention» est un droit limité dans le temps qui est déclenché par le premier dépôt régulier d'une marque. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande (article 4, paragraphe 3, de la Convention de Paris). 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 (voir la règle 101 du REMUE – Publication de la Commission relative à la réciprocité).

Les États et autres territoires mentionnés ci-dessous, entre autres, ne sont parties à aucune des conventions pertinentes et ne bénéficient pas d'accords de réciprocité. 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)
- 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).

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

- Abkhazie (GE-AB)
- Samoa américaines (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermudes (BM)
- Îles Caïmans (KY)
- Îles Falkland (FK)
- Guernesey (île anglo-normande) (GG)
- 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 MUE antérieure est acceptable dès lors que la MUE 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 RMUE – voir le paragraphe 15.1 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 membre de l'OMC, un État pour lequel la Commission a confirmé la réciprocité de traitement, ou d'une demande de MUE. Voir le paragraphe 15.1 «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.

Les revendications de priorité peuvent être effectuées dans la demande de MUE 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 sorte que la production des documents de priorité (dans le délai de deux mois) est réputée constituer une déclaration de priorité.

L'Office accepte des accusés de réception de dépôt mentionnant simplement le **pays** et la **date** de la ou des demandes antérieures.

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

Si la marque concernée est en couleur, la présentation de photocopies en couleur de la ou des demandes antérieures est obligatoire.

La priorité est accordée si les conditions suivantes sont remplies:

1. la ou les demandes antérieures constituent un premier dépôt régulier («premier dépôt»);
2. la marque visée par la ou les demandes antérieures et celle indiquée dans la demande de MUE sont identiques;
3. les produits ou les services sont identiques à ceux de la ou des demandes antérieures ou sont contenus dans celle(s)-ci (il suffit qu'un seul produit ou service soit identique);
4. le titulaire est le même dans chaque cas;
5. un délai de six mois au minimum doit s'écouler entre la date de dépôt de la MUE et la date de la demande antérieure;
6. 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.

15.1 Principe du premier dépôt

La demande antérieure doit constituer un premier dépôt régulier et ne peut porter la même date que la demande de MUE. L'Office vérifie donc i) qu'aucune revendication de priorité n'a été effectuée sur la ou les demande(s) antérieure(s) et ii) qu'aucune revendication d'ancienneté effectuée pour la demande de MUE n'a trait à une marque ayant une date de dépôt antérieure à celle de la ou des demandes de MUE dont la priorité est revendiquée. L'Office vérifie également que la demande de MUE a bien été déposée dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la ou des demandes antérieures.

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. Des exemples sont donnés au paragraphe 15.8.1 ci-dessous.

15.2 Triple identité

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

15.2.1 Identité des marques

L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles concernant l'identité des marques déposées en noir et blanc et/ou en nuances de gris par comparaison avec celles qui sont déposées en couleur. Les offices pensent que la note sur la pratique commune reflète la jurisprudence actuelle selon laquelle, aux fins de l'évaluation de la priorité, une marque déposée en noir et blanc et/ou en nuances de gris ne saurait être identique à la même marque déposée en couleur, dans la mesure où les différences au niveau des couleurs ou des nuances de gris sont si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux du consommateur ordinaire (arrêt du 19/01/2012, T-103/11, Justing, EU:T:2012:19, § 24; arrêt du 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83 et arrêt du 9/04/2014; T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevrait qu'à l'examen côte à côte des marques.

Le principe décrit ci-dessus s'applique à tous les cas où les marques sont comparées aux fins des revendications de priorité. Par rapport aux marques verbales, la marque pour laquelle une demande est introduite sera généralement considérée comme identique à la marque antérieure s'il n'y a qu'une différence mineure eu égard à la typographie ou lorsqu'une marque est en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules. En outre, une différence de ponctuation ou l'ajout d'une espace séparant deux mots n'empêchera pas les marques d'avoir une identité (décisions du 9/10/2012, R 797/2012-2, Water Jel; du 15/07/1998, R 10/1998-2, THINKPAD).

L'Office vérifie également la catégorie de marque de la demande antérieure. En effet, une catégorie de marque différente peut signifier que la demande de MUE 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 15.7.2).

Lors de l'évaluation des marques, l'Office examine également toute indication de couleur figurant dans la demande antérieure.

15.2.2 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 MUE. L'examen ne s'étend pas à l'ensemble des produits et services inclus dans les listes ni ne se limite aux seuls numéros de classe.

15.2.3 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 MUE 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 MUE 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 MUE.

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

Lorsque le demandeur de la première demande déclare avoir changé de nom depuis le premier dépôt et dépose la demande de MUE 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 les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 3, La MUE comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

15.3 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 le délai imparti par l'Office.

En l'absence de réponse, ou s'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, l'Office informe le demandeur de la perte de ses droits et fixe un délai de deux mois durant lequel le demandeur peut demander une décision formelle susceptible de recours concernant cette perte de droits.

Si le demandeur demande formellement une décision dans ce délai, l'Office rend une décision formelle sur la perte de droits.

15.4 Non-fourniture des documents de priorité

Si les documents de priorité ne sont pas produits avec la demande, l'Office vérifie 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 nº 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.

15.5 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.

15.6 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 MUE, l'Office doit vérifier que la nouvelle date de dépôt est toujours comprise dans les six mois qui suivent la revendication de priorité.

15.7 Exemples de revendications de priorité

15.7.1 Premier dépôt

Dans l'exemple suivant, la revendication de priorité pour plusieurs demandes antérieures est acceptable étant donné que les produits visés par chacune de celles-ci sont différents et que, dès lors, le principe du premier dépôt est respecté.

Premier dépôt	Pays	Produits/services	MUE déposée	Produits/services
Le 6 avril	**Italie**	Parfums	11 septembre	Parfums, sacs, vêtements
Le 9 mai	**Allemagne**	Sacs		
Le 23 mai	**Espagne**	Vêtements		

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.

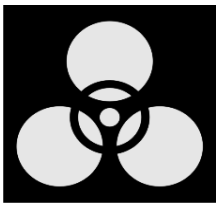
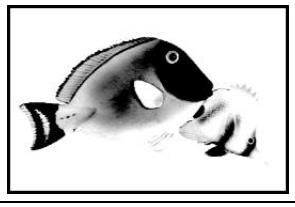
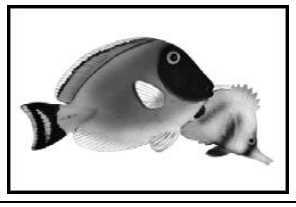
Premier dépôt	Pays	Produits/services	MUE déposée	Produits/services
Le 6 avril	Espagne	Fromage, vin		Fromage, vin
Le 7 avril	Grèce	Fromage, vin	Le 4 octobre	Fromage, vin

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	MUE **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

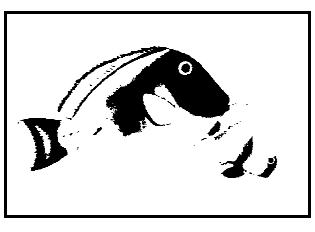
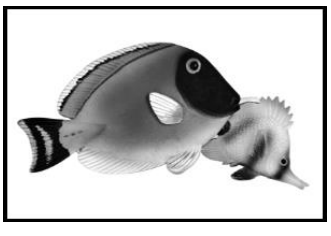
15.7.2 Comparaison des marques

Les exemples ci-dessous couvrent des revendications de priorités acceptables et non acceptables aux fins des formalités lorsque l'identité des marques est examinée. Comme il est expliqué dans le paragraphe 15.2.1. ci-dessus, seules des «différences insignifiantes» entre la demande de MUE et la marque invoquée dans la réclamation de priorité sont acceptées lorsque ces différences ne sont pas considérées comme altérant la signification, la prononciation et l'impact visuel des marques.

Exemples de revendications de priorité acceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE (marque verbale) EVAL	Revendication de priorité (marque verbale) **EVAL**
Demande de MUE (marque verbale) Luna	Revendication de priorité (marque verbale) *Luna*
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 

Exemples de revendications de priorité acceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)

Exemples de revendications de priorité inacceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE (couleur en tant que telle) 	Revendication de priorité (couleur en tant que telle)
Demande de MUE (marque verbale) Chocolate Dream	Revendication de priorité (marque verbale) Chocalate Dream
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)

Exemples de revendications de priorité inacceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative)
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 

Autres exemples de marques verbales (aux fins des formalités)			
Première marque	**Demande de MUE**	**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 *Percy & Reed*	**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**
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPEYES		**X**
Marque verbale **POPEYE**	Marque verbale **POPEYE▪**	**X**	
* Les symboles ™ et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

Exemples d'identité entre des signes figuratifs par rapport à des marques verbales (aux fins des formalités)			
Première marque	**Demande de MUE**	**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 (aux fins des formalités)			
Première marque	**Demande de MUE**	**identique**	**non identique**
			X
			X
		X*	
* Les symboles ™ et ® ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

15.7.3 Comparaison des produits et services

Le premier exemple ci-dessous illustre la situation la plus courante: la demande antérieure correspond entièrement à la demande de MUE.

Premier dépôt	Pays	P&S	MUE déposée	P&S de la MUE
Le 5 avril	Royaume-Uni	Chapeaux, chaussures	Le 1er 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 nº	P&S	MUE déposée	P&S de la MUE
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 MUE. Aucune priorité ne sera valable en ce qui concerne les «sacs».

Premier dépôt	Pays	P&S	MUE déposée	P&S de la MUE
Le 5 avril	États-Unis	Voitures, **chapeaux, chaussures**	Le 1er 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 MUE 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	MUE déposée	P&S de la MUE
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

15.7.4 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 MUE 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 MUE.

Exemples de revendications de priorité fondées sur des marques de série		
Premier dépôt	MUE	Revendication de priorité acceptable
Série de marques Pulse Cafe Pulse Cafe	Pulse Cafe	Oui
Série de marques Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home *CAFÉ@HOME*	CAFÉ@HOME	Oui

15.7.5 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 MUE 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 MUE, 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 MUE et que l'objet est incontestablement identique.

15.7.6 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 individuelle de l'Union européenne et vice versa.

16 Priorité d'exposition

Article 33 du RMUE Règle 7 du REMUE

La priorité d'exposition consiste à revendiquer comme date de priorité de la demande de MUE la date à laquelle les produits ou services couverts par la demande de MUE 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 MUE. 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 MUE 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 du RMUE 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 15 ci-dessus.

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.

17 Ancienneté

Article 34 du RMUE Règle 8, Règle 28 et Règle 96, paragraphe 2, du REMUE Communication nº 2/00, décision nº EX-03-5 et décision nº EX-05-5 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 MUE 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 MUE 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 MUE 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 MUE 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 RMUE doit être revendiquée avec la demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de MUE. 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 MUE, 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 MUE antérieur ou pour des enregistrements locaux, même si le territoire fait partie de l'Union européenne (comme Gibraltar).

17.1 Information harmonisée sur 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.

Afin d'améliorer l'harmonisation entre l'Office et les offices de PI participants, une liste du format requis pour les anciennetés a été dressée (voir annexe 1). Cette liste fournit une description du format ou des formats utilisés dans chacun des offices nationaux, dans la mesure où ceux-ci ont été désignés.

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.

17.2 Examen de l'ancienneté

Une revendication valable doit contenir les informations suivantes:

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.

Conformément à la décision n° EX-05-5 du 1er juin 2005, le titulaire n'est pas tenu de déposer une copie de l'enregistrement si les informations requises sont disponibles en ligne. Si la copie de l'enregistrement n'est pas présentée, l'Office recherche tout d'abord les informations nécessaires sur le site internet correspondant et, seulement si celles-ci ne sont pas disponibles, le titulaire est invité, par une lettre de notification d'irrégularité, à fournir une copie dudit enregistrement. Conformément à l'article 3 de la décision n° EX-03-5, la copie de l'enregistrement pertinent doit se composer d'une

copie (une simple photocopie suffit) du certificat d'enregistrement et/ou de renouvellement, d'un extrait du registre ou du journal officiel publié par l'office national pertinent ou d'un extrait ou d'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.

L'ancienneté peut uniquement être revendiquée pour un **enregistrement** antérieur et non pour une demande antérieure.

L'Office doit s'assurer, d'une part, que la marque antérieure était enregistrée au moment du dépôt de la demande de MUE, 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.

La revendication de l'ancienneté d'une MUE s'éteint si la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou est révoquée. Dans ce dernier cas, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la révocation prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque de l'Union européenne (article 34, paragraphe 3, du RMUE).

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 MUE** 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 MUE 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 MUE au sens de l'article 35 du RMUE, **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			
MUE	**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 MUE 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 MUE (c'est-à-dire le 1er mai 2004 pour Chypre et la Hongrie, et le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie), et que c'est à compter de cette date que la demande de MUE 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 MUE 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 REMUE).

L'ancienneté peut également être revendiquée après l'enregistrement de la MUE aux termes de l'article 35 du RMUE. Pour de plus amples renseignements, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d'un enregistrement.

17.3 Identité des marques

L'examen des revendications d'ancienneté est limité aux exigences formelles et à l'identité des marques (voir la Communication du président no 2/00 du 25 février 2000).

En ce qui concerne l'exigence de triple identité (même titulaire, même marque, mêmes produits et services), il appartient au demandeur de s'assurer que ces exigences sont satisfaites. L'examen de l'Office portera uniquement sur l'identité des marques.

La comparaison de la représentation des marques à des fins de revendication d'ancienneté est identique à la procédure de comparaison pour les revendications de priorité présentée ci-dessus au paragraphe 15.2.1.

17.4 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 MUE 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 MUE» (revendication générique d'ancienneté).

17.5 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 MUE, si l'ancienneté est revendiquée tardivement (c'est-à-dire après le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de MUE), 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 ses droits. 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 ce délai, l'Office rend une décision formelle sur le rejet de la revendication d'ancienneté.

17.6 Exemples de revendications d'ancienneté

Exemple d'une revendication d'ancienneté acceptable (aux fins des formalités)	
Demande de MUE (marque verbale) CELOTAPE	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Celotape
Demande de MUE (marque verbale) Daisys Gingerbread	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Daisy's Gingerbread

Exemples de revendications d'ancienneté inacceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE: 9 817 735 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative)
Demande de MUE (marque verbale) Great changes in education PLC	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Grate changes in education PLC
Demande de MUE8 786 485 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative)

Exemples de revendications d'ancienneté inacceptables (aux fins des formalités)	
Demande de MUE 14 061 881 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative)

Pour d'autres exemples de revendications d'ancienneté acceptables et inacceptables, voir le paragraphe 15.7.2 ci-dessus.

18 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 MUE 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 l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de l'UE et bénéficiera de la même priorité, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements concernant la transformation, voir les Directives, partie M, Marques internationales.

19 Modification de la demande de MUE

Articles 43 et 44 du RMUE Règle 3 et Règle 13, point a), du REMUE

Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE 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 MUE 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 les Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure.

19.1 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 MUE, une erreur manifeste peut être prouvée en comparant la marque «correcte» figurant dans la revendication avec la marque indiquée dans la demande de MUE. Toutefois, si la revendication de priorité ou d'ancienneté est déposée après la demande de MUE, 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 (aux fins des formalités)	
MUE 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 (aux fins des formalités)	
MUE 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.	

Exemples de modifications inacceptables (aux fins des formalités)	
MUE 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.

MUE 6 538 524 MUE telle qu'elle a été déposée 	Modification proposée
Le demandeur a déposé une revendication de priorité avec la demande de MUE qui montrait que le premier dépôt consistait en la représentation unique de la marque. En outre, la demande de MUE 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 MUE.

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

20 Transformation

Article 112, paragraphe 1, et article 113, paragraphe 1, du RMUE
Règle 44, paragraphe 1, point f), du REMUE

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

Code de couleur
- Numéro d'enregistrement
- Compléter suivant l'exemple
- Indiquer l'année
- Compléter par la lettre donnée
- Compléter si la valeur est donnée
- Case inutilisée ou non définie (pour le moment)

⚠ Ajouter des zéros devant le numéro d'enregistrement si le nombre de chiffres est inférieur à celui qui était escompté.

AT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	0	0	2	9	1	A						

AT: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le premier, deuxième, troisième, etc. transfert partiel).

BG

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	B	0	0	0	0	3	6	5	5	Y	A	S	T

BG: Le cas échéant, la première lettre indique une «inscription correspondante» dans le registre bulgare. Dans ce cas, le numéro se termine également par les lettres «ST» (abréviation pour «ancienneté»). Il peut être suivi d'une ou de deux lettres précédant les lettres «ST»: la lettre «Y» était utilisée jusqu'en 1999 pour différencier les marques enregistrées uniquement pour des services ET/OU la lettre A, B, C, D, etc. est utilisée pour indiquer un transfert partiel de la marque.

BX

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	1	9	2	8	6	9	7						

Depuis 1971

CY

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	6	5	3	1	4								

CZ

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	6	1	3	1	5	9	A						

CZ: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le premier, deuxième, troisième, etc. transfert partiel).

DE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	D	D	6	5	2	3	8	4					

Utilisé en RDA uniquement

DE: Les deux premières positions doivent toujours être occupées par deux «D» suivis des chiffres composant le numéro.

DE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	6	1	3	5	2	3							

Jusqu'en octobre 1994

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	3	9	5	0	1	3	2	5					

Depuis 1994 jusqu'en 2007

DE: La première position doit toujours être occupée par un «3»; les deux positions suivantes identifient obligatoirement l'année (au format «aa») et sont suivies obligatoirement de cinq chiffres (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de cinq chiffres). Si le numéro se termine par un «point» et un «nombre», supprimer l'un et l'autre.

DE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	3	0	2	0	1	1	0	1	3	3	6	0	

Depuis 2008

DE: Les deux premières positions doivent toujours être occupées par un «3» et un «0»; les quatre positions suivantes identifient obligatoirement l'année (au format «aaaa») et sont suivies obligatoirement de six chiffres (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de six chiffres). Si le numéro se termine par un «point» et un «nombre», supprimer l'un et l'autre.

DK

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	V	R		2	0	1	0		0	0	3	8	2

Depuis 1894

DK: Les trois premières positions doivent toujours être occupées par «VR» (marque individuelle enregistrée), «VG» (marque ordinaire enregistrée en vertu du droit antérieur) ou «FR» (marque collective enregistrée) ET une espace « »; les quatre positions suivantes identifient obligatoirement l'année (au format «aaaa»), suivie d'une espace « », puis de cinq chiffres obligatoires (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de cinq chiffres).

EE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	1	3	1	5								

ES

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	M	0	0	0	0	3	6	5	B	1			

Depuis le 10.03.1982

ES: La première position doit toujours être occupée par la lettre «M». Les sept chiffres obligatoires suivants constituent l'identifiant de l'enregistrement (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de sept chiffres). Ils doivent être suivis d'une lettre «B», «C», «D», etc. et d'un nombre le cas échéant, qui seront utilisés en cas de transfert partiel /division.

FI

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	2	5	0	8	4	1	E						

FI: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le/la premier(ère), deuxième, troisième, etc. transfert partiel/division).

FR

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	1	8	5	8	0	0	4						

De 1976 à 1991 et depuis 2000

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	9	2	4	5	6	8	0	1					

De 1992 à 1999

FR: Deux positions obligatoires identifiant l'année (au format «aa») suivies de six chiffres obligatoires.

GB

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	4	1	1	0	0	2	3	A					

GB: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., en fonction du nombre de composants - dans le cas où l'identifiant est divisé).

GR

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	2	5	1	1	1	2							

HR

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	Z	9	5	0	0	3	2						

Jusqu'en 2000

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	Z	2	0	0	0	1	0	2	2				

Depuis 2000

HR: La première position doit toujours être complétée par un «Z»; les positions suivantes identifient obligatoirement l'année (deux ou quatre chiffres) et sont suivies obligatoirement de quatre chiffres.

HU

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	2	0	8	6	9							

IE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	7	7	0	8	6	9	B						

Depuis 1989

IE: Le numéro peut être suivi d'une lettre.

IT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	0	0	1	3	7	5	2	6	2			

LT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	3	4	6	8	8	A							

Depuis 10/1993

LT: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le premier, deuxième, troisième, etc. transfert partiel).

LV

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	M		1	0		1	2	6					

Depuis 1992

LV: Les deux premières positions doivent toujours être occupées par la lettre «M» suivie d'une espace « ». Les deux positions suivantes sont obligatoires (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de deux chiffres) et sont suivies d'une espace « ». Les trois dernières positions sont obligatoires (des zéros doivent être ajoutés devant le numéro si celui-ci possède moins de trois chiffres).

MT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	4	5	6	8									

Depuis mai 1900

PL

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	1	7	4	8	4	6							

Depuis le 28.12.1918

PL: Seul le numéro doit être indiqué (les lettres ou caractères ne doivent PAS être indiqués).

PT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	5	5	1	1	1								

RO

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	4	8	9	0	3	A						

RO: Le cas échéant, les deux premières positions (un chiffre et/ou la lettre «R», par exemple «2R») ne doivent PAS être indiquées. Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le premier, deuxième, troisième, etc. transfert partiel).

SE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	6	9	2	5	6	6							

SI

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	9	9	7	5	6	8	0						

Jusqu'en 1999

SI: Deux chiffres identifiant l'année d'enregistrement (au format «aa») doivent obligatoirement être indiqués, suivis du numéro (une valeur égale ou supérieure à 70 000).

SI

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	2	0	0	0	8	5	6	8	0				

Depuis 2000

SI: Quatre chiffres identifiant l'année d'enregistrement (au format «aaaa») doivent obligatoirement être indiqués, suivis du numéro (une valeur égale ou supérieure à 70 000).

SK

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	1	3	3	1	9	6	F						

SK: Le numéro peut être suivi d'une lettre (A, B, C, etc., représentant le premier, deuxième, troisième, etc. transfert partiel).

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL (OMPI)

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Exemple	0	1	6	5	7	1	2	B					

Le cas échéant, les deux premières positions (un chiffre et/ou la lettre «R», par exemple «2R») ne doivent PAS être indiquées. Le numéro peut être suivi d'une lettre A, B, C, etc. indiquant que l'enregistrement international a fait l'objet d'un transfert partiel («cession partielle» selon les termes de l'Arrangement de Madrid).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Table des matières

1 Objection motivée 3

2 Dialogue avec le demandeur 3

3 Décision 4

4 Critères européens 5

5 Critères non pertinents 6

5.1 Terme non utilisé 6

5.2 Impératif de disponibilité 6

5.3 Monopole de fait 6

5.4 Double signification 6

6 Portée des objections sur les produits et services 7

7 Opportunité des objections 8

8 Déclarations de renonciation 9

1 Objection motivée

Pour qu'une marque de l'Union européenne soit refusée, il suffit que l'un des motifs mentionnés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE existe.

Au nom d'une administration solide et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, **dès que possible et de préférence toutes en même temps**. Cela est particulièrement important lorsque le demandeur ne peut surmonter l'objection en démontrant que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage (par exemple, lorsque l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est invoqué).

Chacun des motifs de refus énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE est **indépendant** et doit être examiné séparément. Par conséquent, lorsque plusieurs motifs absolus de refus sont invoqués, une objection motivée sera émise, indiquant les motifs de refus et donnant une argumentation claire et précise **pour chaque motif**. Même lorsque certains motifs de refus se chevauchent, chaque motif de refus doit être motivé compte tenu de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux.

Par exemple, lorsqu'il s'avère qu'une marque verbale a un contenu sémantique qui donne lieu à une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il sera mentionné clairement si l'absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.

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 Dans ces cas, la partie concernée aura toujours la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

2 Dialogue avec le demandeur

Durant la procédure d'examen, l'Office privilégiera un dialogue avec le demandeur.

À tous les stades de la procédure, les observations présentées par le demandeur seront dûment prises en considération.

L'Office examinera également, de sa propre initiative, les nouveaux faits ou arguments qui plaident en faveur de l'acceptation de la marque. La demande ne peut être refusée que si, au moment de prendre sa décision, l'Office est convaincu du bien-fondé de l'objection.

Si plusieurs motifs de refus sont soulevés, le demandeur doit surmonter la totalité d'entre eux, dans la mesure où il suffit que l'un des motifs s'applique pour refuser l'enregistrement (arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Pas d'observations soumises par le demandeur

Si le demandeur n'a présenté aucune observation, si la demande doit être rejetée, la notification adressée au demandeur reprendra la ou les notification(s) d'objection

initiale(s), déclarant la demande «rejetée» et indiquant la possibilité de former un recours.

- Observations soumises par le demandeur

Si le demandeur conteste les motifs exposés dans la notification initiale, la notification du refus réitérera d'abord la motivation initiale puis répondra aux arguments du demandeur.

Si l'Office 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.

- Limitation des produits et services

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, une nouvelle notification d'objection sera émise, 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 (arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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 sont normalement acceptées telles que «livres de chimie».

- Preuve du caractère distinctif acquis

En ce qui concerne la preuve d'un caractère distinctif acquis par la marque (article 7, paragraphe 3, du RMUE), 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'Office 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 REMUE.

Si la marque est acceptée sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, dans ce cas aucune notification de refus ne sera envoyée.

Si la preuve de l'usage ne démontre pas un caractère distinctif acquis, la notification de refus exposera les arguments pour lesquels la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE et communiquera séparément les raisons pour lesquelles la revendication du caractère distinctif acquis n'est pas accueillie.

3 Décision

Après avoir dialogué avec le demandeur, l'Office décidera de refuser la demande s'il considère que l'objection est fondée malgré les faits et arguments soumis par le demandeur.

La décision contiendra la notification d'objection initiale, résumera les arguments du demandeur, tiendra compte des soumissions et arguments du demandeur, et expliquera en détail pourquoi ils ne sont pas convaincants.

Si le demandeur a soumis la preuve d'un caractère distinctif acquis par l'usage et que cette preuve est considérée comme **suffisante** pour surmonter l'objection, dans ce cas l'Office émettra une communication qui réfute tout nouvel argument soulevé par le demandeur et maintient la/les objection(s), mais accepte la marque basée sur l'acquisition du caractère distinctif acquis par l'usage. Si la preuve **n'est pas considérée comme suffisante,** une décision sera rendue. Elle contiendra une argumentation séparée sur la revendication du caractère distinctif acquis.

Il peut être renoncé en partie à l'objection si l'Office considère que i) **certains** des motifs ont été surmontés ou ii) **tous** les motifs ont été surmontés pour certains des produits et services.

La décision indiquera que la demande a été refusée (en totalité ou en partie, avec une indication des produits et services rejetés) et mentionnera la possibilité de former un recours.

4 Critères européens

L'article 7, paragraphe 1, du RMUE 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 RMUE 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 («UE»).

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 (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

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 RMUE dans une langue comprise par une partie significative du public concerné dans au moins une partie de l'Union européenne (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, Article 7, paragraphe 1, point c du RMUE, point 1.2 Le critère de référence, et arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

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 revendiqués peuvent varier dans certaines parties de l'Union européenne.

5 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.

5.1 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 RMUE repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendiqués). Il ressort clairement du libellé de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE qu'il est suffisant que la marque «puisse servir» à désigner les caractéristiques des produits et des services (arrêt du 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

5.2 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 RMUE 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*) (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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 (arrêt du 12/02/ 2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

5.3 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 RMUE. Toutefois, dans ce cas, le demandeur pourra invoquer avec plus de chances de succès le caractère distinctif acquis par l'usage.

5.4 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 RMUE (arrêt du

23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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 (arrêt du 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus fréquents (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'Office doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, pour 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 (arrêt du 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 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 (arrêt du 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Signe	Affaire
BigXtra	C-253/14 P
La Cour a confirmé le rejet pour les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41 à 43 au moyen d'une motivation globale en raison d'un lien suffisamment concret et direct pour tous ces produits et services. Pour la totalité d'entre eux, «BigXtra» sera perçu comme indiquant des réductions de prix ou d'autres avantages (point 48).	
Signe	**Affaire**
PIONEERING FOR YOU	T-601/13
Le Tribunal a autorisé une motivation globale par rapport aux produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 dès lors que la signification promotionnelle du signe demandé serait perçue de manière identique pour chacun d'entre eux (points 36 et 37).	

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 au

moins potentiellement 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 (arrêt du 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 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 s'applique à une activité impliquant l'utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l'objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, 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 MUE est considérée comme étant descriptive des produits principaux, logiquement elle le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

7 Opportunité des objections

Les objections doivent être soulevées **le plus tôt possible**. Dans la majorité des cas, l'Office soulève son objection d'office avant la publication de la demande de MUE.

L'Office peut rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus de sa **propre initiative** à tout moment avant l'enregistrement (article 40, paragraphe 3, du RMUE), et en particulier, lorsqu'il reçoit des observations de **tiers** concernant l'existence d'un motif absolu de refus ou à la suite d'une décision provisoire des **chambres de recours** proposant de réexaminer la demande de marque contestée sur des motifs absolus

Quant aux observations de tiers, elles doivent être soumises avant l'expiration du délai d'opposition ou avant que la décision finale sur une opposition ne soit rendue lorsqu'une opposition a été déposée (article 40, paragraphe 2, du RMUE). L'Office peut alors décider de rouvrir la procédure d'examen à la suite de ces observations par des tiers. Voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 3.1.

Dans le cas **d'enregistrements internationaux** (EI) désignant l'UE, l'Office peut soulever une objection tant que le délai d'opposition (un mois après nouvelle publication) n'est pas ouvert (règle 112, paragraphe 5, du REMUE) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée.

8 Déclarations de renonciation

En application du règlement nº 2015/2424 modifiant le règlement nº 207/2009 relatif à la marque communautaire, il n'est plus possible de déposer une déclaration de renonciation pour indiquer que la protection n'est pas demandée pour un élément spécifique d'une marque.

L'Office examinera les déclarations de renonciation déposées **avant** l'entrée en vigueur du règlement susmentionné conformément à la pratique qui était applicable jusqu'à cette date.

- 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» avec un élément figuratif distinctif, il n'est pas nécessaire que les éléments verbaux 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, 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 sera conservée, même si l'Office ne la juge pas utile. **L'Office refusera 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.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 2

Définition tirée du RMUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 Exemples de demandes de marques refusées ou acceptées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE 5

2.1 Odeurs/marques olfactives 5

2.2 Marques gustatives 6

2.3 Marques sonores 6

2.4 Marques de mouvement 8

2.5 Marques de couleur 10

2.6 Marque de position 11

2.7 Représentation tridimensionnelle d'un espace 12

3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE 12

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 du RMUE[1].

Aux termes dudit article, peuvent constituer des marques de l'UE 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.

Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l'article 4 du RMUE, l'objet d'une demande doit remplir trois conditions:

a) il doit constituer un signe,
b) il doit être susceptible d'une représentation graphique,
c) il doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (arrêt du 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 28).

a) Signes

En vertu de l'article 4 du RMUE, peuvent constituer des marques tous les signes, sous réserve de certaines conditions. Si les exemples concrets énumérés dans cette disposition sont tous des signes bidimensionnels ou tridimensionnels susceptibles d'être perçus visuellement, la liste n'en est pas pour autant exhaustive.

Par ailleurs, afin de ne pas vider l'article 4 du RMUE de sa substance, cette disposition ne peut être interprétée d'une manière aussi vaste qu'elle permette pour autant à tout objet indéterminé de prétendre au statut de signe. Ainsi, les idées et concepts abstraits ou les caractéristiques générales de produits ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir prétendre au statut de signes, car ils pourraient s'appliquer à un éventail de manifestations différentes (arrêt du 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25).

C'est la raison pour laquelle la Cour a rejeté, par exemple, une demande de «boîtier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur», au motif que l'objet de la demande n'était pas un type particulier de boîtier collecteur mais, de manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d'un boîtier collecteur susceptible de revêtir une multitude d'aspects différents (arrêt du 25/01/2007, C-321/03, Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35 et 37).

b) Représentation graphique

Un signe qui n'est pas susceptible de représentation graphique ne pourra pas être enregistré en tant que marque de l'Union Européenne en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.

[1] Les modifications introduites par le Règlement No 2015/2424 à l'Article 4 RMUE entreront en vigueur le 01/010/2017. Pour autant, elles ne sont pas reflétées dans cette version des directives.

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 RMUE - 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 (arrêts du 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46 à 55; et du 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 28 et 29).

L'exigence d'«objectivité» signifie que le signe doit pouvoir être perçu sans ambiguïté et de manière constante dans le temps afin de fonctionner comme une garantie d'indication d'origine. 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.

En outre, dans les cas où un signe est défini à la fois par une représentation graphique et une description textuelle, pour que la description soit précise, intelligible et objective, elle doit coïncider avec ce que l'on peut voir dans la représentation graphique [décision du 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.)].

Signe	Affaire
 Description: «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.»	MUE 8 316 184 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302
Le Tribunal a estimé que la description de la marque était trop difficile à comprendre. Un signe ainsi défini n'est pas une marque de couleur en tant que telle mais une marque tridimensionnelle, ou figurative, qui correspond à l'apparence extérieure d'un objet déterminé avec une forme particulière, à savoir un cube quadrillé avec une disposition spécifique des couleurs. Même si la description avait été claire et facilement intelligible – ce qui n'était pas le cas –, elle n'en resterait pas moins empreinte d'une contradiction inhérente en ce qui concerne la nature véritable du signe en cause (points 64 et 66).	

c) Caractère distinctif

L'article 4 du RMUE se réfère à la capacité d'un signe à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui concerne le caractère distinctif réel d'une marque à l'égard de produits ou services précis, l'article 4 du RMUE traite uniquement de la capacité théorique d'un signe de servir d'indication d'origine, indépendamment des produits ou services.

Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles qu'il est envisageable qu'un signe ne possède pas ne serait-ce que la capacité abstraite de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Un exemple concevable de l'absence de capacité abstraite dans le contexte de produits ou services pourrait être le mot «marque». .

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

Pour les questions de formalité concernant certains des types de marques mentionnés ci-dessous, voir les Directives, partie B, Examen, section 2, Formalités, point 10.

2.1 Odeurs/marques olfactives

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 (arrêt du 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69 à 73).

Pour les marques olfactives, il n'existe actuellement aucun moyen de les représenter graphiquement de manière satisfaisante. Il n'existe pas de 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 (arrêt du 27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

Les exemples suivants montrent comment il est possible de représenter graphiquement une marque olfactive mais aucun n'est satisfaisant:

- *Formule chimique*

  Rares seraient les personnes qui reconnaîtraient l'odeur en question à partir d'une telle formule

- *Échantillon olfactif*

  Le dépôt d'un échantillon olfactif ne constituerait pas une représentation graphique aux fins de l'article 4 du RMUE, étant donné qu'un échantillon olfactif n'est pas suffisamment stable ou durable.

- *Représentation graphique et description verbale*

  Les exigences de la représentation graphique ne sont pas satisfaites par:

  - une représentation graphique de l'odeur
  - une description verbale de l'odeur
  - une combinaison des deux (représentation graphique et description verbale)

Signe	Affaire
 Description de la marque: Odeur de fraise mûre	Demande de MUE n° 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § **34** Le Tribunal a considéré que 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.	

2.2 Marques gustatives

Les arguments mentionnés au point 2.1 ci-dessus s'appliquent de la même manière aux marques gustatives (décision du 04/08/2003, R 120/2001-2, The taste of artificial strawberry flavour (marque gustative)).

2.3 Marques sonores

Selon l'arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 55, un son doit être représenté graphiquement «en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères» et sa représentation doit être «claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.»

Les moyens suivants ne **constituent <u>pas</u> des moyens valables** de représenter graphiquement un son:

- *Description verbale d'un son*

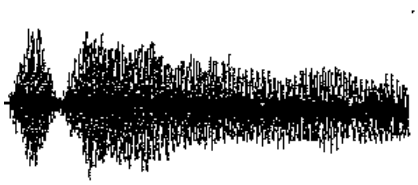
  Une description comme certaines notes d'un morceau de musique, telle que «les neuf premières notes de 'Für Elise' ou une description verbale du son 'le chant d'un coq' manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).

- *Onomatopée*

  Il existe un décalage entre l'onomatopée elle-même, telle qu'elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu'elle prétend imiter phonétiquement (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

- *Notes musicales seules*

Une succession de notes sans autre précision, telle que «mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la», ne constitue pas une représentation graphique. Une telle description, qui n'est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque elle-même (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

Exemple d'une marque sonore inacceptable	
MUE 143 891 R 0781/1999-4 («ROARING LION») Le sonographe (allégué) a été considéré comme incomplet, étant donné qu'il ne contenait pas de représentation de l'échelle de l'axe de temps et de l'axe de fréquence (paragraphe 28).	

Les moyens suivants sont des **moyens valables** de représenter graphiquement un son:

- *Notes musicales* (portée)

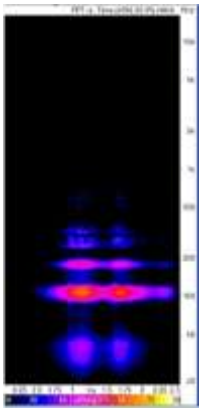
Une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé (clé de sol, de fa ou d'ut), des notes de musique et des silences dont la forme (pour les notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc.; pour les silences: pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, etc.) indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations (dièse, bémol, bécarre) – l'ensemble de ces notations déterminant la hauteur et la durée des sons -, peut constituer une représentation fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé (arrêt du 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, § 62).

- *Fichiers MP3 avec une autre représentation graphique convenable*

Le demandeur peut déposer un fichier sonore sous la forme d'annexe au formulaire de demande électronique (Décision n° EX-05-3 du président de l'Office du 10 octobre 2005 concernant le dépôt électronique des marques sonores, article 2, paragraphe 2). Cependant, ces fichiers sonores doivent être déposés avec une représentation graphique convenable.

Une représentation graphique qui peut être déposée avec un fichier électronique est un sonagramme, à savoir une représentation graphique d'un son, montrant la distribution de l'énergie à différentes fréquences, surtout comme fonction de temps, pour autant que le diagramme lui-même indique l'échelle, l'orientation (rotation) et la translation des axes (temps et fréquence).

Exemples de représentations graphiques qui sont **acceptables**:

Signe	Argumentation	Affaire n°
	Portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences	MUE n° 1 637 859
	Sonagramme indiquant le temps (axe x), la fréquence (axe y) et l'intensité (en couleur), accompagné d'un fichier électronique	Demande de MUE N° 11 923 554

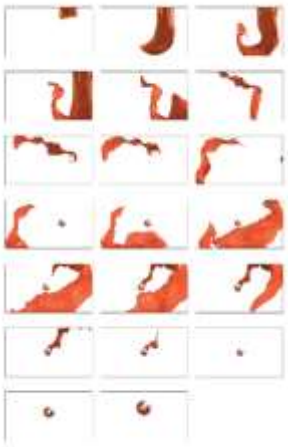
2.4 Marques de mouvement

L'enregistrement d'une marque de mouvement **ne peut être refusé** en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE que lorsqu'une «personne raisonnablement attentive présentant des degrés normaux de perception et d'intelligence, après avoir consulté le registre des marques de l'Union européenne, ne serait pas capable de comprendre précisément ce en quoi consiste la marque, sans déployer un niveau considérable d'énergie intellectuelle et d'imagination (décision du 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.), § 20).

Par conséquent, dans la plupart des cas, pour que la représentation d'une marque de mouvement soit claire, précise, intelligible et objective, la représentation graphique doit être accompagnée d'une **description**. La description doit clairement **expliquer le mouvement** pour lequel la protection est revendiquée et doit coïncider avec le mouvement que l'on peut voir dans la représentation du signe.

Le **nombre de plans** dépendra du mouvement concerné. Aucune limite n'a été imposée.

Exemples de représentations graphiques qui sont **acceptables pour les marques de mouvement**:

Signe	Affaire n°
	MUE 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MARQUE DE MOUVEMENT) R 443/2010 2
Description: la marque consiste en une marque animée en couleurs. L'animation consiste en un ruban flottant et d'apparence liquide («le ruban»). Le ruban flotte pour finir en la représentation graphique d'une sphère («la sphère»). L'animation dure approximativement 6 secondes. Les plans dans la séquence sont espacés d'environ 0,3 seconde. Les plans sont uniformément espacés entre le début et la fin de la séquence. Le premier plan est le plan supérieur gauche. Le dernier plan (le 20e) est le plan central sur la rangée inférieure. Les plans suivent une progression de gauche à droite sur chaque rangée, avant de passer à la ligne suivante. La séquence précise des plans est la suivante: le premier plan montre le ruban entrant dans le cadre par le bord supérieur du cadre et descendant vers le bord droit du cadre, avant de remonter dans les plans 2 à 6. Pendant cette phase d'animation (quatrième plan), on peut voir l'extrémité du ruban, produisant l'effet d'un ruban traînant. Dans les plans 6 à 17, le ruban flotte dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre autour du cadre. À partir du 9e plan, la sphère se déplace immédiatement vers le centre du cadre. L'intérieur de la sphère est de la même couleur que le ruban. Le ruban flotte autour de la sphère. Dans le plan 14, le ruban pénètre dans la sphère, comme aspiré vers l'intérieur. Dans les plans 15 à 17, le ruban disparaît à l'intérieur de la sphère. Dans les plans 19 et 20, la sphère se déplace vers le spectateur en s'agrandissant et termine l'animation.	

Signe	Affaire n°
 Description: 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.	MUE 5 338 629

Exemples de représentations graphiques qui sont **inacceptables pour les marques de mouvement**:

Signe	Affaire
 Description: 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.	MUE 9 742 974
L'Office a rejeté la demande étant donné qu'il n'était pas possible d'établir le mouvement précis à partir de la description fournie avec la représentation graphique	

2.5 Marques de couleur

En vertu des arrêts «Sieckmann» et «Libertel», **la combinaison informe 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 décision du 27/07/2004, R 730/2001-4, GELB/BLAU/ROT(col.)).

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 RMUE (arrêt du 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 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.

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 qui satisfera à l'exigence de la représentation graphique (arrêt du 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

Exemple d'un signe qui est **acceptable**:

Signe	Numéro de l'affaire
 Couleurs indiquées: vert, Pantone 368 C, anthracite, Pantone 425 C, orange, Pantone 021 C **Description**: 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.	MUE 8 298 499

2.6 Marque de position

Pour satisfaire aux exigences de la représentation graphique et être claire, précise, intelligible et objective, la représentation de la marque doit être déposée avec une description. Elle doit indiquer que la demande est déposée pour une marque de position et détailler son positionnement.

La demande pourrait être rejetée pour certains des produits si le positionnement sur ces produits n'est pas clair.

Exemples de représentations graphiques d'une marque déposée en tant que marque de position:

Signe	Numéro de l'affaire
	MUE 8 316 184
Description initiale: «un anneau en cuivre positionné et visible entre deux couches métalliques sur le bord supérieur du corps d'un ustensile de cuisine comme une casserole ou une poêle.»	
Description finale: *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*.	
L'Office a soulevé une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE. Le demandeur avait choisi de déposer une demande pour un «autre» type de marque. L'interprétation de la description de la marque en association avec la représentation de la marque n'a pas permis à l'Office de comprendre l'étendue du droit revendiqué, à savoir qu'il était difficile de comprendre ce qu'était un «anneau en cuivre» ou ce que signifiait «comme une casserole ou une poêle». Le demandeur a été prié de déposer une description de marque plus précise et plus détaillée. La description a été modifiée par le demandeur au cours de la procédure d'examen (voir ci-dessus) et l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE a été retirée en raison de la nouvelle description.	

2.7 Représentation tridimensionnelle d'un espace

À la suite de l'arrêt du 10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070, il ne peut être exclu que les exigences de la représentation graphique de l'aménagement d'un espace de vente sont satisfaites au moyen d'un simple dessin combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication de taille ni de proportions. La Cour a indiqué que dans ce cas, la marque pouvait être enregistrée à condition qu'elle soit propre à distinguer les services du demandeur de ceux d'autres entreprises et qu'aucun autre motif de refus ne s'applique.

Signe	Numéro de l'affaire
	10/07/2014, C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070

3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne remplissent pas les exigences de l'article 4 dudit règlement. Si le signe

ne remplit pas ces exigences, il n'y a pas de représentation graphique acceptable et la demande sera examinée au regard des autres motifs absolus de refus.

L'article 7, paragraphe 3, du RMUE 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 RMUE.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 3

MARQUES NON DISTINCTIVES [Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 Éléments verbaux 3

3 Titres de livres 5

4 Couleurs 5

4.1 Couleurs seules 6

4.2 Combinaisons de couleurs 6

5 Lettres uniques 8

5.1 Considérations générales 8

5.2 Exemples 9

6 Slogans — apprécier le caractère distinctif 10

7 Éléments figuratifs simples 14

8 Éléments figuratifs ordinaires 15

9 Symboles typographiques 16

10 Pictogrammes 17

11 Étiquettes courantes/non distinctives 18

12 Marques tridimensionnelles 20

12.1 Remarques préliminaires 20

12.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes 20

12.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services 20

12.4 Forme de l'emballage 28

13 Marques de motif 30

14 Marques de position 34

15 Marques sonores 35

1 Remarques générales

Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, 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 [arrêts du 29/04/2004, affaires jointes C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; du 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; du 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; et du 21/01/2010, C–398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 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 (arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et la jurisprudence citée).

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 RMUE, 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 (arrêt du 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 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 RMUE, il pourrait encore être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 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 (arrêt du 12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369, § 22).

Une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 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» (arrêt du 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

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» (arrêts du 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; et du 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);

- **FLEX** et **FLEXI** se référant à «flexible» (arrêt du 13/06/2014, T-352/12, FLEXI, EU:T:2014:519, § 20-21);

- **GREEN** ayant «un caractère écologique» (arrêt du 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);

- **MEDI** se référant à «médical» (arrêt du 12/07/2012, T-470/09, medi, EU:T:2012:369);

- **MULTI** se référant à «nombreux, beaucoup, plus d'un» (décision du 17/11/2005, R 904/2004-2, MULTI);

- **MINI** dénotant «très petit» ou «petit» (décision du 17/12/1999, R 62/1999-2, MINIRISC);

- **MEGA** dénotant «grand» (arrêt du 28/04/2015, T-137/13, Megarail, EU:T:2015:232, § 38);

- **Premium/PREMIUM** se référant à la «meilleure qualité» (arrêts du 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; du 17/01/2013, affaires jointes T-582/11 et du T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 26);

- **PLUS** dénotant «supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre» (décision du 15/12/1999, R 329/1999-1, PLATINUM PLUS);

  SUPER mettant en relief les «qualités positives des produits ou services» (arrêts du 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; et du 20/11/2002, T-86/01, Kit Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);

- **ULTRA**[1] dénotant «extrêmement» (décision du 09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX);

- **UNIVERSAL** se référant à des produits qui «conviennent à un usage général ou universel» (arrêt du 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Les suffixes de **domaines de premier niveau**, par exemple, «**.com**», indiquent uniquement l'endroit où l'information est disponible 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 21/11/2012 (T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 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

[1] Modifié le 23/06/2010

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 etc.) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.

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 Jones ou García, arrêt du 16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) et de personnalités (y compris de chefs d'État). Cependant, une objection sera soulevée si le nom peut **également** être perçu comme un terme non distinctif par rapport aux produits et services (p. ex. «Baker» pour des produits de pâtisserie).

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 RMUE 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 ont acquis une telle notoriété 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» et «L'Iliade» peuvent parfaitement être des marques distinctives de 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, en particulier lorsqu'une œuvre est tombée dans le domaine public à l'expiration de la protection par le droit d'auteur. Dans les cas dans lesquels la protection par le droit d'auteur est toujours active, l'Office présumera la bonne foi et enregistrera la marque (laquelle pourra faire l'objet d'une demande en nullité, à un stade ultérieur, si le demandeur n'était pas habilité à déposer la demande de MUE).

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).

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 des publicités ou du matériel promotionnel en relation avec les services.

4.1 Couleurs seules

En ce qui concerne l'enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles. Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu'il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique. Il ne serait pas non plus adapté au développement économique et à la promotion de l'esprit d'entreprise que des opérateurs déjà établis puissent enregistrer en leur faveur l'ensemble des couleurs effectivement disponibles, au détriment de nouveaux opérateurs (arrêt du 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

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 (arrêt du 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). 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 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 le ou 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 (arrêt du 13/09/2010, T-97/08, Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47).

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. 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 (arrêts du 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; et du 06/05/2003, C–104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

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 RMUE (décision du 27/07/2004, R 730/2001-4, GELB/BLAU/ROT, § 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. Exemple: 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 (exemples: le rouge pour des extincteurs d'incendie et, dans de nombreux pays, le jaune pour des services postaux);

- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, par exemple, un goût (jaune pour le goût du citron, rose pour le goût de la fraise);

- l'existence sur le marché de la combinaison de couleurs demandée est démontrée et en particulier son utilisation par différents concurrents (exemple: l'Office a établi que la combinaison des couleurs rouge et jaune est utilisée par diverses entreprises sur des boîtes de bière et 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 12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466). 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 les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE].

5 Lettres uniques[2]

5.1 Considérations générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, 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 RMUE, les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques de l'Union européenne 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 33-39).

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a déclaré que, lors de l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement, l'Office est tenu, en vertu de l'article 76,

[2] Cette partie concerne les lettres uniques dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour les lettres uniques dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, paragraphe 2.8].

paragraphe 1, du RMUE, d'examiner d'office les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur (points 55-58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, de manière 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 s'appuyer 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 pour les produits et/ou services concernés.

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 RMUE, 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, pour 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.

Un autre exemple d'absence de caractère distinctif est à trouver dans une marque consistant en une lettre unique demandée pour le type de cubes (jouets) utilisés pour enseigner aux enfants comment créer des mots. Les lettres individuelles dans cet exemple ne sont pas utilisées comme une indication permettant de distinguer l'origine commerciale des produits en question.

Si, dans le cas précité, il n'existe aucun lien descriptif direct entre les lettres et les produits, une marque consistant en une lettre unique serait dépourvue de caractère distinctif car, en ce qui concerne les cubes (jouets), les consommateurs sont davantage habitués à percevoir des lettres uniques comme ayant une connotation fonctionnelle ou utilitaire, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale.

Cependant, 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 de «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 [décision du 30/09/2010, R 1008/2010-2, W (fig.), § 12-21].

Pour d'autres exemples, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMC].

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 (arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 et la jurisprudence citée).

Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 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 (arrêts du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; et du 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 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:

- 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 (entre autres, arrêt du 24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 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 pour lesquels la marque est protégée.

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» (arrêt du 12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

En outre, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal, le niveau d'attention du public pertinent peut être **relativement faible** à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse du consommateur final moyen ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d'enregistrement sont des services financiers et monétaires (arrêts du 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27, et la jurisprudence citée).

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 RMUE.

MUE	Fonction principale	Affaire
MUE nº 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 RMUE. Le slogan ne fait que transmettre des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée. 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.		

MUE	Fonction principale	Affaire
MUE nº 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	(Décision de l'examinateur sans affaire devant les chambres de recours)
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. 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.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
MUE nº 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 RMUE. 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.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
MUE nº 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 RMUE. 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.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
DREAM IT, DO IT! pour des services relevant des classes 35, 36, 41 et 45	Exposé d'inspiration ou de motivation	T-186/07
Le public anglophone pertinent verra dans la marque demandée une invitation ou une incitation à réaliser ses rêves et percevra le message que les services visés par ladite marque lui permettront de réaliser ses rêves.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
VALORES DE FUTURO pour des services relevant de la classe 41	Énoncé de valeur	Arrêt du 06/12/2013, T-428/12
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le public pertinent, lorsqu'il est confronté à l'expression VALORES DE FUTURO, percevra un message élogieux dont le seul objectif est de donner une image positive des services concernés.		

MUE	Fonction principale	Affaire
INVESTING FOR A NEW WORLD pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	Arrêt du 29/01/2015, T-59/14
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le signe INVESTING FOR A NEW WORLD, considéré dans son ensemble, peut être facilement appréhendé par le public pertinent, compte tenu des termes communs en anglais qui le composent, comme signifiant que les services proposés sont destinés à répondre aux besoins d'un monde nouveau. Étant donné que les services visés par la marque demandée concernent tous des activités liées à la finance et qu'ils ont un lien étroit avec le mot «investing», c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le message transmis par l'expression «investing for a new world» était que, en achetant les services en cause, l'argent ou le capital investi crée une opportunité dans un nouveau monde, véhiculant une connotation positive. Le Tribunal a aussi considéré que le fait que l'expression en cause puisse être interprétée de plusieurs façons ne modifiait pas la nature élogieuse de celle-ci.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	Arrêt du 29/01/2015, T-609/13
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE L'expression «so what do I do with my money» conduit le consommateur à s'interroger sur ce qu'il doit faire de ses ressources financières et de ses biens. En l'espèce, le consommateur moyen des services visés par la demande d'enregistrement, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à la lecture ou à l'écoute de ladite expression se demandera s'il emploie efficacement son argent.		
MUE	**Fonction principale**	**Affaire**
PIONEERING FOR YOU pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 37 et 42	Énoncé de valeur	Arrêt du 12/12/2014, T-601/13
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE Le signe exprime le message «novateur pour vous». La signification du signe est claire et ne fait aucun doute. La structure du signe est grammaticalement correcte et ne nécessite pas de réflexion analytique. Il s'agit, dans l'ensemble, d'un message simple qui pourrait être attribué à tout producteur ou prestataire de services avec pour conséquence naturelle qu'il n'indique pas l'origine des produits ou des services		

Exemples de slogans **acceptés**:

MUE	Classes	Affaire
SITEINSIGHTS	Classes 9 et 42	R 879/2011-2, MUE nº 9 284 597
La marque «SITEINSIGHTS» présente un certain degré d'originalité et de caractère expressif, ce qui la rend facile à mémoriser. Elle comporte un jeu de mots, étant donné que le mot anglais «SITE» et l'élément «SIGHT» compris dans «INSIGHTS» se prononcent de manière identique.		
MUE	**Classes**	**Affaire**
WET DUST CAN'T FLY	Classes 3, 7 et 37	T-133/13
Le concept de «poussière humide» est incorrect sur le plan littéral, puisque la poussière n'est plus de la poussière lorsqu'elle est mouillée. Dès lors, la juxtaposition de ces deux mots donne à ce concept un caractère fantaisiste et distinctif.		

Un slogan est contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s'il transmet immédiatement des informations sur l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits et services [voir les Directives, Partie B, Examen,

Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives (article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE)].

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.

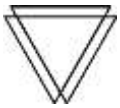
Ainsi qu'il a été établi par le Tribunal, un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir: sur l'origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (arrêt du 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2012:271, § 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, Pentagon, EU:T:2007:271
	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, EU:T:2011:176
	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, Smiley, EU:T:2009:364
	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 nº 1 091 415
	Classes 3, 18, 24, 43 et 44	Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple en vert. 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, EU:T:2010:508

	Classes 35, 41	Il s'agit d'une simple répétition de deux triangles basiques sans aucune disposition créative.	Exemple inventé

Exemple de marque acceptée

Signe	P&S	Argumentation	Affaire
	Classes 35 et 41	Le signe crée l'illusion de deux triangles qui se chevauchent, mais il s'agit en fait d'une seule ligne qui ne crée, en réalité, aucun triangle. Le signe ne consiste pas en une simple juxtaposition de deux formes de base, mais en un arrangement créatif de lignes qui produit une impression globale distinctive.	MUE nº 10 948 222

Les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], exposent d'autres exemples d'éléments figuratifs simples (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

8 Éléments figuratifs ordinaires

Dans certains cas, l'élément figuratif consiste en une représentation des produits et services pour lesquels la marque est protégée. En principe, une telle représentation est considérée comme descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif lorsqu'elle constitue une représentation réaliste des produits et services ou lorsqu'elle consiste en une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation courante de ces produits et services.

Dans d'autres cas, il est possible que l'élément figuratif ne représente pas les produits et services mais conserve un lien direct avec les caractéristiques des produits et/ou services. Dans de tels cas, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, sauf s'il est suffisamment stylisé.

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*:

MUE nº 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*.

Les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, exposent d'autres exemples d'éléments figuratifs communs (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

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 (arrêt du 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374).	MUE nº 5 332 184

Signe	P&S	Argumentation	Affaire
	Classes 29, 30, 31 et 32	Le signe demandé a été refusé car, dans le cas des produits pour lesquels la marque est protégée (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 pour lesquels la marque est protégée sont vendus à un prix réduit [voir décision du 16/10/2008, R 998/2008-1, Other mathematical symbols % (fig.)].	MUE nº 5 649 256

10 Pictogrammes

Les pictogrammes sont des signes et symboles de base et sans ornements qui seront interprétés 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 délivrent un message qui sera compris par tout le monde (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 RMUE) 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. En outre, si le pictogramme véhicule immédiatement des informations sur le type, la qualité, la finalité recherchée ou d'autres caractéristiques des produits ou services, il pourra également être contestable en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [décision du 20/07/02016, R 2345/2015-4, PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)].

Signe	Argumentation	Affaire
	Vu le type de produits et services pour lesquels la protection est demandée, 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 37-42).	Arrêt du 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE nº 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	Ce signe a été refusé car il est identique à celui qui figure au cœur du symbole international signifiant «haute tension» ou «attention, risque de décharge électrique». L'élément figuratif demandé, placé dans le triangle qui indique que le symbole est un symbole de danger, a été officiellement défini par la norme ISO 3864 comme symbole standard de haute tension,. Étant donné que ce signe coïncide essentiellement avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, il a été refusé, notamment, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), du RMUE.	Décision du 21/09/2012, R 2124/2011-5, DEVICE OF LIGHTNING BOLT (fig.)
	Refusé pour certains produits compris dans la classe 9. Le public verra ce signe utilisé en tant que pictogramme sur un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou des appareils similaires pour indiquer l'accès à un programme ou à une application permettant à l'utilisateur de prendre des notes ou d'écrire du texte. Certaines de ces applications convertissent des éléments manuscrits en éléments dactylographiés.	MUE nº 12 717 914
	Refusé pour certains produits compris dans la classe 9. Le public verra ce diagramme en bâtons utilisé en tant que pictogramme sur un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou des appareils similaires pour indiquer l'accès à un programme ou à une application permettant à l'utilisateur de produire des documents statistiques.	MUE nº 12 717 823
	Refusé pour certains produits compris dans la classe 9. Le public verra cette représentation schématique de table ou de pupitre utilisée en tant que pictogramme sur un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou des appareils similaires pour indiquer l'accès à un programme ou à une application permettant à l'utilisateur de préparer et de conserver des présentations, des discours ou des cours.	MUE nº 12 717 682

11 Étiquettes courantes/non distinctives

Un signe figuratif peut se composer de formes, dessins ou images qui seront perçus par le public pertinent comme des étiquettes non distinctives. Dans ce cas, 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 pour lesquels la protection est demandée.

Voir les exemples suivants:

Signe	Argumentation	Affaire
MUE nº 4 373 403, déposée sous forme de marque tridimensionnelle et dont la protection était demandée 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 RMUE, 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 (paragraphe 11).	Décision du 22/05/2006, R 1146/2005-2
MUE nº 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 permettrait pas au public professionnel et au grand public visés de distinguer les produits pour lesquels la protection était demandée 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 comme un avertissement ou une décoration.	Décision du 15/01/2013, R 444/2012-2, DEVICE OF A LABEL IN YELLOW COLOUR (FIG. MARK)

De la même manière, les marques suivantes ont été rejetées.

MUE nº 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31

MUE nº 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31

MUE nº 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.

12 Marques tridimensionnelles

12.1 Remarques préliminaires

L'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 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 (arrêt du 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 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'est pas fait application de 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 (arrêt du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 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.

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.

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 (arrêt du 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324).

Pour les formes constituées par la forme ou 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 RMUE

L'examinateur doit d'abord établir si l'un des motifs de refus prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est applicable, étant donné que ces motifs ne peuvent être surmontés par la preuve du caractère distinctif acquis. En ce qui concerne

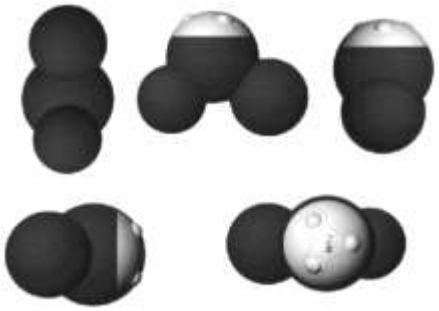
cette première étape, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE).

Étape 2: identifier les éléments de la marque tridimensionnelle

Au cours de la deuxième étape, l'examinateur doit vérifier si la représentation de la marque tridimensionnelle contient **d'autres éléments** – par exemple des mots ou des étiquettes – qui peuvent conférer un caractère distinctif à la marque. En règle générale, tout élément distinctif en lui-même conférera un caractère distinctif à la marque tridimensionnelle tant qu'il peut être perçu dans le cadre de l'usage normal du produit et est suffisant pour rendre la marque enregistrable. 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 (arrêt du 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

Signe	Affaire
	R 1511/2013-2 (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)
La chambre de recours a confirmé que l'élément figuratif «KANGOO JUMPS» (placé sur les arceaux supérieur et inférieur du ressort) et les lettres «KJ» et «XR» (aux extrémités de la pièce intermédiaire composée de sangles élastiques en plastique) étaient difficilement visibles, voire pas du tout. Les parties qui peuvent uniquement être remarquées grâce à une analyse détaillée, comme en l'espèce, ne seront en général pas perçues comme une indication de l'origine (point 29). Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours en indiquant que «[…] les éléments verbaux et figuratifs de la marque […] sont extrêmement mineurs […] et, par conséquent, […] d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée» (point 27).	

Signe	Affaire
	12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376
Une image représentant certaines pierres est représentée en relief sur la partie centrale de la bouteille. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours lorsqu'elle a considéré que le demandeur n'avait pas démontré que les consommateurs européens disposent de suffisamment d'informations et de connaissances pour reconnaître que le motif représenté en relief sur la partie centrale de la bouteille en cause décrit la pierre aux douze angles utilisée dans les constructions Inca. Sans cette preuve, le consommateur européen percevra le motif en relief uniquement en tant que tel, sans avoir conscience de sa signification, et il le percevra donc comme une simple décoration dénuée de fonction distinctive, car le motif n'est pas particulièrement original ou voyant et, par conséquent, il ne permettra pas de différencier la bouteille en question des autres bouteilles largement utilisées dans la présentation des bières (point 25 et suivants).	
Signe	**Affaire**
	18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26
Le Tribunal a considéré que l'élément descriptif «fun» ne pouvait pas conférer un caractère distinctif au signe tridimensionnel. En outre, la chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de l'élément «factory» inscrit au-dessus du mot «fun» car il était illisible dans la demande (points 34 et suivants).	

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 (arrêt du 19/09/2001, T-30/00, Henkel/OHMI (Image d'un produit détergent), EU:T:2001:223) ou d'une combinaison de formes de base (décision du 13/04/2000, 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 (arrêt du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 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 (arrêts du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; et du 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 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 [arrêt du 19/09/2001, T-30/00, Henkel / OHMI (Image d'un produit détergent), EU:T:2001:223, § 49].

Cas spécifique: jouets, poupées et figurines tridimensionnels

Les demandes d'enregistrement de marques tridimensionnelles en ce qui concerne les jouets, les poupées et les figurines compris dans la classe 28, ou de marques figuratives consistant en une représentation fidèle de ces produits, doivent être appréciées **de la même manière que les demandes d'enregistrement d'autres marques tridimensionnelles**.

Pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur. En d'autres termes, elle doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de sorte que le consommateur puisse identifier les produits par leur forme uniquement.

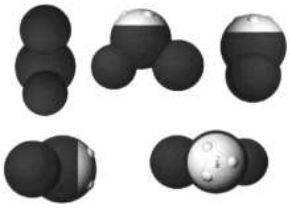
Cela peut être rendu difficile par le volume même et la prolifération de peluches, de figurines, de poupées et de personnages assortis dans ce secteur de marché. Généralement, il ne sera pas suffisant d'ajouter une **tenue basique ou des caractéristiques humaines basiques** comme des yeux ou une bouche à une peluche commune comme un lapin ou un chat. Il est fréquent de présenter les poupées et les animaux habillés et de proposer séparément des ensembles de vêtements, de sorte que l'utilisateur de ces produits puisse changer l'apparence du jouet. Il est également fréquent d'humaniser les jouets pour les rendre plus attractifs. Dans un secteur de marché aussi important, en présentant les produits de cette manière, le consommateur pertinent aura inévitablement des difficultés, sans exposition préalable, à percevoir une indication de l'origine dans ces marques.

Plus le caractère est basique, plus les éléments supplémentaires doivent être inhabituels pour créer un tout permettant de garantir que le public pertinent est en mesure de distinguer les produits du demandeur de produits similaires fournis par d'autres entreprises. La conclusion finale doit être basée sur **l'apparence du signe dans son ensemble.**

Exemples

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de formes de produits dont la protection a été demandée et leur analyse.

Formes de produits rejetées:

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 (arrêt du 19/09/2001, T-30/00, Henkel / OHMI (Image d'un produit détergent), EU:T:2001:223 § 44, 53). La même approche a été confirmée par plusieurs arrêts, notamment par l'arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2001:577.	Arrêt du 19/09/2001, T-30/00, Henkel / OHMI (Image d'un produit détergent), EU:T:2001:223
	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 31).	Arrêt du 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592
	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 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26

Signe	Argumentation	Affaire
	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.	Arrêt du 06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537
	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 sécateurs et cisailles; ciseaux actionnés manuellement), a été refusée.	Arrêt du 16/09/2009, T-391/07, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336
	Le Tribunal a confirmé la jurisprudence concernant le caractère non distinctif des marques tridimensionnelles se présentant sous la forme d'un produit ou de son emballage. Même si la surface ovale de la demande de MUE comporte un creux complexe, on ne saurait considérer que cette forme présente des différences significatives avec les formes habituelles des confiseries disponibles sur le marché.	Arrêt du 12/12/2013, T-156/12 Oval, EU:T:2013:642
	La représentation du perroquet visée par la demande d'enregistrement, en elle-même, ne diverge pas suffisamment de la forme habituelle d'un jouet représentant un perroquet pour être considérée comme une marque. La couleur de son plumage ressemble à la couleur verte assez répandue chez les perroquets. Sa tête est plus grosse que la normale et il se tient debout sur ses pattes, mais la Chambre a considéré que la majorité des consommateurs percevrait la forme du perroquet comme un jouet ordinaire en forme de perroquet et comme un jouet plutôt banal, mais pas comme une indication de l'origine (paragraphe 16).	R 2131/2013-5

Formes de produits acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire
	Acceptée pour des *jouets*	MUE n° 15 240 534
	Acceptée pour des *crèmes glacées*	MUE n° 10 350 593
	Acceptée pour des *pompes, compresseurs*	MUE n° 5 242 433
	La chambre de recours a annulé la décision refusant l'enregistrement de la marque tridimensionnelle pour des *gommes à mâcher et autres confiseries*. La chambre de recours a considéré que la forme n'est pas habituelle dans le secteur de marché en question.	R 832/2012-2

	Acceptée dans la classe 9 pour des *housses de protection pour téléphones portables*	MUE n° 12 269 511
	Dans la procédure d'annulation, le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque contestée divergeait de manière significative des habitudes du secteur: la demanderesse en nullité n'avait produit aucune preuve convaincante démontrant qu'une «structure cubique en grille constitue une "norme" dans le domaine particulier des puzzles en trois dimensions». L'existence d'un puzzle, à savoir le cube Soma, qui ressemble au cube couvert par la marque contestée, ne suffit pas à démontrer que cette marque correspond à la norme du secteur. D'autre part, la chambre de recours a considéré que la marque contestée présente des caractéristiques suffisantes pour être considérée comme intrinsèquement distinctive pour les produits concernés.	Arrêt du 25/11/2004, T-450/09 (faisant l'objet d'un pourvoi)

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.

Signe	Argumentation	Affaire
	Classe 35 — Services de vente au détail de divers produits et services. La jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par la forme des produits s'applique également en matière de services. La présentation ou l'apparence de services est constituée, en particulier, par l'environnement dans lequel ces services sont proposés et/ou par les moyens mis en œuvre pour les fournir au consommateur pertinent. Cette présentation n'est distinctive que dans les cas où elle diverge significativement des normes du secteur pertinent. L'espace de vente représenté dans la demande	R 2224/2015-1

	sera perçu comme ayant pour simple finalité fonctionnelle de permettre aux consommateurs d'acheter commodément les produits et services qui leur sont présentés à des fins d'examen et de vente.	

12.4 Forme de l'emballage

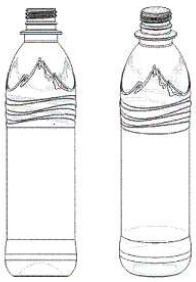
Les mêmes critères s'appliquent lorsque la marque est constituée par la forme de la bouteille ou du récipient des produits. La forme demandée doit être matériellement différente d'une combinaison d'éléments de base ou courants et être frappante. En ce qui concerne les récipients, il importe également 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 du 14/07/2005 dans l'affaire C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke* v *OHIM*, EU:C:2005:474).

Exemples:

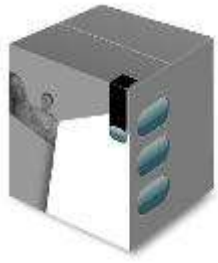
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d'exemples de marques demandées pour la forme de l'emballage.

Marques rejetées:

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 44-47).	Arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307
	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 10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330

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 pour lesquels la protection était demandée, à savoir des produits alimentaires, y compris des *jus, condiments et produits laitiers*. 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, ils ne suffiraient pas à eux seuls 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 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84
	Il est notoire que les bouteilles présentent généralement, à leur surface, des lignes et des plis. Le relief de la partie supérieure n'est pas suffisamment prononcé pour être perçu comme un élément purement décoratif. Dans l'ensemble, la forme ovale des éléments verticaux ne crée pas une différence significative par rapport aux formes couramment utilisées dans le commerce pour les produits compris dans la classe 32.	Arrêt du 19/04/2013, T-547/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201
	La forme ne diverge pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, lorsqu'il s'agit du conditionnement d'un produit liquide et que ce signe est constitué par l'apparence du produit lui-même.	Arrêt du 07/05/2015, C-445/13 P, bouteille, EU:C:2015:303, confirmant l'arrêt dans l'affaire T-178/11

Marques acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire
	Acceptée pour des produits compris dans les classes 4 et 11	MUE n° 12 491 858

	Acceptée pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32	MUE n° 12 485 702

13 Marques de motif

Une marque figurative peut être considérée comme une marque de «motif» lorsqu'elle se compose exclusivement 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. 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 pour lesquels la protection est demandée.

Il faut également tenir compte du fait que lorsqu'une marque de motif revendique une protection pour 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'examinateur 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 (arrêt du 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

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 (arrêt du 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 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 que 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 (arrêts du 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53, et du 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 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 MUE.

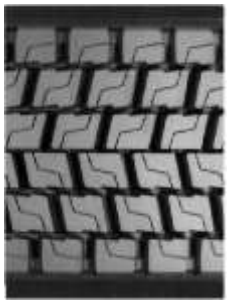
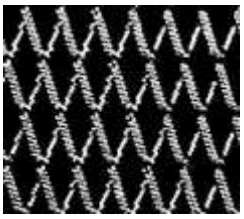
Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne doit également être considérée comme 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 29/07/2010, R 868/2009-4, A device of a pocket (fig.)]. Les mêmes considérations s'appliqueraient également, dans le cas d'un motif de tissu, pour des services tels que la *fabrication de tissus*.

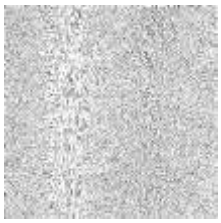
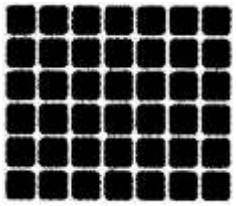
Exemples:

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive d'exemples de marques de motif.

Marques de motif rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE nº 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 19/09/2012, T-326/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47-48

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE nº 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 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436
 MUE nº 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 12	Lorsque la marque consiste en une représentation stylisée des produits ou services, le consommateur pertinent percevra à première vue la simple représentation de l'ensemble d'un produit ou d'une partie spécifique de celui-ci. Dans cette affaire portant sur une demande concernant des *pneus*, le consommateur pertinent percevrait la marque comme une simple représentation des rainures d'un pneu, et non comme une indication de l'origine. Le motif est ordinaire et la marque ne peut remplir sa fonction d'indication d'origine.	Décision de l'examinateur sans affaire devant la chambre de recours
 MUE nº 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.	Décision de l'examinateur sans affaire devant la chambre de recours

Signe	Argumentation	Affaire
 MUE nº 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 RMUE, 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 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 26-28
 MUE nº 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 *chiffons de nettoyage* et des *lingettes antiseptiques*, 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 pourraient attirer l'attention du consommateur moyen et le conduire à percevoir le signe comme un signe distinctif.	Décision du 14/11/2012, R 2600/2011-1, Device of a black and white pattern
 MUE nºs 370 445 Classe 18	Le motif à damier est un motif figuratif basique et banal, puisqu'il se compose d'une succession régulière de carrés de la même taille qui se différencient par une alternance de couleurs différentes, en l'occurrence le marron et le beige. Ce motif ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d'un tel motif. Même appliqué à des produits tels que ceux de la classe 18, le motif en cause ne diverge pas de la norme ou des habitudes du secteur dans la mesure où de tels produits sont généralement revêtus de tissus de différentes sortes, le motif à damier, en raison de sa grande simplicité, pouvant précisément constituer l'un de ces motifs (point 37).	T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215 et T-360/12, Device of a chequered pattern (grey), EU:T:2015:214 (les deux arrêts ont fait l'objet d'un recours devant la Cour)

Marques de motif acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire
	Classes 16, 18, 25	MUE n° 15 602
	Classes 18, 20, 21, 24, 25, 27	MUE n° 3 191 301

14 Marques de position

Les demandes de marques de position visent à étendre la protection à la manière spécifique dont les éléments (figuratifs, de couleur, etc.) sont placés ou apposés sur un produit. La représentation de la marque demandée doit s'accompagner d'une description indiquant la nature exacte du droit visé.

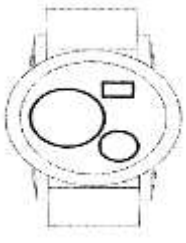
Les facteurs à prendre en considération lors de l'examen de marques tridimensionnelles sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l'examinateur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d'identifier un signe qui est différent de l'apparence normale des produits 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.

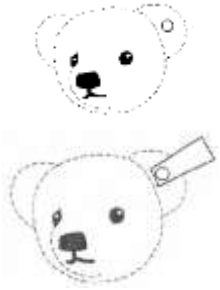
Il convient de signaler que, même s'il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d'un produit, cela n'implique pas forcément qu'il les percevra comme une marque. Dans certains contextes, et vu les normes et habitudes de certains secteurs, une marque de position 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:

Exemples d'évaluation de marques de position:

Marques de position rejetées:

Signe	Raisonnement	Affaire
	Dans cette affaire, le Tribunal a maintenu une objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. 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 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324

Signe	Raisonnement	Affaire
Signe	**Motifs absolus incorrects**	**Affaire**
	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 RMUE a donc été maintenue.	Arrêt du 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235
	Les boutons sont des éléments décoratifs communs d'animaux en peluche. Un bouton est une forme géométrique simple qui ne s'écarte pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n'est pas rare de fixer des insignes, boucles, rubans, anneaux ou broderies aux oreilles d'animaux en peluche. Le public pertinent percevra donc les deux signes demandés comme des éléments décoratifs et non comme une indication d'origine commerciale.	Arrêts du 16/01/2014 T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8 et T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6

Marque de position acceptée:

Signe	Argumentation	Affaire
	Classe 25 Description: marque de position qui représente un élément graphique disposé latéralement sur la surface extérieure de la chaussure, partant du décolleté et allant jusqu'à la semelle. La ligne pointillée sert à indiquer la position de l'élément graphique sur la chaussure et ne fait pas partie de la marque.	MUE n° 13 755 244

15 Marques sonores

L'acceptabilité d'une marque sonore dépend, comme dans le cas d'une marque verbale ou d'autres types de marques, de la question de savoir si le son est distinctif en lui-même, à savoir, si le consommateur moyen percevra le son comme étant facilement mémorisable et servant à indiquer que les produits ou services sont exclusivement associés à une seule entreprise.

Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en l'absence de tout élément graphique ou textuel, étant donné que généralement un son en soi n'est utilisé dans aucun secteur commercial comme moyen d'identification.

La perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une marque, constituée par le son lui-même, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne. Alors que le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives instantanément comme des signes identifiant l'origine commerciale des produits, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement un son [par analogie, arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 36]. Dans le même ordre d'idées, **seul un son qui, de manière significative, diverge de**

la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine n'est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (par analogie, arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

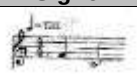
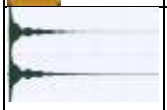
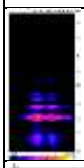
Les types de marques sonores qui sont **peu susceptibles** d'être acceptées sans la preuve d'un caractère distinctif factuel comprennent:

a) des morceaux de musique très simples constitués de seulement une ou deux notes (exemples ci-dessous);
b) des sons qui relèvent du domaine commun (p. ex. La Marseillaise, Für Elise);
c) des sons qui sont trop longs pour être considérés comme une indication de l'origine;
d) des sons traditionnellement associés à des produits et des services spécifiques (exemples ci-dessous).

Lorsque le signe demandé est constitué d'un son non distinctif mais qu'il comprend **d'autres éléments distinctifs**, comme des mots ou des paroles, il sera considéré dans son ensemble.

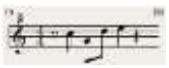
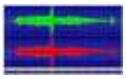
Exemples:

Marques refusées:

Signe	Description	P&S		Argumentation	Affaire
	Deux notes de musique, fa et do	35, 36, 38, 39, 41, 42		Un «air» de deux notes n'a pas d'impact sur le consommateur et sera uniquement perçu par le consommateur comme un son très banal, comme le «ding-dong» d'une sonnette.	MUE nº 4 010 336
	Deux «blips» extrêmement courts	9, 38		«Blip» généré par une machine qui est souvent émis par des ordinateurs et d'autres dispositifs électroniques	MUE nº 9 199 167
	Son «ping» ressemblant à un signal d'avertissement	9, 16, 28		Le son constitue un signal d'avertissement et une caractéristique directe des produits demandés	R 2444/2013-1
	Son synthétisé généré par une machine	9, 12, 35		Son généralement associé aux produits et services demandés	R 1338/2014-4
	Les 13 premières notes de «La Marseillaise»	Aucun		Un hymne national relève du domaine public. Cela implique nécessairement qu'il s'agit d'un signe non distinctif étant donné qu'il ne sera pas perçu comme une indication de l'origine commerciale.	Exemple inventé
	(aucun)	9, 38 et 41		Bien que – en ce qui concerne certains	Arrêt du 13/09/2016 dans

			produits ou services – un son peut être banal pour identifier un produit ou un service comme provenant d'une entreprise déterminée, ledit son ne doit i) ni être perçu comme un élément de nature fonctionnelle ii) ni comme un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. En particulier, un signe sonore qui se caractérise par une excessive simplicité ne sera pas perçu comme une marque. En l'espèce, la marque demandée se présente comme un motif sonore d'une grande simplicité, c'est-à-dire essentiellement comme une sonnerie banale et commune qui passerait généralement aperçue et ne serait pas mémorisée par le consommateur visé.	l'affaire T-408/15

Marques acceptables:

Signe	Description	P&S	Argumentation	Affaire
	Séquence de quatre tonalités différentes tombant initialement sur la quatrième tonalité avant de remonter et de terminer sur la médiante.	16, 35, 42	Les séquences sonores qui ressemblent à des *jingles* permettent d'identifier les produits et services.	R 2056/2013-4
	Les deux premières notes (la) plus courtes sont moins puissantes que la note suivante plus longue et plus haute (do). La note «do» plus haute et plus longue est donc accentuée du fait de sa hauteur, de sa longueur et de sa force.	9, 16, 35, 36, 41, 42	Selon l'expérience générale de la vie, les séquences sonores qui ressemblent à des *jingles* permettent d'établir une distinction entre les produits et services.	R 87/2014-5

Signe	Description	P&S	Argumentation	Affaire
	Morceau de musique, de trois secondes, combinant différentes tonalités	9, 14, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 43		MUE n° 11 074 705
	Son de dix secondes généré par ordinateur	9, 28, 41		MUE n° 11 654 209
	Son de presque 30 secondes généré par ordinateur, comprenant des sons d'animaux suivis du son d'un moteur	9, 12		MUE n°10 654 374

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 4

MARQUES DESCRIPTIVES ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE

Table des matières

1 Remarques générales 3
1.1 La notion de caractère descriptif 3
1.2 Le critère de référence 3
1.3 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE 5
2 Marques verbales 7
2.1 Marque composée d'un seul terme 7
2.2 Combinaisons de mots 8
2.3 Fautes d'orthographe et omissions 11
2.4 Abréviations et acronymes 12
2.5 Slogans 13
2.6 Termes géographiques 14
2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services 18
2.8 Lettres uniques et chiffres 21
2.9 Noms de couleurs 23
2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports 25
2.11 Noms d'hôtels 26
2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année 27
2.13 Codes de DCI 28
3 Marques figuratives 29
4 Seuil figuratif 31
4.1 Remarques préliminaires 31
4.2 Évaluation du seuil figuratif 32

1 Remarques générales

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 (arrêts du 20/07/2004, T-311/02, LIMO, EU:T:2004:245, § 30; et du 30/11/2004, T-173/03, NURSERYROOM, EU:T:2004:347, § 20), et compris sans autre réflexion (arrêt du 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK, EU:T:2000:246, § 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.

L'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s'applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits et/ou services ou qui n'y font qu'allusion. Ces termes sont parfois également considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits et/ou services (arrêt du 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

L'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE 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'Office 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.

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'Office 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 démontrer 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 partir du public pertinent, comme une description des produits ou services visés par la demande de protection, ou comme une caractéristique des produits et services (arrêts du 17/09/2008, T-226/07, PRANAHAUS, EU:T:2008:381, § 36; et du 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

L'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s'applique également aux **translittérations**. En particulier, les translittérations de mots grecs en caractères latins doivent être assimilées, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, aux mots écrits en caractères grecs, et inversement (arrêt du 16/12/2010, T-281/09, CHROMA, EU:T:2010:537, § 34), car les consommateurs d'expression grecque connaissent l'alphabet latin. Cela vaut également pour l'alphabet cyrillique, utilisé dans l'UE par les Bulgares, qui connaissent également les caractères latins.

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:

Langues

1 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.

2 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 par une grande partie du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne, ce terme doit également être refusé en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du RMUE (arrêt du 13/09/2012, T-72/11, ESPETEC, EU:T:2012:424, § 35-36). 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 (arrêt du 13/06/2012, T-534/10, HELLIM, EU:T:2012:292).

Au titre du point 1, il y a lieu de tenir compte, dans certaines circonstances, de la compréhension que le public pertinent a des termes étrangers, au sens où ceux-ci proviennent d'une autre langue de l'UE. Cette compréhension peut découler du fait que, en fonction des produits et services revendiqués dans la demande de MUE, le public pertinent:

i) a une **compréhension élémentaire** de la langue en cause et le signe se compose d'un mot élémentaire de cette langue. Ce qui précède est étayé par le fait que le Tribunal a estimé qu'une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens a une connaissance élémentaire de la langue anglaise (arrêt du 26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41);

ii) se compose de **spécialistes** qui comprennent certains termes techniques appartenant à la langue officielle d'un autre État membre de l'UE.
Le Tribunal a estimé que certains termes anglais utilisés dans le domaine médical (arrêt du 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (arrêt du 09/03/2012, T-172/10, Base-Seal, EU:T:2012:119, § 54) et en matière financière (arrêt du 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) seront compris par les professionnels pertinents de l'Union européenne, étant donné que l'anglais est la langue professionnelle communément utilisée dans ces domaines;

iii) comprend la signification dans les cas où un terme appartenant à une langue donnée (par exemple, l'anglais) est **entré dans le dictionnaire ou dans le langage courant** d'une autre langue (par exemple, l'allemand) et a acquis dans

celle-ci un caractère descriptif qui peut exister ou non dans la langue d'origine (par exemple, une demande de protection du signe «Old Timer» pour des voitures serait contestable en qui concerne le public germanophone en référence à des «voitures anciennes/ancêtres» et ne le serait pas nécessairement pour les consommateurs anglophones).

Ce qui précède est étayé par le fait que la compréhension des langues n'est pas strictement délimitée par les frontières géographiques, il est parfaitement possible que, **pour des motifs historiques ou culturels ou en raison de l'existence d'un marché transfrontalier**, certains mots du vocabulaire (élémentaire, généralement) d'une langue donnée se répandent et puissent être largement compris par le grand public d'autres États membres, et en particulier par celui d'États membres possédant des frontières terrestres contiguës, par exemple «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci», «voilà».

Éléments de preuve

Les **éléments de preuve** peuvent provenir des connaissances individuelles de l'examinateur, d'observations de tiers ou de la documentation reprise dans des demandes d'annulation.

- Une recherche sur l'internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux termes, de jargon technique ou de termes argotiques, mais il importe alors d'examiner soigneusement les éléments de preuve afin de déterminer 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 REMUE).

1.3 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

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, «Perle'» pour désigner des vins et des vins mousseux (arrêt du 01/02/2013, T-104/11, Perle', EU:T:2013:51) ou «Universaltelefonbuch» pour désigner un annuaire téléphonique universel (arrêts du 14/06/2001, T-357/99 et T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162), ou les éléments constitutifs ou composants des produits (arrêt du 15/01/2013, T-625/11, EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

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 (décision du 27/06/2001, R 1215/003, Hyperlite). En outre, des chiffres peuvent faire référence à la qualité d'un produit ou d'un service, comme «24/7» pour la disponibilité d'un service, «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 pourraient être 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 les bananes serait acceptable.

La destination

La destination est la fonction d'un produit ou d'un service, le résultat attendu de son utilisation ou, de manière plus générale, l'utilisation à laquelle le produit ou service est destiné, par exemple, «Trustedlink» pour des produits et services dans le secteur des TI visant à assurer une liaison sûre (de confiance) (arrêt du 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). Ont été refusées à l'enregistrement sur cette base les marques suivantes, entre autres: «THERAPY» pour des instruments de massage (décision du 08/09/1999, R 0144/99-3, THERAPY) et «Slim Belly» pour des appareils de fitness, des activités sportives, des services médicaux et de soins de beauté (arrêt du 30/04/2013, T-61/12, Slim Belly, EU:T:2013:226). 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 susceptible d'être contestée pour des accessoires pour poupées, de même que «Rockbass» pour des accessoires de guitares électriques [arrêt du 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 (recours C-301/05 P, prononcé)].

La valeur

Cela comprend autant le prix (élevé ou bas) à payer que la valeur en termes de qualité. Cela renvoie donc non seulement à des termes comme «extra» ou «top», mais aussi à des expressions telles que «cheap» ou «more for your money». Cela inclut également les termes indiquant, dans le langage courant, des produits supérieurs en qualité.

La provenance géographique

Voir le point 2.6 ci-dessous.

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 RMUE 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 RMUE. 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 (arrêts du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; et du 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Exemples «d'autres caractéristiques»

- l'objet contenu dans les produits ou services visés par la demande de protection (voir le point 2.7 ci-dessous);

- l'identification du consommateur ciblé: les «enfants» pour du *pain* (arrêt du 18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159) ou «ellos» [en français, «ils»] pour des *vêtements* (arrêt du 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44).

2 Marques verbales

2.1 Marque composée d'un seul terme

Les termes descriptifs sont ceux qui consistent simplement en des informations sur les caractéristiques des produits et services. Cela signifie que les termes descriptifs ne peuvent remplir la fonction de marque. En conséquence, le motif de refus est d'application, qu'un terme soit ou non déjà utilisé par des concurrents de manière descriptive par rapport aux produits et services concernés.

En particulier, un mot est descriptif si, dans l'esprit du grand public (si les produits le ciblent) ou du public spécialisé (indépendamment du fait que ces produits ou services puissent également cibler le grand public), la marque a une signification descriptive:

- le terme «RESTORE» est descriptif pour des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; stents; cathéters; guides d'insertion (arrêt du 17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23);

- «CONTINENTAL» est descriptif pour des «animaux vivants, à savoir chiens» et «garde et élevage de chiens, à savoir chiots et animaux d'élevage». En effet, le mot «Continental» désigne une race de bouledogues (arrêt du 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193);

- «TRILOBULAR» est descriptif pour des vis. Il serait immédiatement perçu par les professionnels comme décrivant le fait que la vis est composée de trois lobes, et il décrit donc une qualité ou une caractéristique, au demeurant essentielle, desdits produits (arrêt du 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

En outre, comme indiqué précédemment, des objections doivent également être soulevées à l'encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des 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, c'est-à-dire 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 (arrêt du 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

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** (arrêt du 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 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 RMUE 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 (arrêt du 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87);

- «Companyline» pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (arrêt du 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506);

- «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 (arrêt du 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246);

- «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 (arrêt du 31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31);

- «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 (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79);

- «Quick-Grip» pour des outils à main, colliers de serrage et leurs pièces (arrêt du 27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161);

- «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 (arrêt du 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171);

- «CLEARWIFI» pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d'accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (arrêt du 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458);

- «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 (arrêt du 16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20);

- «GREENWORLD» pour, notamment, des gaz combustibles, des carburants, du courant électrique, des gaz destinés à l'éclairage, des services de vente au détail dans les domaines des carburants, la transmission et le transport d'énergie électrique, de chauffage, de gaz ou d'eau (arrêt du 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123);

- «GREENLINE» pour des produits compris dans les classes 1, 5, 6, 8, 20 et 21 susceptibles de respecter une philosophie de respect de l'environnement (décision du 30/03/2007, R 125/2007-2, Greenline, § 15-22);

- «ecoDOOR» pour des produits sur lesquels des portes ont un impact significatif, comme des machines à laver la vaisselle, des machines à laver, des distributeurs automatiques, des installations et appareils de cuisson (arrêt du 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

De la même manière, les combinaisons du **préfixe «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 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151.

Les exemples suivants ont été **acceptés** en vue d'un enregistrement:

- GREENSEA pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5 et 42;
- MADRIDEXPORTA pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 (arrêt du 16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS pour les classes 29, 30 et 35.

Combinaisons qui ne respectent pas les règles grammaticales

Le non-respect des règles grammaticales n'empêche pas une combinaison de mots d'être considérée comme une indication descriptive. Si, cependant, la combinaison

représente plus que la simple somme des éléments qui la composent, elle peut être acceptable (arrêt du 17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» est considéré comme descriptif de la finalité visée consistant à régler la disposition d'un outil, même si «hiper» diverge de l'orthographe attendue pour «hyper» (arrêt du 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).

- «CARBON GREEN» est descriptif pour du caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l'occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage, même si les adjectifs précèdent les substantifs en anglais (arrêt du 11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

En outre, dans le monde de la publicité, les articles définis et les pronoms (le, il, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) ou les prépositions (de, pour, etc.) sont souvent omis. Cela signifie que l'absence de ces éléments grammaticaux ne suffira parfois pas à rendre la marque distinctive.

Combinaisons d'adjectifs + substantifs ou verbes

Pour les combinaisons composées de **substantifs et d'adjectifs**, il y a lieu de vérifier si la signification de la combinaison change si ses éléments sont inversés. Par exemple, «Vacations direct» (marque refusée à l'enregistrement, décision du 23/01/2001, R 0033/2000-3) équivaut à «direct vacations». Par contre, «BestPartner» n'est pas l'équivalent de «PartnerBest».

Le même raisonnement s'applique aux mots consistant en la **combinaison d'un adjectif et d'un verbe**. En conséquence, le mot «ULTRAPROTECT» doit être considéré comme descriptif pour des préparations hygiéniques et de stérilisation, bien qu'il consiste en la combinaison (incorrecte d'un point de vue grammatical) d'un adjectif (ULTRA) et d'un verbe (PROTECT), étant donné que sa signification reste clairement compréhensible (décision du 03/06/2013, R 1595/2012-1; et arrêt du 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Combinaisons de mots issus de langues différentes

Les combinaisons de mots issus de langues différentes demeurent susceptibles d'être contestées si les consommateurs pertinents comprennent la signification descriptive de tous les éléments sans autre effort. Cela peut être le cas, notamment, lorsque le signe contient des termes basiques dans une langue qui sera comprise facilement par les locuteurs d'une autre langue, ou si les termes sont similaires dans les deux langues. Par exemple, si une marque est composée d'un terme descriptif basique appartenant à la langue «A» et d'un autre mot descriptif dans la langue «B», le signe dans son ensemble restera descriptif lorsque l'on présume que les locuteurs de la langue «B» seront en mesure de saisir la signification du premier terme.

Les demandes qui consistent en des termes ou des expressions descriptifs répétés dans plusieurs langues représentent un cas spécial dans le sens où il s'agit de simples traductions. Ces marques doivent être considérées comme descriptives si le consommateur pertinent saisit que chacun des mots ou expressions est en réalité la simple traduction d'une signification descriptive, par exemple, étant donné que la

proximité des termes contenus dans la marque les uns par rapport aux autres amènera le consommateur à comprendre qu'ils ont tous la même signification descriptive dans des langues différentes. Par exemple:

- MUE nº 3 141 017 «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria» pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42.

Les exemples suivants ont été **refusés** en vue d'un enregistrement:

- MUE nº 12 596 169 «BABYPATAUGEOIRE» pour les classes 20 et 42 concernant des chaises et le design de chaises pour bébé. Le signe est composé d'un terme en anglais et d'un autre en français et sera immédiatement compris par la partie francophone du public (le terme «baby» sera compris par la partie francophone du public);
- «EURO AUTOMATIC PAIEMENT», pour les classes 9 et 36 (arrêt du 05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, combinaison de termes anglais et français).

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 de l'argot ou être destinées à rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes refusés:

- «Xtra» (décision du 27/05/1998, R 0020/1997-1);
- «Xpert» (décision du 27/07/1999, R 0230/1998-3);
- «Easi-Cash» (décision du 20/11/1998, R 0096/1998-1);
- «Lite» (arrêt du 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42);
- «Rely-able» (arrêt du 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225);
- «FRESHHH» (arrêt du 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

En outre, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le «@» comme la lettre A ou le terme anglais «at», et le «€» comme la lettre E. Les consommateurs anglophones remplaceront certains chiffres par des mots, par exemple «2» par «to», ou «4» par «for».

Toutefois, si la faute d'orthographe est fantaisiste et/ou frappante ou modifie le sens du mot [accepté: «D'LICIOUS», MUE nº 13 729 348 (au lieu de «delicious»), «FANTASTICK», MUE nº 13 820 378 (au lieu de «fantastic»)], 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 MUE nº 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 06/08/2012, R 0716/2012-4, ACTIVMOTION SENSOR, § 11
XTRAORDINARIO Enregistrement international désignant l'UE nº 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 08/03/2012, R 2297/2011-5, Xtraordinario, § 11-12

En revanche, les marques suivantes ont été **acceptées**:

Signe	Argumentation	Affaire
LINQ MUE nº 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 04/02/2002, R 0009/2001-1, LINQ, § 13
LIQID MUE nº 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 22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID, § 25

2.4 Abréviations et acronymes

Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été 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 (arrêt du 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

Les signes suivants ont été refusés parce que leur signification descriptive pour le public pertinent pouvait être clairement démontrée:

- SnTEM (arrêt du 12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3);
- TDI [arrêt du 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327 (recours C-82/04 P, tranché)];

- LIMO (arrêt du 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245);
- BioID [arrêt du 05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 (le recours C-37/03 P a abouti au rejet de l'arrêt du Tribunal et de la décision de la 2e 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'expliciter réciproquement et à attirer l'attention sur le fait qu'ils sont liés (arrêt du 30/06/2009, T-285/08, Natur-Aktien-Index, EU:T:2009:230, § 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».

2.5 Slogans

Un slogan donne lieu à une objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE 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 arrêt du 06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 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 (arrêt du 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26, 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 18/07/2007, R 1184/2006-4) a été contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. 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 (arrêt du 16/09/2009, T-80/07, Built to resist, EU:T:2009:332, § 27 et 28).

Exemple de slogan non descriptif

- «WET DUST CAN'T FLY» ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits pour nettoyer, des appareils de nettoyage et des services de nettoyage compris dans les classes 3, 7 et 37. Les produits pour nettoyer ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de se disperser, mais à désintégrer et faire disparaître la saleté. Les appareils de nettoyage filtrent la poussière à travers des liquides, mais ils ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de voler (arrêt du 22/01/2015, T-133/13, WET DUST CAN'T FLY, EU:T:2015:46, § 23, 24 et 27).

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 (arrêt du 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 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.

S'agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits ou services, il existe un **intérêt général** à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu'ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (arrêts du

15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dans ce point (2.6), la notion de «terme géographique» recouvre **toute** indication géographique dans une demande de MUE, tandis que les expressions «indication géographique protégée», «appellation protégée» ou «appellation d'origine» sont utilisées **uniquement** dans le cadre d'une législation propre à leur protection. Les appellations d'origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l'UE sont couvertes par la section de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

Si le signe **contient d'autres éléments non descriptifs ou distinctifs**, le caractère enregistrable de la combinaison (du signe dans son intégralité) 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 point 4 ci-dessous).

Appréciation des termes géographiques

Il n'est pas possible d'enregistrer des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont **déjà réputés** ou **connus pour la catégorie de produits concernée** et qui, dès lors, **présentent un lien** avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés ou lorsqu'il est **raisonnable d'envisager** que le terme puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de la catégorie des produits et/ou des services concernés (arrêts du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

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 visés par la demande de protection 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);
- au lieu où sont fournis les services;
- au type de cuisine (pour les restaurants); ou
- au lieu qui influence les préférences des consommateurs (p.ex. style de vie) en suscitant des sentiments positifs (arrêts du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.

a) Première étape: le terme est compris par le public pertinent

La **première étape** de l'appréciation d'un terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. En principe, l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s'oppose pas à l'enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique (arrêts du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 49; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg,

EU:T:2005:373, § 36). Que ce soit le cas ou non, cette compréhension sera établie en prenant comme base un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie. Pour qu'une objection puisse être soulevée, l'Office doit prouver que le terme géographique est connu du public pertinent comme désignant un lieu (arrêt du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

b) Deuxième étape: le terme désigne un lieu associé aux produits et services ou il est raisonnable d'envisager qu'il puisse désigner la provenance géographique des produits et services

La **deuxième étape** consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente **actuellement**, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou **s'il est raisonnable d'envisager** qu'un lien soit établi entre ce lieu et ces produits et services dans l'avenir (arrêt du 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31) ou qu'un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services (arrêts du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38).

Afin d'établir si une telle association existe, la Cour a indiqué qu'il convient de prendre en considération les **facteurs** suivants (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 et 37; et du 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 *in fine*):

- la connaissance plus ou moins grande qu'a le public pertinent du terme géographique;
- les caractéristiques du lieu que le terme désigne; et
- la catégorie de produits ou services concernée.

Par exemple, «Milano» devrait être refusé pour des *vêtements*, «Suisse» pour des *services financiers* et «Îles Canaries» pour des *services touristiques*.

Il n'est **pas nécessaire** d'établir que le nom désigne en fait la **véritable** origine géographique des produits. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu et les produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe contesté comme une indication de l'origine de ces produits (arrêt du 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

Concernant les termes dont il est **raisonnable d'envisager** qu'ils puissent désigner la provenance géographique des produits et services concernés, un refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne peut reposer uniquement sur l'argument selon lequel les produits ou services peuvent théoriquement être produits ou fournis dans le lieu désigné par le terme géographique (arrêt du 08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257). Les facteurs susmentionnés doivent être appréciés (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).
Une telle appréciation doit tenir compte en particulier de l'**importance** de la provenance géographique des 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.

Signe	Argumentation	Affaire
BRASIL Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33: Whisky et boissons à base de whisky.	La Chambre a reconnu que la simple existence d'une production de whisky au Brésil ne suffisait pas en soi à présumer que les consommateurs pertinents de whisky associeront le signe avec les produits. Toutefois, il convenait d'apprécier s'il était raisonnable de présumer qu'une telle association pourrait être établie à l'avenir. La Chambre de recours a apprécié un certain nombre de facteurs, y compris le fait qu'il est pratique courante dans le commerce d'indiquer l'origine géographique des whiskies et des boissons à base de whisky. Elle a conclu que la désignation «Brasil» serait comprise comme une indication informative pour du whisky et des boissons à base de whisky (paragraphe 29).	Décision du 29/04/2014, R 434/2013-1, Brasil

Signe	Argumentation	Affaire
THE SPIRIT OF CUBA Classe 33: Boissons alcoolisées.	Le Tribunal a considéré que le signe serait compris par le public pertinent comme une référence au spiritueux de Cuba ou à la boisson alcoolique de Cuba, en dépit de la structure du signe («the», singulier, «of» à la place de «from») (point 26).	T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570

Signe	Argumentation	Affaire
PORT LOUIS Classes 18, 24 et 25.	Le Tribunal a annulé une décision de la chambre de recours car elle n'avait pas établi que la ville de Port Louis (capitale de l'île Maurice) était suffisamment connue du public pertinent des anciennes puissances coloniales de France et du Royaume-Uni. Il n'a pas non plus été établi que Port Louis jouissait d'une renommée pour les produits concernés (production textile) parmi le public pertinent (points 40-54).	T-230/06, Port Louis, EU:T:2008:443

Les termes géographiques qui sont **simplement suggestifs ou fantaisistes ne doivent pas être refusés** sur cette base. Par exemple, le pôle Nord et le Mont Blanc sont des termes géographiques couramment connus, mais ils ne seraient pas perçus dans le contexte de crèmes glacées ou de voitures de sport comme étant des lieux de production possibles, mais comme des termes simplement suggestifs ou fantaisistes. Cela vaut également pour l'utilisation de noms de villes/pays à la mode pour désigner des produits et services sans rapport avec ce pour quoi la ville/le pays est connu [par exemple «Hollywood» pour des *gommes à mâcher*, «Greenland» pour des *fruits et légumes frais* (R 691/2000-1, GREENLAND), «Sudan» pour des *peintures* (R 594/1999-2, SUDAN), et «Denver» pour des *équipements d'éclairage* (R 2607/2011-2, DENVER)] et pour l'utilisation de noms de certains quartiers ou rues commerçantes célèbres («Champs Élysées» pour *de l'eau en bouteille*, «Manhattan» pour des *tomates*). Cela s'applique également par analogie à «Port Louis» pour des *produits textiles*.

Enfin, il existe certains termes géographiques, comme **des lieux géographiques majeurs ou des régions ainsi que des pays**, qui peuvent être refusés simplement parce qu'ils sont **reconnus et réputés pour la grande qualité** de leurs produits ou services. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de procéder à une appréciation détaillée de l'association entre le lieu et les produits et services (arrêt du 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

Signe	Argumentation	Affaire
Passionately Swiss	Le Tribunal a estimé que la chambre de recours n'était pas tenue de réaliser une appréciation détaillée de l'association entre le signe et chacun des produits et services. Elle a basé sa conclusion sur le fait que la Suisse est réputée pour sa qualité, son caractère exclusif et son confort, qui peuvent être associés aux services compris dans les classes 35, 41, 43 et 44 et aux produits compris dans la classe 16 (point 45).	Arrêt du 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753

Signe	Argumentation	Affaire
MONACO	Le Tribunal a considéré que le terme «monaco» correspond au nom d'une principauté mondialement connue, ne serait-ce qu'en raison de la notoriété de sa famille princière, de l'organisation d'un grand prix automobile de Formule 1 et d'un festival du cirque. Le Tribunal a considéré que la marque MONACO devait être refusée pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 39, 41 et 43 étant donné que le terme «monaco» pourrait être utilisé, dans le commerce, pour désigner l'origine, la destination géographique ou le lieu de prestation des services. La marque était donc descriptive pour les produits et services concernés.	Arrêt du 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16
PARIS	La chambre de recours a établi que «PARIS» a tendance à être associée à une certaine idée de qualité, de design, de chic, voire d'avant-garde. Cela se traduit par un sentiment positif, une attente dans la qualité des produits vendus ou des services fournis, lorsque «PARIS» est mis en avant en tant qu'origine géographique ou destination géographique.	Décision du 26/10/2015, R 3265/2014-4, Paris

Le seul fait qu'un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour surmonter une objection, même s'il s'agit d'un argument important à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif acquis.

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 RMUE. 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 et doivent donc être gardés disponibles pour d'autres commerçants (arrêt du 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

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 incontestablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l'objet des produits ou services visés par la demande de protection, 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 DVD enregistrés ou les services éditoriaux. Aux fins de la présente section, les termes «objet» et «contenu» sont interchangeables. Voir également les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 3.

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 qui donnent lieu à une objection sont les suivants:

- Classe 9: Logiciels, publications électroniques (téléchargeables)

    - Formulation d'une objection:

        — STATISTICAL ANALYSIS pour des logiciels;
        — ROCK MUSIC pour des CD.

- Classe 16: Produits de l'imprimerie, photographies et matériel d'enseignement, pour autant qu'il contienne des produits de l'imprimerie

    - Formulation d'une objection:

        — HISTORY pour des livres;
        — PARIS pour des guides de voyage;
        — CAR pour des magazines;
        — ANIMALS pour des photographies.
        — TRANSCENDENTAL MEDITATION pour du *matériel d'instruction et d'enseignement*.

- Classe 28: Jeux de société
    - Formulation d'une objection:
        - «Memory» (14/03/2011, C-369/10 P, Memory, EU:C:2011:148)

- Classe 35: Salons commerciaux, publicité, services de vente au détail
    - Formulation d'une objection:
        - — ELECTRONICA pour des salons commerciaux concernant des produits électroniques (arrêt du 05/12/2000, T-32/00, electronica, EU:T:2000:283, § 42 à 44);
        - — LIVE CONCERT pour des services publicitaires;
        - — CLOTHING pour des services de vente au détail.

- Classe 41: Éducation, formation, divertissement, publications électroniques (non téléchargeables)
    - Formulation d'une objection:
        - — GERMAN pour des cours de langue;
        - — HISTORY pour des services d'éducation;
        - — COMEDY pour des programmes télévisés;
        - — TRANSCENDENTAL MEDITATION pour des *services d'éducation*.

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.

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 (arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 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 susceptibles d'être contestés, 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 cours portant sur l'écriture créative de fiction.

2.8 Lettres uniques et chiffres

Lettres uniques[1]

Considération générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-256/09 P, α, EU:C:2010:508, 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 RMUE, 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 RMUE, et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de MUE (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 susceptible d'être contestée.

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* et les *appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande d'électricité* (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 (arrêt du 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24 à 31;décisions du 08/09/2006, R 394/2006-1, § 22 à 26; et du 09/02/2015, R 1636/2014-2).

[1] Cette partie concerne les lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour les lettres uniques sous l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 5.

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 donneraient lieu à une objection étant donné qu'elles sont utilisées pour décrire une taille de vêtements particulière, à savoir comme des abréviations de «Small», «Medium» ou «Large».

Toutefois, 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 RMUE, la demande doit être **acceptée**.

Voir les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE], point 5.2, pour d'autres exemples de cas où une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être soulevée.

Chiffres

Dans son arrêt du 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, 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 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, 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 de l'Union européenne 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 pour lesdits produits et services.

Par exemple, les chambres de recours ont confirmé le refus des marques «15» (décision du 12/05/2009, R 72/2009-2, 15) et «60» (décision du 23/09/2015, R 553/2015-4, 60) demandées pour des «vêtements, chaussures, chapellerie» relevant de la classe 25. Dans la première affaire, la chambre de recours a considéré 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 (paragraphes 15-22). Dans la seconde décision, elle a estimé que l'indication d'une pointure 60 ou d'une taille 60, existante ou pouvant exister, serait irrésistiblement comprise et liée à une mesure (taille) par le public pertinent (paragraphe 19).

La chambre de recours a également confirmé le refus du signe «15» pour des «bières», comprises dans la classe 32, étant donné qu'il ressortait de l'expérience pratique de la commercialisation des produits en cause, sur laquelle se basait l'Office, qu'il existait sur le marché de l'Union certaines bières très fortes ayant une teneur en alcool de 15 % volume (décision du 12/05/2009, R 72/2009-2, § 15-22).

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* donnerait lieu à une objection, étant donné que l'âge du vin est un facteur très pertinent en termes de choix d'achat; 2020 pour des *événements* donnerait également lieu à une objection car on pourrait considérer qu'il s'agit de l'année d'un événement;

- **taille:** outre les exemples susvisés 15 et 60 pour les vêtements, il est possible de citer, à titre d'exemple, 1 600 pour des voitures, 185/65 pour des pneus, 10 pour des vêtements pour dames au Royaume-Uni, 32 pour des vêtements pour dames en France;

- **quantité:** 200 pour des cigarettes;

- **codes téléphoniques:** 0800 ou 0500 au Royaume-Uni, 800 en Italie, 902 en Espagne, etc.;

- la **période** de la prestation des services: 24/7;

- la **puissance** des produits: 115 pour des moteurs ou des voitures;

- **teneur en alcool**: 4,5 pour les lagers, 13 pour les vins;

- le **nombre de pièces**: 1 000 pour des puzzles.

Toutefois, lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible pour les produits ou services concernés, il est acceptable, par exemple «77» pour des *services financiers* ou «333» pour des *vêtements*.

2.9 Noms de couleurs

Les noms de couleurs peuvent être des noms de **couleurs comportant un seul mot** [par exemple: «red» (rouge), «green» (vert), etc.], des noms de **couleurs composés** [par exemple: «navy blue» (bleu marine), «blood red» (rouge sang), etc.] ou des noms de couleurs plus **inhabituels**.

Parmi les noms de couleurs inhabituels figurent les noms d'objets, de gemmes, de fleurs ou d'éléments similaires [par exemple: «magnolia», «emerald» (émeraude), «amethyst» (améthyste) ou «alabaster» (albâtre)] et les combinaisons composées d'un nom de couleur associé à autre nom [par exemple: «red flamenco» (rouge flamenco), «crystal rose» (rose cristal), «vintage rose» (rose vintage) ou «Bermuda blue» (bleu Bermudes)].

Un signe exclusivement composé du nom d'une couleur doit être contesté en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lorsque la demande revendique des **produits et services 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) décrit un genre particulier de thé ou des services respectueux de l'environnement. 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).

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 «CYAN», «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**.

  Lorsque le nom d'une couleur est **combiné à un renvoi à une éventuelle texture ou brillance, ou à un éventuel fini**, comme «SMOKY GRAY» (GRIS FUMÉ), «SANDY BROWN» (BRUN SABLE), «METALLIC BLUE» (BLEU MÉTALLIQUE), «MATT GOLD» (OR MAT), «BRILLIANT BRONZE» (BRONZE BRILLANT), etc., et que la combinaison constitue une caractéristique typique des produits et est pertinente pour le choix du consommateur, le signe sera contesté dans la mesure où il décrit la couleur et le fini/la brillance/la texture des produits en cause.

  Lorsque les produits visés par la demande de protection **concernent des colorants, comme des peintures, des encres, des teintures ou des cosmétiques** (par exemple des rouges à lèvres ou des produits de maquillage), 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 RMUE. Dans ces cas, les noms de couleurs ne sont pas considérés comme des marques mais simplement comme des indications de la caractéristique principale des produits;

- **lorsque la couleur n'a pas de connotation de couleur suffisamment forte pour surmonter l'autre signification n'ayant pas de rapport avec la couleur, elle ne doit généralement pas être contestée** si elle n'est pas susceptible d'être perçue comme ayant une signification de couleur pour les produits ou services visés par la demande de protection (décision du 12/12/2013, 7 950 C). Il en ira ainsi pour des mots comme «FLAMINGO» (FLAMANT ROSE).

  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 mots du dictionnaire qui sont descriptifs de couleurs mais qui sont abscons 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).

Exemples

Marques refusées:

Signe	Argumentation	Affaire
CYAN	«CYAN» a ce type de lien direct et concret avec les produits en question par lequel le public pertinent peut immédiatement et sans autre réflexion percevoir la marque comme descriptive d'une caractéristique des produits. (Classes 12, 14, 16, 18 et 25)	Décision du 26/05/2016 R 2588/2015-5
CERAMIC WHITE	Produits relevant de la classe 9 (ordiphones [smartphones], assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, etc.)	MUE 14 497 986

Marques acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire
OPAL BLUE	Pour les logiciels relevant de la classe 9. Il n'y a pas de lien entre une couleur bleue opale et les logiciels d'applications informatiques demandés. Un logiciel informatique est un programme utilisé pour faire fonctionner des ordinateurs qui est, par nature, incolore. Il n'y a également pas d'indication selon laquelle les couleurs sont utilisées pour indiquer des types ou versions ou toutes autres caractéristiques spécifiques d'un logiciel informatique, et rien n'a été avancé par l'examinateur à cet égard.	Décision du 31/08/2016, R 664/2016-4

2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports

Dans certains domaines, comme ceux des banques, des journaux, des magazines et des aéroports, les consommateurs sont habitués à reconnaître des combinaisons descriptives de termes comme indications d'origine.

Cela est dû à la réalité du marché qui montre qu'un signe composé de différents éléments est apte à **identifier une entité spécifique**. Il en va ainsi, par exemple, d'un signe qui décrit une entité qui est la seule à proposer les produits et/ou services concernés.

Les marques ci-après ont été **acceptées**:

Signe	Affaire
BANK OF ENGLAND Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 45	MUE nº 11 157 641

Signe	Affaire
DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Classes 16, 35	MUE nº 54 619

Signe	Affaire
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45	MUE nº 13 952 346

Cependant, les combinaisons descriptives donnent lieu à une objection lorsqu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable. Il en va ainsi lorsque le signe renvoie à une catégorie générale et non pas à une entité unique spécifique.

Les marques suivantes ont été refusées:

Signe	Argumentation	Affaire
CHARITY BANK Classes 9, 35 et 36	Le signe dans son ensemble se borne à indiquer que les services sont fournis par une banque qui se consacre davantage à des œuvres caritatives que d'autres banques qui pourraient également apporter leur soutien à des activités caritatives.	MUE nº 4 454 872
European PrivateTrust BANK Classe 36	L'expression prise dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services d'assurances, financiers, monétaires, etc., fournis par une banque de fiducie non publique européenne qui a été établie pour réaliser les opérations fiduciaires de fiducies et d'agences.	MUE nº 11 585 908

Signe	Argumentation	Affaire
JOURNAL OF OPTOMETRY Classes 19 et 41	Le consommateur pertinent ne considérera pas le signe comme une formulation inhabituelle mais comme une expression dotée d'une signification, à savoir celle d'une publication se rapportant au monde de l'optométrie, aux avancées technologiques en la matière et à la connaissance de cette science.	MUE nº 6 646 996
HEALTH JOURNAL Classes 16 et 38	Les consommateurs considéreront le signe comme une indication du produit lui-même.	MUE nº 1 524 396

Signe	Argumentation	Affaire
ALICANTE-AIRPORT Classe 35	L'expression n'est pas le nom officiel du principal aéroport situé à proximité de la ville d'Alicante. L'expression «alicante-airport» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont fournis par un aéroport de la ville ou de la province d'Alicante. Dès lors, la marque transmet des informations évidentes et directes relatives à la provenance géographique de la prestation des services en cause.	MUE nº 15 140 676

2.11 Noms d'hôtels

Dans le secteur hôtelier, les noms d'hôtels sont souvent une combinaison du mot «HOTEL» et d'un terme géographique (à savoir le nom d'une île, d'une ville, d'un pays, etc.). Ils désignent généralement des établissements spécifiques **qui n'ont aucun rapport avec le terme géographique utilisé**, étant donné qu'ils ne se trouvent pas dans ce lieu spécifique. Par conséquent, vu ces habitudes commerciales, les consommateurs ne percevraient pas des expressions telles que «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» ou «HOTEL INGLATERRA» comme des indications descriptives (qui indiquent que les services sont fournis par un hôtel situé dans ce lieu spécifique) mais plutôt comme des indications d'origine.

En effet, ces expressions ne sont pas équivalentes aux expressions, grammaticalement correctes, «HOTEL IN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» ou «HOTEL EN INGLATERRA», qui donnent clairement lieu à une objection. Cela est d'autant plus vrai lorsque le nom de l'hôtel se compose des noms de deux villes différentes (ou de deux termes géographiques en général), par exemple «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN». En effet, dans ce cas, la présence des mots SAN SEBASTIAN (une ville du Nord de l'Espagne) indique clairement que «HOTEL LONDRES» doit être considéré comme une expression de fantaisie. Partant, aucune objection ne devrait être soulevée.

Néanmoins, **lorsque le terme géographique précède le mot «HOTEL», la situation peut changer en fonction des différentes langues**. Par exemple, en anglais, l'expression «BALI HOTEL» serait considérée comme une expression purement indicative de n'importe quel hôtel situé sur l'île de Bali, et donnerait donc clairement lieu à une objection. En conséquence, chaque cas devrait être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres. Enfin, les combinaisons descriptives comme «LEADING HOTELS» donnent lieu à une objection étant donné qu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable.

2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année

Les marques qui sont la combinaison du nom d'un pays/d'une ville et d'un chiffre indiquant une année doivent être refusées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE **pour les produits et services visés par la demande de protection lorsque le signe est perçu par les consommateurs pertinents comme désignant un événement intervenu ou organisé au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné**.

Par exemple, la marque «GERMANY 2006» aurait été immédiatement perçue comme une référence à un événement qui allait avoir lieu en 2006. Elle a été considérée comme une indication descriptive d'un large éventail de produits et services, allant des *films non exposés* compris dans la classe 1 à l'*entretien de véhicules* compris dans la classe 37. En particulier, selon la décision du 21/07/2008 dans l'affaire R 1467/2005-1, cette marque:

- est descriptive du type et de la teneur de ces services visant «de facto la préparation, l'organisation et la promotion d'un événement en Allemagne en 2006» (*ibidem*, paragraphe 29, se référant à l'organisation d'événements sportifs liés à, ou associés aux, championnats de football, etc.);

- est descriptive de «la finalité et par conséquent, en partie, du niveau de qualité des produits ou services, au cours de ces compétitions en Allemagne au cours de

l'année 2006, qui sont appropriés pour des compétitions au plus haut niveau ou ont été utilisés avec succès dans le cadre desdites compétitions» (*ibidem*, paragraphe 30, en référence à des instruments médicaux, des ballons de football, etc.);

- qualifie les produits comme étant des souvenirs (*ibidem*, paragraphe 31, en référence à des produits tels qu'autocollants, confettis, pyjamas, etc.).

Concernant les **souvenirs**, la chambre a souligné que «le marchandisage et le co-marquage ne se limitent pas aux souvenirs «classiques». Il est de notoriété publique qu'il y a une tendance visant à prospecter de nouveaux marchés en associant différents produits soit à la marque d'un autre événement populaire soit à d'autres noms, ces deux derniers étant sans rapport avec lesdits produits» (*ibidem*, paragraphe 34, en référence à des produits tels que lunettes, téléviseurs, papier hygiénique, etc., tous liés ou associés aux championnats de football).

Si le signe ne présente de lien avec aucun événement en particulier, il ne sera descriptif que s'il est immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations concernant les produits et services, comme le lieu et la date de production ou de prestation des produits et services ou leur destination.

Cependant, dans tous les cas où l'année est très éloignée dans le passé ou dans l'avenir et où la combinaison est purement fantaisiste, le signe ne sera pas perçu comme une combinaison descriptive et l'Office ne soulèvera pas d'objection.

2.13 Codes de DCI

Les dénominations communes internationales (DCI) sont attribuées à des substances pharmaceutiques par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de reconnaître chaque substance grâce à une dénomination unique. Ces dénominations sont nécessaires pour une identification claire, une prescription et une délivrance de médicaments en toute sécurité, et pour la communication et l'échange d'informations entre professionnels de la santé. Les DCI peuvent être utilisées librement étant donné qu'elles relèvent du domaine public. Parmi les exemples de DCI, on peut citer alfacalcido, calcifediol, calcipotriol.

Les segments clés définissent le groupe lié à la pharmacologie auquel appartient la DCI. Les segments clés des DCI servent à indiquer le mode d'action des groupes de médicaments. Ces segments clés et leur définition ont été choisis par des experts de l'OMS et sont utilisés lorsqu'il s'agit de choisir de nouvelles dénominations communes internationales. Un exemple de segment clé est «calci».

Les critères pour apprécier le caractère descriptif d'une marque pour des préparations pharmaceutiques ne sont pas différents de ceux qui s'appliquent à d'autres catégories de marques. Les dispositions de la législation relative aux marques s'appliquent aux préparations pharmaceutiques, de la même manière qu'à d'autres catégories de produits. L'Agence européenne des médicaments (EMA) apprécie la dénomination unique sous laquelle un médicament sera commercialisé dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne. L'appréciation de l'EMA est fondée sur les préoccupations en matière de santé publique et tient compte de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS (WHA46.19) sur la protection des DCI/segments clés de DCI pour prévenir tout risque potentiel de confusion. L'appréciation par l'Office du caractère enregistrable des marques pharmaceutiques, cependant, ne repose sur aucune base juridique spécifique pour tenir compte desdites

préoccupations en matière de santé (par analogie, arrêt du 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31 et 32).

Compte tenu de la nature descriptive des codes et segments clés de DCI, une objection devrait être soulevée pour la classe 5 dans les cas suivants:

- lorsque la MUE est une DCI (les règles générales sur les fautes d'orthographe s'appliquent aussi, voir point 2.3 ci-dessus); ou
- lorsqu'une DCI apparaît dans une MUE et que les autres éléments de la marque sont aussi descriptifs/non distinctifs (par exemple BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA); ou
- lorsque la MUE se compose uniquement d'un segment clé.

Une liste de codes de DCI peut être consultée après une inscription en ligne sur MedNet (https://mednet-communities.net). Une liste de segments communs est disponible à l'adresse suivante: http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.

La pratique de l'Office consiste à accepter les marques figuratives contenant des codes ou des segments clés de DCI, en appliquant les mêmes critères que ceux qui sont appliqués à toute autre marque figurative contenant des éléments verbaux descriptifs (à savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisantes pour qu'il puisse être considéré comme une marque).

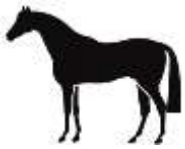
Une objection peut aussi être basée sur l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE dans le scénario improbable où la liste des produits compris dans la classe 5 concerne un type de médicament différent de celui qui est couvert par la DCI. Lorsque la liste de produits compris dans la classe 5 inclut des *préparations pharmaceutiques*, l'Office présume la bonne foi et aucune objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), ne sera soulevée.

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 sera pas pris en considération aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.

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, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services, elle doit être contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE au motif qu'elle est descriptive d'une caractéristique des produits ou services concernés.

Signe	Affaire
	Arrêt du 08/07/2010, T-385/08, Représentation d'un chien, EU:T:2010:295

Signe	Affaire
	Arrêt du 08/07/2010, T-386/08, Représentation d'un cheval, EU:T:2010:296

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	MUE nº	Produits et services
	MUE nº 844	Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41 et 42

4 Seuil figuratif

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 RMUE s'ils sont combinés à d'autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d'autres termes, les refus fondés sur l'article 7, paragraphe 1, points b), c) et/ou d), du RMUE peuvent ne pas s'appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d'autre 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 l'Office doit répondre est si la marque est suffisamment figurative pour présenter le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Enfin, le fait qu'un signe contienne des éléments figuratifs ne l'empêche pas d'être trompeur ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, 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), k), l) et m), du RMUE.

Signe	MUE nº	Produits et services
	MUE nº 8 384 653	Classes 33, 35 et 39
(09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120) La demande été rejetée étant donné que le terme «Hijoputa» est un terme offensant et vulgaire en espagnol. Il a été considéré que la demande était contraire aux bonnes mœurs (indépendamment des éléments figuratifs du signe), protégées au titre de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.		

Signe	MUE nº	Produits et services
	MUE nº 11 402 781	Classe 33
La demande a été refusée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, étant donné qu'elle contient l'indication géographique protégée pour les vins «MOLINA» (protégée au titre de l'accord *établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part*). Les éléments figuratifs distinctifs du signe sont sans importance à cet égard.		

4.2 Évaluation du seuil figuratif

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 MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l'origine.

Dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles (ETMDN), l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs, qui, en raison d'un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d'un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de «projet de convergence 3» ou de «pratique du PC 3»).[2]

La pratique commune établit les critères pris en considération pour déterminer si le seuil du caractère distinctif est atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque. Ces critères concernent:

- les **éléments verbaux**, comme la police de caractères et la police, la combinaison avec la couleur, la combinaison avec des signes de ponctuation et/ou d'autres symboles ou la manière dont les mots sont placés (de côté, à l'envers, etc.);

- les **éléments figuratifs**, comme l'utilisation de formes géométriques simples, la position ou la proportion (taille) du ou des éléments figuratifs par rapport aux éléments verbaux, le point de savoir si l'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien direct avec eux et le point de savoir si

[2] Voir la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, disponible à l'adresse https://www.tmdn.org/network/documents/10181/5221e595-f14e-4b98-9f13-65cf0e34ff1e

l'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée;

- les **éléments qui sont à la fois verbaux et figuratifs**, et la manière dont les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif.

Ces critères sont expliqués dans les paragraphes suivants.

En outre, la pratique commune comprend de nombreux exemples, dont certains sont repris dans les paragraphes ci-après (accompagnés de la mention «exemple du PC 3»). Les signes contenant les termes «Flavour and aroma» visent à obtenir une protection pour le café dans la classe 30; ceux qui contiennent les termes «Fresh sardine» et «Sardines» visent à obtenir une protection pour les sardines dans la classe 29; le signe contenant le terme «DIY» vise à obtenir une protection pour des **meubles en kit** dans la classe 20; les signes contenant les termes «Pest control services» visent à obtenir une protection pour des services de lutte contre les animaux nuisibles dans la classe 37; quant au signe contenant la mention «Legal advice services», il vise à obtenir une protection pour des services juridiques dans la classe 45.

Outre les exemples du PC 3 sur lesquels l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne se sont accordés, les paragraphes suivants comportent des exemples de MUE examinées par l'EUIPO.

A. Éléments verbaux d'une marque

i) Police de caractères et police

De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement.
Exemples non distinctifs:

Signe	Exemple
Fresh Sardine	Exemple du PC 3
Fresh Sardine	Exemple du PC 3
FrEsh SaRdine	Exemple du PC 3
Flavour and aroma	Exemple du PC 3
Flavour and aroma	Exemple du PC 3
Flavour and aroma	Exemple du PC 3

Signe	Affaire	Produits et services
Foamplus	R 655/2007-1	Classes 1, 3, 7, 17, 22, 37
Superleggera	T-464/08 EU:T:2010:212	Classes 12, 18, 25
Crema di Balsamico	MUE nº 5 225 156	Classes 29, 30

Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.

Exemples distinctifs:

Signe	Exemple
flavour and aroma	Exemple du PC 3
FLAVOUR AND AROMA	Exemple du PC 3
DIY	Exemple du PC 3

Signe	Affaire	Produits et services
best	MUE nº 13 448 097	Classes 5, 9, 11, 37, 42, 45

ii) Combinaison avec de la couleur

Le simple «ajout» d'une seule couleur à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque.

L'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un agencement particulier de couleurs, qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir, pourrait rendre une marque distinctive.

Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma
Flavour and aroma

Signe	Affaire	Produits et services
intelligent ideas	MUE nº 7 147 689	Classes 9, 38
watt	T-494/13 EU:T:2014:1022	Classes 35, 39, 42
WORLD OF BINGO	T-202/15 EU:T:2015:914	Classes 9, 28, 41

iii) Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles

En règle générale, l'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément utilisés dans le commerce ne confère pas de caractère distinctif à un signe constitué d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.

Exemples non distinctifs:

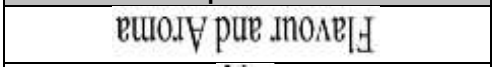
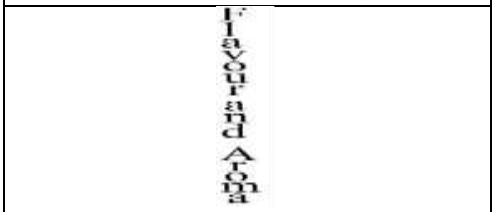
Exemples du PC 3
FreshSardine.™
"Flavour and aroma"

Signe	Affaire	Produits et services
BioID®	T-91/01	Classes 9, 38, 42
für Dich :-)	R 1451/2015-4	Classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32, 33

iv) Position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.)

En règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l'envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3



Signe	Affaire	Produits et services
	T-504/12	Classes 3, 5
	T-559/10	Classe 3

Cependant, la manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est tel que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci et ne perçoit pas immédiatement le message descriptif.

Exemples distinctifs:

Exemples du PC 3

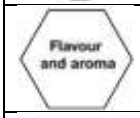
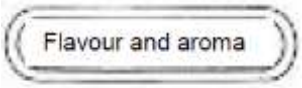
B. Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

i) Utilisation de formes géométriques simples

Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être

acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

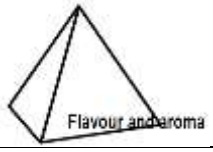
Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3



Signe	Affaire	Produits et services
	T-520/12	Classe 30
	MUE nº 6 039 119	Classe 24
	MUE nº 11 387 941	Classes 9, 35, 41

En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractère distinctif à un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.

Exemples distinctifs:

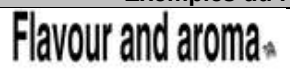
Exemples du PC 3


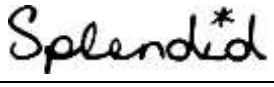
Signe	Affaire	Produits et services
	MUE nº 13 899 455	Classe 35

ii) Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal

D'une manière générale, lorsqu'un élément figuratif, distinctif en tant que tel, est ajouté à un élément verbal descriptif et/ou non distinctif, la marque est admissible à l'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.

Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3


Signe	Affaire	Produits et services
	MUE nº 11 418 605	Classes 21, 24, 35
	T-203/14	Classes 18, 25

Exemple distinctif:

Exemple du PC 3
Flavour and aroma

Signe	Affaire	Produits et services
SPA365	MUE nº 13 244 942	Classes 11, 37
PLANMY.WEDDING	MUE nº 15 184 799	Classes 35, 41, 45
TRANSIT CENTER	MUE nº 13 906 458	Classes 12, 39

iii) L'élément figuratif est une représentation des produits et/ou services ou a un lien direct avec eux

Un élément figuratif est considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif dès lors:

— qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidèle à la réalité;
— qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.

Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3
Fresh Sardine
Sardines
From the sea to your plate

Exemples distinctifs:

Signe	Exemple
resh Sardine	Exemple du PC 3
Fresh Sardine	Exemple du PC 3

Un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services, mais a un lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le signe distinctif, à moins qu'il soit suffisamment stylisé.

Exemples non distinctifs:

Exemple du PC 3
PEST CONTROL SERVICES

Signe	Affaire	Produits et services
Hundesport	MUE nº 10 909 307	Classes 18, 21, 28, 31
1click donation	MUE nº W 1 131 046	Classes 36, 42, 45
Intelligent Voltage Guard	MUE nº W 874 778	Classes 9, 11
Christmas Decor	MUE nº 14 512 784	Classes 11, 28, 37, 42
Wallet	MUE nº 14 584 262	Classes 9, 42

Exemples distinctifs:

Exemple du PC 3
PEST CONTROL SERVICES

Signe	Affaire	Produits et services
European Pet Pharmacy	MUE nº 13 847 827	Classes 5, 31
CITANAIR	MUE nº 13 433 784	Classes 37, 41, 42
EasyClean Coating	R 1983/2014-2	Classe 11
OLIVETTA	MUE nº 13 893 871	Classes 29, 31

iv) L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services pour lesquels une demande est déposée

En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits et/ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.

Exemples non distinctifs:

Exemples du PC 3

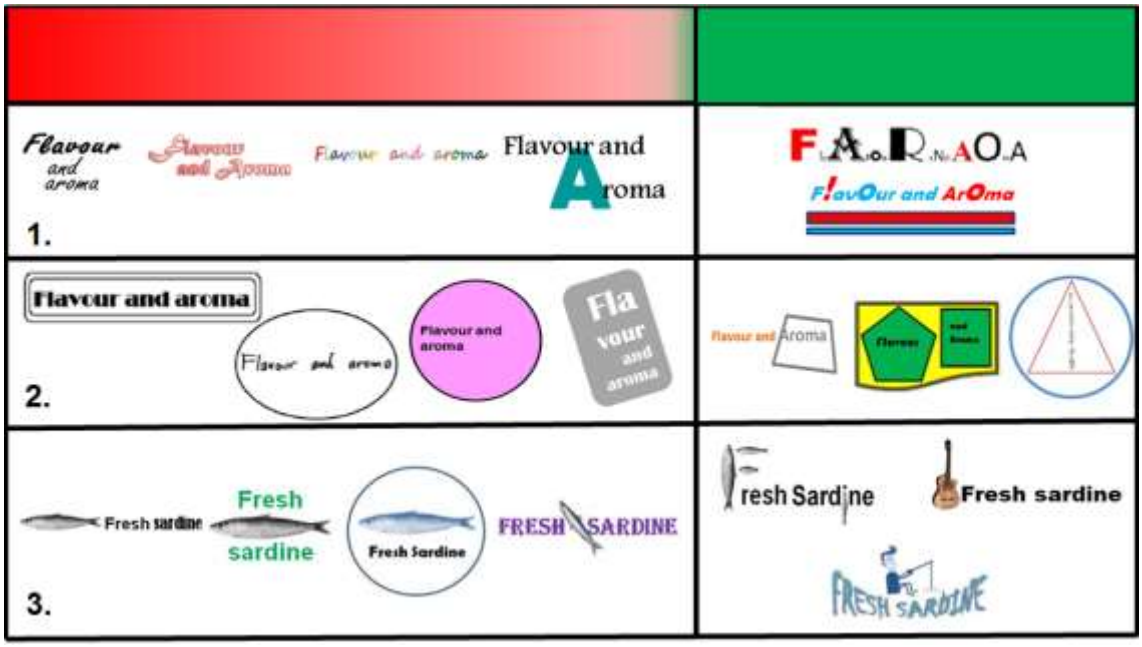
Signe	Affaire	Produits et services
	MUE nº 116 434	Classe 32
	T-122/01	Classes 35, 37, 42
	MUE nº W 01 116 291	Classes 29, 30, 43
	R 1191/2015-5	Classes 16, 29, 30, 35

C. <u>Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]</u>

En règle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.

Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, pourrait être perçue comme une indication de l'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal.

Exemples: pour qu'un signe soit admissible à l'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de caractère distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité. Les exemples ci-dessous, à lire de gauche à droite, contiennent des éléments qui ont une influence croissante sur le caractère distinctif des marques, de sorte que celles-ci sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte).



Exemples non distinctifs:

Signe	Affaire	Produits et services
DUALSAW	T-647/14	Classes 7, 8, 35
Extra	T-522/14	Classes 3, 21, 30

Exemples distinctifs:

Signe	Affaire	Produits et services
ILOVE choco	MUE nº 13 815 121	Classes 16, 21, 30
Green Blend	MUE nº 14 585 939	Classes 29, 30, 32

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 5

SIGNES OU INDICATIONS USUELS [ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT D) DU RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 Moment où un terme devient usuel..... 4

3 Appréciation des termes usuels 4

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE 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 à un moment déterminé (voir le paragraphe 2.4.2 ci-dessous). Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à **autre chose qu'aux** propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.

Bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'article 7, paragraphe 1, point c), et de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, l'exclusion de l'enregistrement des signes visés par cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces signes, mais sur **l'usage en vigueur** dans les milieux du commerce dont relèvent les produits et les services pour lesquels la marque est demandée (arrêt du 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

En outre, des signes ou des indications qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d'une marque (arrêt du 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Ce motif de refus **s'applique également aux termes qui n'avaient initialement pas de signification** ou qui possédaient une autre signification, par exemple, «weiße Seiten» (= «pages blanches»). 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 RMUE porte également sur des **éléments figuratifs** qui sont des pictogrammes ou des indications similaires fréquemment utilisés, ou des éléments figuratifs qui sont devenus la désignation standard de produits et de services, par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner des places de stationnement, le caducée pour désigner les pharmacies, ou la silhouette d'un couteau et d'une fourchette pour désigner des services de restauration.

Signe	Argumentation	Affaire n°
 MUE nº 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	«Le signe est identique au symbole international de sécurité connu sous le nom de "symbole de haute tension" ou "attention, risque de décharge électrique". Il a été officiellement défini par la norme ISO 3864 en tant que symbole standard de haute tension, où le logo demandé figure dans un triangle, indiquant que c'est un symbole de danger. En conséquence, étant donné que ce signe coïncide dans son essence avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, la chambre a estimé qu'il ne pouvait pas être enregistré comme MUE en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE» (paragraphe 20).	R 2124/2011-5

2 Moment où un terme devient usuel

Le caractère usuel doit être apprécié par rapport à la **date de dépôt de la demande de MUE** (arrêts du 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; et du 05/10/2004, C-192/03-P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). La question de savoir si un terme ou un élément figuratif était considéré comme non descriptif ou comme distinctif bien avant cette date, ou à quelle date remonte son adoption, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence, étant donné que cela ne prouve pas nécessairement que le signe en question n'était pas devenu usuel à la date de dépôt (arrêts du 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; et, dans le même ordre d'idée, du 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

Dans certains cas, un signe demandé peut devenir usuel **après la date de dépôt**. Les changements de signification d'un signe qui font que celui-ci devient usuel après cette date ne conduisent pas à déclarer la nullité de la marque *ex tunc* en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, mais peuvent conduire à une **déchéance** de la marque avec effet *ex nunc* en vertu de l'article 51, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par exemple, l'enregistrement de la MUE «STIMULATION» a été annulé au motif que ce terme était devenu usuel pour les boissons énergétiques. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles.

3 Appréciation des termes usuels

Le caractère usuel d'une marque 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 qu'en a le public ciblé (arrêt du 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Concernant le **rapport avec les produits et services** pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE ne s'applique pas lorsque la marque se compose d'un terme élogieux plus général qui n'a pas de rapport usuel particulier avec les produits et services concernés (arrêt du 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27 et 31).

S'agissant du **public ciblé**, il convient de constater que le caractère usuel d'un signe s'apprécie en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Le Tribunal a clarifié un certain nombre de questions à cet égard:

- Le public ciblé, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue la désignation habituelle du produit en cause, est constitué, non seulement par l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, par **l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci** (arrêts du 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; et du 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).

- Lorsque la marque cible à la fois des **professionnels et des non professionnels** (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finals), il suffit,

pour qu'un signe soit refusé ou frappé de déchéance, qu'il soit perçu en tant que désignation usuelle par l'un quelconque des secteurs du public ciblé, même s'il est susceptible d'être reconnu comme une indication d'origine par un autre secteur (voir arrêt du 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).

- Le Tribunal a estimé que l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE n'est pas applicable lorsque l'usage du signe sur le marché est limité à **un seul opérateur (autre que le demandeur de MUE)** (arrêt du 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). En d'autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce qu'un concurrent du demandeur de la MUE utilise également le signe en question. Pour démontrer le caractère usuel, l'examinateur 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 pour lesquels la marque est demandée.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 6

FORMES OU AUTRES CARACTÉRISTIQUES RÉSULTANT DE LA NATURE DES PRODUITS, AVEC UNE FONCTION ESSENTIELLEMENT TECHNIQUE OU UNE VALEUR SUBSTANTIELLE

ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT e), DU RMUE

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit 5

3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique 6

4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit 9

1 Remarques générales

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit, ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne à ce dernier une valeur substantielle.

Le libellé de cette disposition laisse entendre, en principe, qu'elle ne s'applique pas aux signes pour lesquels l'enregistrement est demandé à l'égard de services.

En ce qui concerne les formes, l'**objectif** visé par l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE est le même pour ses trois motifs, à savoir éviter que les droits exclusifs et permanents que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits, comme des brevets ou des dessins ou modèles, que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; et arrêt du 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Le règlement (UE) nº 2015/2424 modifiant le règlement (CE) nº 207/2009 sur la marque communautaire introduit une référence à «une autre caractéristique» du produit. L'Office croit comprendre que la plupart des marques qui relèvent de cette disposition dans son nouveau libellé peuvent actuellement donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), et/ou point c), du RMUE, étant donné qu'elles sont descriptives ou dépourvues de caractère distinctif. Toutefois, il existe une différence pratique de taille dans la mesure où une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne peut être réfutée en invoquant l'article 7, paragraphe 3, du RMUE.

Il est important de noter, contrairement à la situation visée par l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que **la perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif** dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, mais peut, **tout au plus**, constituer un élément d'appréciation utile pour l'Office lorsque celui-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Pour ces raisons, **une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** à des marques qui se composent de formes ou d'autres caractéristiques imposées par la nature des produits, de formes ou d'autres caractéristiques qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique ou de formes ou d'autres caractéristiques qui donnent une valeur substantielle au produit **ne peut être surmontée** en démontrant qu'elles ont **acquis un caractère distinctif**. En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne s'applique pas à ces formes ou autres caractéristiques, que cette forme ou autre caractéristique particulière puisse réellement être distinctive ou non sur le marché.

Il est donc essentiel de **procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE dans l'hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit paragraphe 1 serait possible** (arrêt du 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Au nom d'une administration solide et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE en même temps et au sein d'une seule communication. Le raisonnement de

l'objection tiendra tout d'abord compte de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, même si ce motif de refus peut paraître moins évident que, par exemple, une objection pour une absence de caractère distinctif au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela se justifie par le fait qu'il est manifestement impossible d'enregistrer un signe qui tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, même si un caractère distinctif acquis par l'usage a été démontré.

Il se peut également que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMUE, les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE. Dans ces cas, une autre objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), doit être formulée également.

L'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne définit pas la catégorie de marques qui doit être considérée comme une forme au sens de cette disposition. **Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles de formes tridimensionnelles**. En conséquence, l'applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne se limite pas à des formes tridimensionnelles mais s'applique également à d'autres catégories de marques comme des signes figuratifs représentant des formes (arrêt du 6/03/2014, C-337/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Un signe est constitué **«exclusivement»** par la forme des produits ou d'autres caractéristiques lorsque toutes ses **caractéristiques essentielles** – à savoir ses éléments les plus importants – sont imposées par la nature des produits (article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMUE), répondent à une fonction technique (article 7, paragraphe 1, point e, sous ii), du RMUE) ou confèrent une valeur substantielle aux produits (article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE). La présence d'un ou de plusieurs éléments arbitraires mineurs, par conséquent, ne modifiera pas la conclusion (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Cependant, une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE ne serait pas justifiée si le signe demandé devait être une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques combinée avec une caractéristique supplémentaire, distinctive comme des éléments verbaux ou figuratifs (qui sont des caractéristiques essentielles du signe) étant donné que le signe dans son entièreté ne serait pas constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, point 2.2.12.3, étape 3 ci-dessus).

Une application correcte de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE implique que **les caractéristiques essentielles du signe en cause soient dûment identifiées**. Il n'existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Au demeurant, dans son appréciation des caractéristiques essentielles d'un signe, l'Office peut, soit se fonder directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; et arrêt du 19/09/2012, T-164/11, Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

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 bien 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, comme des brevets (arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71 et 85).

Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il y a lieu de vérifier **si elles tombent toutes sous le coup du motif respectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** (arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). À cet égard, chacun des trois motifs doit être appliqué indépendamment des autres. En outre, lorsqu'aucun de ces motifs ne s'applique pleinement pour la totalité de la forme ou d'une autre caractéristique, ils n'empêchent pas l'enregistrement du signe (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39 et 42). Par conséquent, si des éléments de la forme ou d'une autre caractéristique sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique au sens de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE par exemple, et que les autres éléments confèrent simplement une valeur substantielle aux produits au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous iii), du RMUE, aucune de ces deux dispositions n'exclut l'enregistrement de la forme ou de l'autre caractéristique en tant que signe.

2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous i), du RMUE, sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit.

Ce motif de refus s'applique lorsque le signe, qu'il soit bidimensionnel ou tridimensionnel, est constitué exclusivement de la seule forme naturelle du produit, à savoir, **les produits dits «naturels» qui n'ont pas de substitut**: par exemple, la représentation réaliste ci-dessous d'une banane pour des bananes.

Il en serait de même pour les **produits dits «réglementés»** (dont la forme ou une autre caractéristique est prescrite par des normes), tels qu'un ballon de rugby.

Hormis les produits dits «naturels» et «réglementés», toutes les formes qui sont **inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques** de ce produit doivent, en principe, également être refusées à l'enregistrement (arrêt du 18/09/2014, C-205/03, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25). La Cour de justice n'a pas donné d'autres indications pour savoir dans quels cas exactement une forme est inhérente à la fonction ou aux fonctions génériques des produits. En l'absence de jurisprudence à cet égard, les exemples donnés par l'Avocat général peuvent être mentionnés: pieds accolés à un plateau horizontal en ce qui concerne une table; semelle de forme orthopédique dotée d'une lanière en forme de «v» en ce qui concerne des tongs (conclusions du 14/05/2014, C-205/13, § 59). Bien que les conclusions de l'avocat général ne soient pas contraignantes, elles peuvent fournir des orientations utiles.
Il n'y a pas encore de pratique concernant des cas dans lesquels une marque est constituée d'«**autres caractéristiques**» résultant de la nature du produit. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore représentant le son d'une moto pour des *motos*

pourrait tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point e) i), du RMUE si le son résulte de la nature du produit (ici de sa performance technique). Un autre exemple hypothétique de signe qui est constitué exclusivement d'«autres caractéristiques» découlant de la nature du produit pourrait être une marque olfactive d'une odeur pour un *parfum.*

3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

L'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Les juridictions n'ont pas encore statué sur l'interprétation de la notion d'«autre caractéristique» du produit. Toutefois, 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 (décision préjudicielle du 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, et arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516), interprétant, entre autres, l'article 3, paragraphe 1, de la DM, qui correspond à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE.

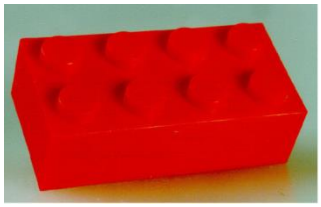
Un signe est constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque **toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique**, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence (arrêt du 14/06/2010, C-48/09 P, Brique Lego, § 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 (arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). De même, la combinaison de différents éléments qui sont tous fonctionnels en eux-mêmes ne rend pas le signe enregistrable.

Lors de l'examen d'une demande de MUE par rapport à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE, il faut prêter attention à la signification de **l'expression «résultat technique»**. Cette expression doit être interprétée au sens large et englobe des formes ou autres caractéristiques 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.

Les autres caractéristiques du produit nécessaires à l'obtention d'un résultat technique peuvent comprendre des sons particuliers. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore pour des répulsifs pour insectes peut donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE si le son en question a pour effet de repousser les insectes.

Dans l'affaire «Brique Lego», à la suite d'un recours en annulation, deux instances de l'Office ont déclaré la nullité de la forme tridimensionnelle d'un bloc de construction dans un kit de construction:

Signe	MUE nº	Produits et services
	MUE nº 107 029 R 856/2004 G T-270/06 C-48/09 P	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 (décision du 10/07/2006, R 856/2004-G, § 54).

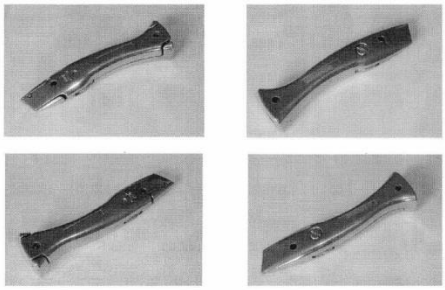
Le Tribunal a rejeté le recours contre la décision précitée et a confirmé les conclusions de la grande chambre, au motif que cette dernière avait correctement appliqué l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE (arrêt du 12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

Suite à un recours, la Cour, dans son arrêt du 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, 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).

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 (les chambres de recours ont suivi cette approche, par exemple, dans leur décision du 17/10/2013, R 042/2013-1).

Une affaire concernant la forme suivante 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 n°
	Arrêt du 19/09/2012, T-164/11 Manche de couteau

Dans ce cas, la forme demandée était décrite comme

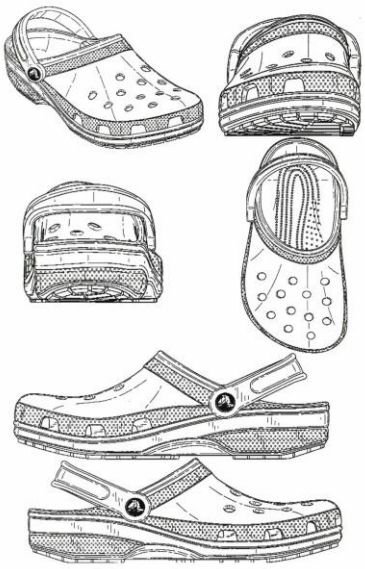
> [...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l'axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s'élargit vers une extrémité arrière 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 découpes. 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). À cet égard, le demandeur a accusé les chambres de recours de s'être limitées à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté sans avoir pris en compte **l'impression d'ensemble** produite par le signe. Toutefois, comme le signale le Tribunal:

> En l'espèce, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours a bien relevé … que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l'invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu'un prolongement modéré des pointes de l'extrémité arrière (point 39).

Signe	Affaire n°
	Décision du 29/01/2016, R 3021/2014-5
La chambre de recours a rejeté l'action en annulation. Elle considère que lorsqu'un élément ornemental ou fantaisiste joue un rôle important dans la description d'une forme, les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives de fonctionnalité équivalente, de sorte qu'il n'existe pas un risque d'atteinte à la disponibilité de la solution technique. De l'avis de la chambre de recours, l'ajout du «logo crocodile» suffit pour rendre inapplicables chacun des motifs prévus à l'article 7, paragraphe 1, point e) (points 36 à 37).	

4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE, les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique 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 ou autre caractéristique peut, en principe, être protégée en tant que dessin ou modèle et en tant que marque, l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE refuse uniquement la protection de marque à des formes ou autres caractéristiques dans certains cas spécifiques, à savoir lorsque le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.

Le **concept de «valeur»** doit être interprété, non seulement en termes commerciaux (économiques), mais aussi en termes d'«attractivité», à savoir la probabilité que les produits seront achetés **principalement du fait de** leur forme particulière ou d'une autre caractéristique particulière. Lorsque d'autres caractéristiques sont susceptibles de donner au produit une valeur substantielle en plus de cette valeur esthétique, comme une valeur fonctionnelle (par exemple sécurité, confort et fiabilité), l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE ne peut être systématiquement exclu. En effet, la notion de «valeur» ne saurait être limitée à la forme ou à l'autre caractéristique de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).

La notion de «valeur» ne doit pas être interprétée comme signifiant «renommée», étant donné que l'application de ce motif absolu de refus est exclusivement justifiée par

l'effet sur la valeur qu'ajoute **la forme ou l'autre caractéristique** aux produits et non par d'autres facteurs, comme la renommée de la marque verbale qui est également utilisée pour identifier les produits en question (voir à cet égard décision du 16/01/2013,R 2520/2011-5, § 19).

En outre, le fait que la forme ou une autre caractéristique 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 ou d'une autre caractéristique, vu que, dans le monde moderne des affaires, il n'existe aucun produit d'utilité industrielle qui n'ait pas fait l'objet d'une étude, d'une recherche et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché (décision du 03/05/2000, R 395/1999-3, Gancino quadrato singolo, § 1-2 et 22-36).

Dans le cadre de l'appréciation de la valeur des produits, peuvent entrer en ligne de compte des **critères** tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme ou de l'autre caractéristique en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires et la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).

Le fait que la forme assure, en dehors de sa fonction esthétique, également d'autres fonctions (p. ex. des fonctions essentielles) n'exclut pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), iii), du RMUE (arrêt du 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 31).

Un exemple de signe constitué exclusivement d'«autres caractéristiques» qui donnent une valeur substantielle aux produits pourrait être une marque sonore, représentant un son spécifique de *moto* qui peut attirer une partie significative du public pertinent dans la mesure où il peut effectivement influencer le choix du consommateur lors de l'acquisition.

Il est nécessaire d'adopter une **approche au cas par cas** pour l'examen de ces marques. Dans la plupart des cas, un examen approprié ne sera possible que lorsqu'il existe des preuves que la valeur esthétique de la forme ou de l'autre caractéristique peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure.

Si une forme ou une autre caractéristique doit son attrait à la renommée de ses concepteurs et/ou aux efforts de marketing plutôt qu'à la valeur esthétique de la forme ou de l'autre caractéristique en elle-même, l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE, ne s'appliquera pas (décision du 14/12/2010, R 486/2010-2, Shape of a chair (marque tridimensionnelle), § 20-21).

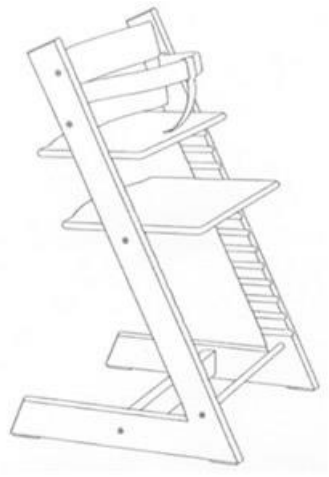
Une affaire importante relative aux formes qui confèrent une valeur substantielle aux produits concerne la représentation tridimensionnelle d'un haut-parleur telle que reproduite ci-dessous.

Signe	Affaire n°	Produits
	Décision du 10/09/2008, R 497/2005-1 Arrêt du 06/10/2011, T-508/08, Représentation d'un haut-parleur	En plus des haut-parleurs, autres appareils pour la réception, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores compris dans la classe 9 ainsi que les meubles de musique compris dans la classe 20.

Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe en question relevait du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE (arrêt du 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

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 et qu'elle était un élément essentiel de la stratégie de marque de la requérante qui 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 argument de vente important (arrêt du 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Le Tribunal a donc conclu que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé conférait une valeur substantielle auxdits produits.

Il ressort de l'arrêt précité qu'il importe de déterminer si **la valeur esthétique d'une forme (ou, par analogie, d'une autre caractéristique) 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 ou l'autre caractéristique elle-même est substantielle, est sans pertinence.



Voir un autre exemple d'une demande semblable ci-dessous:

MUE	Affaire n°
	R 664/2011-5 (T-455/15 recours pendant)
La chambre de recours a annulé la MUE compte tenu du fait que la forme de la chaise telle qu'elle a été enregistrée possédait une valeur substantielle. La chambre de recours a procédé à un examen détaillé des éléments de preuve produits et a conclu, notamment, que la stratégie promotionnelle du titulaire de la MUE avait été dominée par des références à la valeur esthétique de la forme de la chaise depuis de nombreuses années, y compris bien avant la date d'enregistrement.	

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 7

MARQUES CONTRAIRES À L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MŒURS [ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT F), DU RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 «Ordre public» 4

2.1 Notion et catégories 4

3 Bonnes mœurs 5

1 Remarques générales

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE renvoie à l'article 6 *quinquies* B (3°) de la Convention de Paris[1], qui prévoit le refus à l'enregistrement ou l'invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l'ordre public».

La formulation de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE est très large et laisse une grande marge d'interprétation. Une application judicieuse de cette disposition implique nécessairement de mettre en balance le droit des commerçants d'employer librement des mots et des images dans les signes qu'ils souhaitaient enregistrer en tant que marques avec le droit du public de ne pas être confronté à des marques dérangeantes, grossières, insultantes et même menaçantes (décision du 6 juillet 2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 14).

Cette disposition n'a pas pour objet d'identifier et de filtrer les signes dont l'utilisation commerciale doit à tout prix être évitée, mais plutôt d'empêcher l'enregistrement de marques dans les cas où l'octroi d'un monopole irait à l'encontre de l'état de droit ou serait perçu par le public pertinent comme portant directement atteinte aux normes morales fondamentales de la société. En d'autres termes, l'Office ne peut aider positivement les personnes qui souhaitent promouvoir leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui enfreignent certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (décision du 6 juillet 2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 13).

L'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n'est pas limitée au principe de liberté d'expression (article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne des droits de l'homme), étant donné que le refus d'enregistrement signifie uniquement que le signe n'est pas protégé en vertu de la législation sur les marques et que cela n'empêche pas son utilisation – même à des fins commerciales (arrêt du 9 mars 2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, § 26).

L'ordre public et les bonnes mœurs sont deux notions différentes, qui se recoupent souvent.

La question de savoir si les produits et services pour lesquels une protection est demandée peuvent ou non être légalement mis à la vente sur le marché d'un État membre spécifique est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si le signe lui-même enfreint l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE (voir l'arrêt du 13 septembre 2005 dans l'affaire T-140/02, «INTERTOPS», point 33). Pour déterminer si une marque est ou non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque (voir l'arrêt «INTERLOPS» précité, point 28). Dans son arrêt du 20 septembre 2011 dans l'affaire T-232/10, «Blason soviétique», le Tribunal a conclu que pour interpréter les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs», il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union, mais également les circonstances particulières à des **États membres pris individuellement** qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (point 34).

[1] Convention de Paris du 20 mars 1883 (modifiée à Stockholm le 14 juillet 1967)

La législation et la pratique administrative de certains États membres peuvent également être prises en considération dans ce contexte (pour évaluer des valeurs subjectives), non en raison de leur valeur normative, mais en tant que preuve de faits permettant d'évaluer la perception du public pertinent dans ces États membres (voir l'arrêt «Blason soviétique» précité, point 57). Dans pareil cas, l'illégalité de la marque communautaire demandée n'est pas le facteur déterminant pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, mais possède plutôt une valeur probante quant à la perception du public pertinent dans le ou les États membres en question.

Compte tenu du fait que les circonstances particulières à des États membres pris **individuellement** peuvent ne pas être connues dans l'ensemble du territoire européen, la notification d'irrégularité devrait expliquer clairement ces circonstances afin de garantir que le demandeur est en mesure de comprendre pleinement le raisonnement qui sous-tend ce refus et d'y répondre en conséquence.

2 «Ordre public»

2.1 Notion et catégories

Ce motif de refus découle d'une évaluation fondée sur des **critères objectifs**. La notion d'«ordre public» est constituée par l'ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'État de droit. Dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, «l'ordre public» fait référence à l'**acquis de l'Union applicable dans un domaine spécifique**, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme.

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'**exemples de situations** dans lesquelles des signes sont affectés par cette interdiction:

- Les marques qui contredisent les principes de base des valeurs fondamentales de l'ordre politique et social européen et, en particulier, les valeurs universelles sur lesquelles l'Union européenne est fondée, telles que la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JOUE C 83/389, 30 mars 2010).

- Le 27 décembre 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93), ultérieurement mise à jour par la décision du Conseil (PESC) 2015/2430 du Conseil du 21 décembre 2015 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 188 du 13.07.2016, p. 21-24, version consolidée, disponible à l'adresse suivante:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1136&from=EN), qui contient une liste des personnes et groupes qui facilitent, commettent ou tentent de commettre des actes terroristes sur le territoire de l'Union. Toute marque de l'Union européenne

demandée réputée soutenir ou bénéficier à une personne ou à un groupe de la liste sera refusée comme étant contraire à l'ordre public.

3 Bonnes mœurs

Ce motif de refus concerne des **valeurs subjectives**, mais qui doivent être appliquées de manière aussi objective que possible par l'examinateur. Cette disposition interdit l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne de termes ou expressions blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée; les critères à appliquer sont ceux d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (arrêt du 9 mars 2012 dans l'affaire T-417/10, ¡Que buenu ye! HIJOPUTA, § 21).

La notion de bonnes mœurs visée à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE n'a rien à voir avec le mauvais goût ou la prise en considération des sentiments des personnes. Pour tomber sous le coup de cet article, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou à tout le moins par une partie importante de celui-ci, comme allant directement à l'encontre des normes morales fondamentales de la société. Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d'offenser qu'une petite minorité de citoyens extrêmementpuritains. Inversement, l'enregistrement d'une marque ne doit pas être autorisé simplement parce que ladite marque n'offenserait pas une minorité tout aussi faible de citoyens qui, à l'autre extrême, jugent acceptables les obscénités les plus flagrantes. La marque doit être appréciée en se référant aux normes et valeurs de citoyens ordinaires se situant entre ces deux extrêmes (décision du 6 juillet 2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 21).

Comme expliqué ci-dessus dans les remarques générales, la législation nationale et les pratiques des États membres sont des indicateurs à prendre en compte afin d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public concerné dans ces États membres (arrêt du 20 septembre 2011, T-232/10, Blason soviétique, § 58). Cependant, l'Office ne refuse pas l'enregistrement d'une marque du seul fait que celle-ci soit contraire à une législation et une pratique nationale données. Néanmoins, ces éléments constituent des **indices factuels** permettant d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public pertinent situé dans l'État membre concerné.

Voici quelques exemples de législations nationales prises en compte comme preuves que la marque est contraire aux bonnes mœurs:

- l'utilisation des symboles et des dénominations des partis ou des organisations inconstitutionnels est interdite en Allemagne [voir l'article 86a dt. StGB (Code pénal allemand), BGBl. Nr. I 75/1998] et en Autriche [voir l'article 1er öst. Abzeichengesetz (loi autrichienne sur les insignes), BGBl. Nr. 84/1960 lu en conjonction avec l'article 1er öst. Verbotsgesetz (loi autrichienne sur la prohibition), BGBl. Nr. 25/1947];

- «l'usage des symboles du despotisme» (tels que la faucille et le marteau, ou l'étoile rouge à cinq branches), notamment d'une manière qui offense la dignité des victimes des régimes totalitaires et leur droit à l'inviolabilité est interdite en Hongrie (article 335 de la loi C de 2012 sur le Code pénal hongrois). Voir arrêt du 20/09/2011, T-232/10, Blason de l'Union soviétique.

Soulever une objection lorsqu'une marque est contraire aux bonne mœurs n'exclut cependant pas que le signe puisse également être contraire à l'ordre public (par exemple, la marque peut être perçue par le public concerné comme étant directement contraire aux normes élémentaires de la morale de la société, et, dans un même temps, comme allant à l'encontre des principes élémentaires et les valeurs fondamentales de l'ordre politique et social européen).

L'examen de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE doit tenir compte du **contexte** dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée, en envisageant une utilisation normale de la marque **concernant les produits et les services** couverts par la demande d'enregistrement (décision du 6 juillet 2007 dans l'affaire R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 21). Il est normalement nécessaire de prendre en considération les produits et services désignés par la marque demandée, étant donné que le public pertinent peut varier selon les produits et services offerts et peut dès lors avoir des seuils de tolérance différents quant à ce qu'il juge clairement inacceptable. Par exemple, «toute personne qui est suffisamment intéressée par les [sex toys] pour remarquer les marques sous lesquelles ils sont vendus n'est pas susceptible d'être offensée par un terme ayant des connotations obscènes» (décision du 6 juillet 2006 dans l'affaire R 495/2005-G – SCREW YOU, paragraphe 29).

Néanmoins, bien que le Tribunal ait estimé que les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé restent importants afin d'identifier le public par référence auquel la perception du signe doit être examinée, il a également précisé que **le public pertinent ne saurait être limité au public auquel les produits et services désignés par le signe sont adressés**, puisque d'autres personnes, sans être concernées par lesdits produits et services, peuvent être confrontées à ce signe (arrêt du 5 octobre 2011 dans l'affaire T-526/09, PAKI, § 17-18, respectivement). En conséquence, le contexte commercial dans lequel s'insère une marque, au sens du public auquel s'adressent les produits et services désignés, n'est pas toujours le facteur déterminant pour établir que la marque est contraire aux bonnes mœurs (arrêt ¡Que buenu ye! HIJOPUTA précité, § 24; et arrêt du 26 septembre 2014, CURVE, T-266/13, § 18-19).

L'illégalité n'est pas un critère suffisant pour que s'applique cette partie de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE: certains termes ou signes ne donneraient pas lieu à l'engagement de procédures devant les autorités ou tribunaux compétents, mais sont suffisamment offensants pour le grand public pour ne pas être enregistrés en tant que marques (décision du 1er septembre 2011 dans l'affaire R 168/2011-1 – fucking freezing! by TÜRPITZ (BILDMARKE), paragraphe 16). En outre, des mesures sont prises pour veiller à ce que les enfants et adolescents, même s'ils ne constituent pas le public pertinent des produits et services en question, ne soient pas confrontés à des termes offensants dans les magasins qui sont ouverts au grand public. Les définitions du dictionnaire fournissent généralement un premier indice permettant de déterminer si le terme en question est offensant dans la langue concernée (décision fucking freezing! by TÜRPITZ (BILDMARKE) précitée, paragraphe 25), mais le facteur clé doit être la perception du public pertinent dans le contexte spécifique du lieu et du mode de confrontation avec les produits et services en cause.

Cependant, la chambre de recours a estimé que le terme KURO ne possédait pas pour le public hongrois la signification offensante que véhicule le terme «kúró» (qui signifie «pratiquer le coït» en français), étant donné que les voyelles «ó» et «ú» sont des lettres différentes des lettres «o» et «u» et se prononcent différemment de ces dernières (décision du 22 décembre 2012 dans l'affaire R 482/2012-1 – «kuro», paragraphes 12 et suiv.).

Il existe un risque certain que le libellé de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE puisse être appliqué de manière subjective dans le but de refuser à l'enregistrement des marques qui ne sont pas du goût personnel de l'examinateur. Cependant, pour que le ou les termes puissent être refusés, ils doivent être perçus comme étant offensants par des personnes ayant un seuil de sensibilité normal (arrêt ¡Que buenu ye! HIJOPUTA précité, point 21).

Nul n'est besoin d'établir que le demandeur **cherche** à choquer ou insulter le public concerné; le fait objectif que la marque de l'Union européenne demandée **puisse** être perçue comme étant choquante ou insultante suffit (décision du 23 octobre 2009 dans l'affaire R 1805/2007-1, PAKI, paragraphe 27, confirmée par l'arrêt PAKI, précité, points 20 et suiv.).

Enfin, les signes ayant une connotation «négative» ne sont pas les seuls signes potentiellement offensants. L'usage banal de certains signes ayant **une connotation extrêmement positive** peut aussi être offensant (par exemple, des termes ayant une signification religieuse ou des symboles nationaux ayant une valeur spirituelle et politique, notamment ATATURK pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque (décision du 17 septembre 2012 dans l'affaire R 2613/2011-2 – ATATURK, paragraphe 31).

Exemples de demandes de marques de l'Union européenne rejetées (ordre public et/ou bonnes mœurs)

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
BIN LADIN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs et ordre public – la marque demandée sera comprise du grand public comme étant le nom du chef de l'organisation terroriste notoirement connue Al-Qaïda; les actes terroristes sont contraires à l'ordre public et aux principes moraux (paragraphe 17).	R 176/2004-2
CURVE 300	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»).	R 288/2012-2
CURVE	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»). Le public pertinent ne saurait être limité au public auquel sont **directement** adressés les produits et les services. «*Curve*» choque également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière **incidente** (point 19). Concernant le mot «Curve»+ ajouts ['AIRCURVE'], voir l'exemple ci-dessous dans ce chapitre (R 203/2014-2).	T-266/13
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «fucking» est un terme offensant et vulgaire en anglais.	R 168/2011-1

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «HIJOPUTA» est un terme offensant et vulgaire en espagnol.	T-417/10
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Le Code pénal hongrois interdit certains «symboles du despotisme», dont la faucille et le marteau, ainsi que l'étoile rouge à cinq branches symbolisant l'ancienne URSS. Cette législation ne s'applique pas en raison de sa valeur normative, mais plutôt en tant que preuve de la perception du public pertinent (points 59-63)[2].	T-232/10
PAKI	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «PAKI» est une insulte à caractère raciste en anglais.	T-526/09
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits autres que des produits à caractère sexuel)	Bonnes mœurs - une proportion significative des citoyens ordinaires britanniques et irlandais trouveraient les termes «SCREW YOU» offensants et inacceptables (paragraphe 26).	R 495/2005-G
FICKEN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «FICKEN» est un terme offensant et vulgaire en allemand (il signifie «pratiquer le coït»).	(T-52/13)
ATATURK	Consommateur moyen parmi les citoyens ordinaires européens d'origine turque	Bonnes mœurs – L'usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut être offensant au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f). ATATURK est un symbole national ayant une valeur spirituelle et politique pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque.	R 2613/2011-2

[2] Le Code pénal hongrois en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt (20/09/2011) a été modifié par la loi C de 2012, afin de couvrir l'utilisation des symboles du despotisme utilisés spécifiquement pour porter atteinte à la dignité des victimes de régimes totalitaires et à leur droit à l'inviolabilité (anciennement article 269/B, devenu article 335 du Code pénal hongrois).

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
FUCK CANCER	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Non seulement le mot «FUCK» est légèrement grossier, mais lorsqu'il est associé au mot «CANCER», il est également offensant et indécent, à tout le moins pour les locuteurs anglophones du monde des affaires (paragraphe 19).	R 793/2014-2
MECHANICAL APARTHEID	Consommateur moyen	Ordre public – «APARTHEID» renvoie à un ancien régime politique offensant d'Afrique du Sud qui pratiquait la terreur étatique, la torture et le déni de la dignité humaine. Le message transmis par ce signe, utilisé dans le domaine des jeux vidéo, les publications y afférentes et les loisirs, est contraire à l'ordre public de l'Union européenne, dans la mesure où il contredit les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles l'Union est fondée, à savoir la dignité humaine, la liberté, l'intégrité physique, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit (paragraphe 30).	R 2804/2014-5
MH17 MH370	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Acronymes de vols aériens. L'intention de tirer un parti financier de ce qui est universellement accepté comme un événement tragique qui a causé la mort de centaines de personnes est inacceptable et contraire aux principes de moralité acceptés.	MUE 13 092 937 MUE 12 839 486
Fack Ju Göhte	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Le terme «fack ju» est une adaptation argotique de l'expression offensante et vulgaire «fuck you» en anglais.	MUE 13 971 163 (recours: R2205/2015-5)
	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – Le crime organisé de type mafieux est une menace claire et tangible pour l'ensemble de l'UE. La possibilité d'enregistrer une marque dans le cadre du RMUE doit être examinée dans ce contexte factuel. Le contenu sémantique minimise la menace d'une organisation criminelle en en faisant un convive de repas («se sienta a la mesa»), ce qui rend la marque offensante.	MUE 5 510 921 11 247 C (recours: R 803/2016-1)

Exemples de demandes de marques de l'Union européenne acceptées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
KURO	Consommateur moyen	Le fait qu'un terme, nom ou abréviation étranger présente certaines similitudes avec un terme offensant (tel que kúró) n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser l'enregistrement de la marque de l'Union européenne demandée (paragraphe 20). Les voyelles hongroises «ó» et «ú» diffèrent clairement des lettres «o» et «u» dépourvues d'accent. En outre, les termes hongrois ne se terminent jamais par un «o» sans accent (paragraphes 15-18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits à caractère sexuel)	Une personne entrant dans un sex shop est peu susceptible d'être offensée par une marque contenant des termes à connotation sexuelle, obscène (paragraphe 26).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consommateur moyen	Bien que «puta» signifie «prostituée» en espagnol, l'expression DE PUTA MADRE signifie «excellent» dans cette même langue (argot).	MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
AIRCURVE	Public spécialisé (personnel médical, patients souffrant de troubles respiratoires)	Le mot «Curve» répréhensible [prostituée, salope en roumain] est directement associé au terme anglais «AIR» pour former le mot «AIRCURVE», qui, ainsi composé est totalement fantaisiste en roumain. Même si le public concerné comprenait le mot anglais «AIR» et analysait la marque en le séparant en deux éléments, la signification «d'AIRCURVE» serait «prostituées de l'air», ce qui, en tant que concept et pour l'appareil respiratoire, fait assez peu sens ou est suffisamment absurde pour éclipser toute notion offensante (par 13 et suivants). Concernant le mot «Curve» employé seul, voyez l'exemple susmentionné dans le présent chapitre (T-266/13).	R 203/2014-2
	Consommateur moyen	Pour les produits concernés — *rum* (Class 33) — le public concerné percevra le signe comme provocant, transgressif, rebelle, mais pas comme une indication de l'origine criminelle des produits (par. 23).	R 2822/2014-5
ILLICIT	Consommateur moyen	La marque est considérée comme acceptable au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f), RMUE, «illicite» ayant un sens différent de «contrefait» par exemple. Le nom de la marque serait considéré comme plutôt créatif pour les produits (*cosmétiques et parfums*) et il pourrait être accepté.	MUE 13 469 523

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 9

Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles

[ARTICLE 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]

Table des matières

1 Introduction 3

2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE 3

2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE 3

2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés 3

2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE 7

3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6*ter* de la CP 14

3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE 14

3.2 Symboles protégés 15

4 Exceptions 17

1 Introduction

L'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE intègre l'article 6*ter* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CP) au sein du système de la marque de l'Union européenne. Il protège dès lors les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État partie à la CP, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux. Cette protection a été étendue aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations intergouvernementales (OIG) en 1958. L'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE est applicable uniquement si le signe demandé est identique à un «emblème» protégé ou est une imitation héraldique d'un tel «emblème».

L'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE protège les badges, emblèmes et écussons qui ne sont pas protégés par l'article 6*ter* de la CP mais présentent un intérêt public.

2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

L'article 6*ter* de la CP vise à interdire l'enregistrement et l'utilisation des marques identiques ou sensiblement similaires aux emblèmes d'État ainsi qu'aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États ou aux emblèmes, sigles et dénominations des OIG. Un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l'autorité concernée à contrôler l'utilisation des symboles de sa souveraineté et pourrait, en outre, induire le public en erreur quant à l'origine des produits et services pour lesquels ces marques sont utilisées.

Il convient de refuser l'enregistrement de ces emblèmes et signes, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique, en tant que marque ou qu'élément de celle-ci, à défaut d'autorisation de la part de l'autorité compétente.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) bénéficient de la même protection en vertu de l'article 2, paragraphe 1, des ADPIC, selon lequel les membres de l'OMC sont tenus de respecter les articles 1er à 12 et l'article 19 de la CP.

2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés

Drapeaux d'État

Un drapeau d'État est défini par la constitution d'un État ou par une loi spécifique de l'État en question. En règle générale, un État ne dispose que d'un seul drapeau d'État.

Par exemple, le drapeau espagnol est défini à l'article 4 de la Constitution espagnole; le drapeau français est défini à l'article 2 de la Constitution française; et le drapeau allemand est défini à l'article 22 de la Constitution allemande.

Les drapeaux d'État jouissent d'une protection en soi sans qu'ils aient besoin d'être enregistrés auprès de l'OMPI en vertu de l'article 6*ter*, paragraphe 3, point a), de la CP. Il n'est pas nécessaire d'établir de lien entre les produits et services demandés et le pays; les drapeaux d'État bénéficient d'une protection absolue.

Armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État

Les armoiries sont normalement constituées d'un dessin ou d'une image représenté(e) sur un écu. Comme exemple d'armoiries, citons les armes d'Espagne.

Protégées sous le numéro ES5.

Outre le drapeau d'État (lequel est protégé en soi), un État partie à la CP peut également demander une protection pour d'autres drapeaux, à savoir, dans un État fédéral, ceux de sa première division politique. Par exemple, l'Allemagne a demandé une protection des drapeaux de chaque *Bundesland* («État fédéral»).

Protégé sous le numéro DE34 (drapeau de l'État fédéral de Berlin).

Par contre, l'Espagne n'a pas demandé la protection du drapeau des *Comunidades Autónomas* (communautés autonomes) mais seulement celle du drapeau d'État et du drapeau d'État sur lequel figurent ses armes. La France et le Royaume-Uni, par exemple, n'ont demandé de protection pour aucun drapeau.

L'expression «autres emblèmes d'État» a trait à tout emblème constituant le symbole de la souveraineté d'un État. Il peut s'agir d'une représentation de la couronne nationale,

Protégée sous le numéro NL48.

ou du sceau officiel d'un État partie à la CP,

Protégé sous le numéro US1.

Tout comme les drapeaux d'État, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État bénéficient d'une protection absolue, indépendamment des produits et services visés par la demande.

Signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie

Les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ont pour vocation de certifier qu'un État, ou une organisation dûment autorisée à cet effet par un État, s'est assuré que certains produits satisfont à une exigence spécifique ou présentent un certain niveau de qualité. Plusieurs États utilisent des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie pour les métaux précieux ou des produits tels que le beurre, le fromage, la viande ou le matériel électrique. Les signes et poinçons officiels peuvent s'appliquer également aux services, par exemple dans le domaine de l'éducation, du tourisme, etc.

Ces symboles sont généralement enregistrés pour des produits donnés tels que:

Protégé sous le numéro BR6 pour le tourisme; la promotion nationale et internationale; la publicité; les études commerciales; la gestion d'affaires et l'administration d'affaires.	Protégé sous le numéro JP1 pour les produits et aliments agricoles, forestiers et de la pêche.

Des exemples plus typiques sont les signes de garantie des métaux tels que:

Protégé sous le numéro CZ35 pour le platine	Protégé sous le numéro IT13 pour l'or	Protégé sous le numéro HU10 pour les ouvrages d'argent

La protection dont bénéficient les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie est limitée aux produits du même genre ou d'un genre similaire en vertu de l'article 6*ter*, paragraphe 2, de la CP (pas de protection absolue).

Armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes d'organisations intergouvernementales

Les organisations intergouvernementales dont un ou plusieurs États parties à la CP sont membres bénéficient d'une protection de leurs armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes.

Par exemple, les signes suivants bénéficient d'une protection en vertu de la Convention de Paris:

Protégé sous le numéro QO60.	Protégé sous le numéro QO1.	Protégé sous le numéro QO1248.

AU

Protégé sous le numéro QO884 pour l'UNION AFRICAINE.

L'Union européenne a, par exemple, demandé la protection des signes, sigles et dénominations suivants:

Publié sous le numéro QO1717	Publié sous le numéro QO1742 (QO1743 à QO1746 dans d'autres langues)	Publié sous le numéro QO1718 (QO1719 à QO1741 dans d'autres langues)

Aux termes de l'article 6*ter*, paragraphe 1, point c), de la CP, les armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes des OIG bénéficient d'une protection uniquement pour les produits et services demandés qui sont de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si la marque abuse le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

Même si l'Union européenne n'est pas un État au sens du droit international public, mais une organisation intergouvernementale internationale, son domaine d'activité équivaut à celui d'un État (décision du 12/05/2011, R 1590/2010-1 – European Driveshaft Services EDS, § 54; arrêt du 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft

Services, EU:T:2013:12, § 70). Ce faisant, les emblèmes de l'Union européenne bénéficient d'une protection contre tous les produits et services et il n'est pas nécessaire d'établir de lien particulier.

En vertu de la dernière phrase de l'article 6*ter*, paragraphe 1, point b), de la CP, l'article 6*ter* de la CP ne s'applique pas aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection (par exemple, la Convention de Genève).

Recherche d'emblèmes

Des informations pertinentes concernant les emblèmes protégés en vertu de la Convention de Paris sont fournies dans la base de données Article 6*ter* de l'OMPI (http://www.wipo.int/ipdl/fr/6ter/). Les recherches au sein de la base de données peuvent être effectuées sur la base des critères suivants: «État» (à savoir pays), «catégorie» (à savoir type d'«emblème»), ou encore «Classification de Vienne».

Une recherche sur Google Images (https://images.google.com/) pourrait fournir quelques informations de base permettant d'identifier un emblème avant d'avoir recours à la base de données Article 6*ter*.

Dans la mesure où les drapeaux d'État bénéficient d'une protection en soi sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer auprès de l'OMPI, ils ne figurent généralement pas dans la base de données Article 6*ter* de l'OMPI CP (à moins qu'ils soient parallèlement protégés à titre d'autre emblème d'État). Il est possible de consulter des outils de recherche de drapeaux tels que http://www.flagid.org ou http://www.flag-finder.com.

2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

Pour ne pas tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, une marque:

- doit **consister** uniquement en une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés; ou
- doit **comprendre** une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés.

Par ailleurs, l'autorité compétente ne doit pas avoir donné son **autorisation** (voir point 4 ci-dessous).

En principe, l'interdiction d'imitation d'un emblème concerne uniquement **les imitations de celui-ci au point de vue héraldique**, c'est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l'image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la **description héraldique** de l'emblème en cause (arrêts du 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; et du 05/05/2011, T-41/10, ESF École du ski français, EU:T:2011:200, § 25).

Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d'un examen de marque, il convient en premier lieu de considérer l'«emblème» protégé, ainsi que le signe demandé, du point de vue héraldique.

La Cour a conclu au sujet de l'expression «imitation au point de vue héraldique», qu'il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque dont l'enregistrement est demandé et l'emblème d'État, détectée par un spécialiste de l'art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen et dès lors que, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, la marque contestée peut constituer une imitation de l'emblème en question au sens de l'article 6*ter* de la CP (arrêts du 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et suiv.; et du 25/05/2011, T-397/09, Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Drapeau espagnol	**Drapeau de l'UE**
Drapeau d'État espagnol.	Protégé sous le numéro QO0927.
Trois rayures horizontales — rouge, jaune et rouge, chaque rayure rouge faisant la moitié de la largeur de la rayure jaune centrale.	Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

Pour appliquer l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE, **il peut dès lors être suffisant que le consommateur moyen, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, puisse percevoir la marque comme une imitation de l'«emblème»**. Il se peut qu'une telle imitation existe lorsque l'«emblème» protégé en vertu de l'article 6*ter* de la CP par exemple, comprend l'élément principal de l'«emblème» ou fait figurer une partie de celui-ci. Cet élément ne doit pas nécessairement être identique à l'emblème en question. Le fait que l'emblème en question soit **stylisé**, ou que seulement une **partie de l'emblème** soit utilisée, n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une imitation au point de vue héraldique (arrêt du 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41).

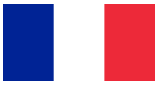
La MUE demandée comprend un «emblème» protégé

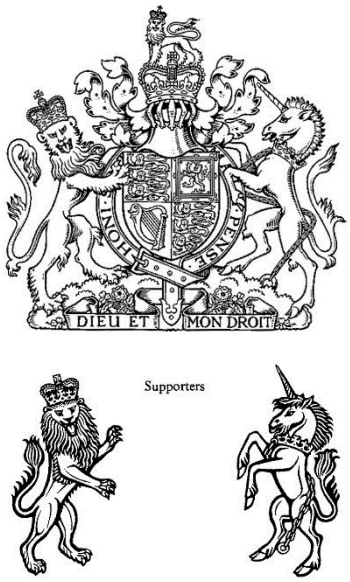
Dans un premier temps, il est important que l'examinateur identifie les divers éléments de la MUE demandée et détermine la partie de celle-ci qui est considérée comme étant la reproduction ou l'imitation héraldique d'un «emblème» protégé en vertu de l'article 6*ter* de la CP. Peu importe la **taille** de l'emblème protégé tel qu'il figure dans la MUE dans la mesure où il est **lisible** et **perceptible**.

Le fait que la MUE demandée **comprenne également des éléments verbaux** n'empêche pas, en soi, l'application de l'article 6*ter* de la CP (arrêt du 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). Au contraire, un tel élément verbal pourrait même renforcer le lien entre la demande de MUE et un emblème (arrêt du 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et suivants; décision du 28/10/2014, R 1577/2014-4 – Swiss Concept, § 33).

Exemples:

- Confirmation de l'existence d'une imitation héraldique

<table>
<tr><th>Drapeau</th><th>Signe demandé</th></tr>
<tr><td>Les drapeaux de Norvège, France, Autriche, Allemagne, Suède, France, République tchèque, Belgique, Danemark, Irlande, Italie et Finlande (à partir du haut en suivant un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre).</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Demande de MUE 10 502 714, R 1291/2012-2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Les couleurs sont reconnaissables et correspondent à la structure des drapeaux.</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>Drapeau britannique</td><td>Demande de MUE: 13 169 313</td></tr>
<tr><td colspan="2">La marque comprend une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/configuration. La légère stylisation ne le fait pas sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.</td></tr>
<tr><td>  </td><td>
</td></tr>
<tr><td>Drapeau français</td><td>R 1731/2013-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le drapeau français est repris au sein de la marque. Bien qu'il soit de petite taille, il est immédiatement reconnaissable.</td></tr>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 26</td><td>MUE: 12 031 531, R 1166/2014-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé reproduit le symbole héraldique des petites armes de l'État de la Bavière.</td></tr>
</table>

	
Protégé sous le numéro GB 3 Protégé sous le numéro GB 0565	MUE 5 627 245, R 1361/2008-1
La chambre de recours a tenu compte de la description héraldique des emblèmes protégés afin de déterminer s'il s'agissait d'une imitation héraldique (paragraphes 24 et 27). S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB 3, elle a conclu que, dans la mesure où les éléments centraux, tels que l'écu divisé en quartiers et les supports, sont dans une large mesure identiques, il s'agit dès lors d'une imitation au point de vue héraldique. Les différences ne suffisent pas à conférer à la MC un nouveau sens au point de vue héraldique. S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB 0565, elle a conclu que la seule différence entre les supports était la représentation des couronnes, laquelle passerait inaperçue auprès du grand public.	

- Rejet de l'existence d'une imitation héraldique

Drapeau	Signe demandé
Drapeau français	MUE 4 624 987, T-41/10
Bien que les couleurs soient reconnaissables, la structure du signe est différente de celle du drapeau français.	
Drapeau péruvien	MUE: 14 913 438
La marque est admissible aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE. Les dimensions des bandes ainsi que la forme globale de l'élément figuratif sont différentes de celles du drapeau péruvien.	

Drapeau britannique	MUE: 15 008 253
La marque n'est pas une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/configuration. La forte stylisation le fait sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.	

Le fait que la MUE demandée **comprenne seulement une partie de l'«emblème» protégé** n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une imitation au point de vue héraldique (arrêt du 21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 41). S'agissant du drapeau de l'Union européenne, son élément essentiel est le cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais (décision du 14/07/2011, R 1903/2010-1 – A, § 17). Toutefois, une imitation au point de vue héraldique ne nécessite pas que toutes les étoiles soient présentes dans la MUE demandée (arrêt du 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). L'orientation exacte des étoiles est sans pertinence (arrêt du 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Il en va de même pour leur couleur (arrêts du 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43 pour la couleur argentée; et du 13/03/2014, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48 pour le rouge; décision du 14/07/2011, R 1903/2010-1 – A, § 17 pour le bleu).

La jurisprudence antérieure des chambres de recours, telle que la décision R 1991/2010-4, EASI, et la décision R 0005/2011-4 –TEN, lesquelles ne suivaient pas l'approche adoptée ci-dessus, a été rejetée par le Tribunal, T-430/12, European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120.

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème **reprise(s)** dans la marque

«Emblème» protégé	**Signe demandé**
Protégé sous le numéro QO0927	Demande de MUE, R 1211/2011-1, T-430/12
La MUE demandée consiste en un cercle de 12 étoiles, trois desquelles sont recouvertes. Elle comprend l'élément le plus important du drapeau européen. L'adjectif «European» (européen) renforce le lien déjà établi par le cercle d'étoiles.	
Protégé sous le numéro QO0927	MUE 6 373 849, R 1903/2010-1
Dans la mesure où la MUE comprend un élément constituant une imitation héraldique de l'emblème européen et où la titulaire de la MUE n'a pas été en mesure de prouver détenir d'autorisation à cet égard, il y a lieu de déclarer la nullité de l'enregistrement (paragraphe 27).	

Protégé sous le numéro QO0927	
Un élément de la marque de l'Union européenne contestée comprend une imitation de tous les éléments héraldiques de l'emblème européen (paragraphe 48).	
Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 24	MUE: 12 031 531, R 1166/2014-1
L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé est une reproduction de l'écu en forme de cœur des grandes armes de l'État de la Bavière.	

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème protégé **non reprise(s)** dans la marque

«Emblème» protégé	**Signe demandé**
Protégé sous le numéro IE11	Demande de MUE 11 945 797, R 0139/2014-5
Il y a également lieu de tenir compte du fait que la configuration en termes de couleurs de l'élément graphique du signe demandé est manifestement différente de celle des symboles nationaux irlandais. Ces éléments sont si importants que le simple fait que le signe demandé comprenne également un trèfle ne signifie pas qu'il est similaire à l'un des emblèmes nationaux de l'Irlande (paragraphes 18 - 19).	
Protégé sous le numéro SE20	Demande de MUE 13 580 981
La marque n'est pas une imitation héraldique des armoiries suédoises; elle ne comprend qu'une seule des trois couronnes qui constituent la caractéristique principale des armoiries suédoises.	

<u>Représentations en noir et blanc de l'emblème protégé</u>

Les drapeaux sont souvent reproduits en noir et blanc; ce faisant, une représentation en noir et blanc d'un emblème protégé (ou inversement) peut tout de même être considérée comme une imitation héraldique (arrêts du 21/04/2004, T-127/02, ECA,

EU:T:2004:110, § 45; et du 28/02/2008, T-215/06, RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Exemples:

Drapeau	Signe demandé
Protégé sous le numéro QO0927	T-127/02
Protégé sous le numéro CA1	Demande de MUE 2 793 495
Protégé sous le numéro CA2	C-202/08 P et C-208/08 P
Drapeau britannique	Exemple fictif

Drapeau du Royaume-Uni	Exemple fictif
Protégé sous le numéro CH27	R1577/2014-4

En revanche, si la représentation en noir et blanc ne permet pas de reconnaître un drapeau donné, il n'y a pas d'imitation héraldique.

Drapeau	Signe demandé
Divers drapeaux d'État.	Exemple fictif
Il est impossible de reconnaître de drapeau particulier étant donné que le signe pourrait être une reproduction en noir et blanc de n'importe lequel des quatre drapeaux illustrés ci-dessus.	

Changements de couleur

L'utilisation de la couleur argentée plutôt que de la couleur dorée est importante en héraldique. Cette différence de couleur ne sera toutefois pas nécessairement perçue par le consommateur moyen; il n'y accordera d'ailleurs pas même d'importance (arrêt du 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Les légères différences au niveau de la couleur réelle sont dénuées de pertinence (bleu clair contre bleu foncé). L'héraldique ne distingue généralement pas entre différents tons d'une même couleur (arrêt du 15/01/2013, T-413/11, European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Qui plus est, la couleur dorée est souvent reproduite sous forme de jaune [décision du 20/05/2009, R 1041/2008-1, Kultur in Deutschland + Europa (marque fig.), § 33]; par conséquent, cette différence n'a aucune incidence sur l'appréciation.

Emblème protégé	Signe demandé
Protégé sous le numéro QO0927	MUE 2 180 800, T-413/11
Le Tribunal a maintenu que le risque qu'un lien soit établi entre le signe représenté ci-dessus et l'organisation n'était pas exclu, même de la part des professionnels (§ 66).	

3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6*ter* de la CP

3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE

L'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique à tous les autres badges, emblèmes ou écussons

i) n'ayant pas été communiqués conformément aux dispositions de l'article 6*ter*, paragraphe 3, point a), de la CP indépendamment de savoir s'il s'agit des emblèmes d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale au sens de l'article 6*ter*, paragraphe 1, point a) ou b), de la CP ou des emblèmes d'organes ou d'administrations publics autres que ceux visés à l'article 6*ter* de la CP, tels que les provinces ou municipalités

et

ii) présentant un intérêt public particulier,

à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

L'article 7, paragraphe 1, point i) ne définit pas les symboles «présentant un intérêt public particulier». La nature de ces symboles est susceptible de varier et d'inclure, par exemple, les symboles d'organes ou d'administrations publics, tels que les provinces ou municipalités. En tout état de cause, l'«intérêt public particulier» concerné doit être énoncé dans un document public, tel que par exemple dans un instrument juridique, règlement ou autre acte normatif national ou international.

Le Tribunal a déclaré qu'il **existait un «intérêt public particulier» dès lors que l'emblème présente un lien spécial avec une des activités d'une organisation internationale intergouvernementale** (arrêt du 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). Le Tribunal a en particulier précisé que l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE était également applicable lorsque l'emblème se borne à évoquer l'un des domaines d'action de l'Union européenne, et ce quand bien même ladite action ne concernerait que certains États membres de l'UE (arrêt du 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46). Cela confirme que la protection offerte par l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique également aux symboles qui ne présentent un intérêt public particulier que dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci (article 7, paragraphe 2, du RMUE).

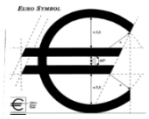
Selon la jurisprudence, l'article 7, paragraphe 1, point i), et l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE ont un champ d'application similaire et confèrent des niveaux de protection équivalents. Partant, l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE couvre la reproduction identique (totale ou partielle) des symboles susmentionnés au sein d'une marque, ainsi que leur imitation héraldique.

Selon ce même raisonnement, l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE est applicable lorsque la marque est susceptible d'**induire le public en erreur** quant à l'existence d'un lien entre la titulaire de la marque et l'organe auquel les symboles susmentionnés ont trait. En d'autres termes, **la protection offerte par l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE est subordonnée à l'existence d'un lien entre la marque et le symbole (pas de protection absolue).** À défaut, les marques auxquelles l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE s'applique bénéficieraient d'une protection plus large que celle conférée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE (arrêt du 10/07/2013, T-3/12, Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

3.2 Symboles protégés

Les signes suivants (lesquels ne sont pas visés par l'article 6 *ter* de la CP) bénéficient d'une protection particulière aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE:

- le signe de l'euro (€, tel que défini par la Commission européenne, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm);



- les symboles protégés par les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, à savoir les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge ainsi que leur nom (https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/embleme);

Toutefois, un certain nombre de croix rouges notoirement connues ont traditionnellement été utilisées et continuent de l'être; leur reprise dans une marque ne

serait pas considérée comme une reproduction/imitation héraldique de la «croix rouge».

Parmi les croix en question, citons notamment:

La «croix des Templiers»	
La «croix de Malte»	

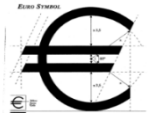
- le symbole olympique protégé en vertu du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique (http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=287432)

Les cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Le symbole olympique est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs, tel qu'énoncé dans le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique (	

Les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus relativement à l'imitation héraldique et aux autorisations sont également applicables en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE.

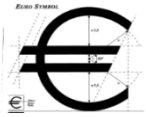
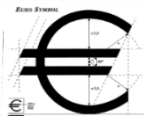
Exemples

- Confirmation de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	
	Demande de MUE nº 6 110 423, T-3/12
La MUE comprend une imitation du symbole de l'euro en une position centrale. Un lien avec l'Union européenne sera établi. Les autres éléments renforcent le lien entre la MUE et le signe de l'euro (§ 109 et suiv.).	
	Demande de MUE 2 966 265 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 42 et 44.
Marque radiée. Voir décision du 23/07/2007, 2 192 C. La MUE comprend manifestement l'emblème de la croix rouge sur un fond blanc, tel que défini et protégé par la Convention de Genève, comme partie distincte et perceptible de la marque (paragraphe 23).	

	Demande de MUE 5 988 985 pour des produits et services compris dans les classes 28 et 30.
La marque comprend une représentation de la croix rouge, laquelle est protégée par la Convention de Genève.	

- Rejet de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	R 0315/2006-1, demandée pour des produits et services compris dans les classes 8, 11 et 12.
20. En l'espèce, on ne peut pas dire que la croix rouge est reprise dans la MUE contestée compte tenu de la différence de couleurs. Comme son nom l'indique, la croix rouge est rouge; or, la couleur constitue un élément fondamental de sa protection. L'argument invoqué par la demanderesse en nullité selon lequel la couleur orange peut être fort similaire à des tons de rouge ne saurait être accepté. 21. Par ailleurs, la croix figurant dans la MUE contestée arbore le mot «REPAIR», lequel, combiné aux produits en question (outils, pièces de rechange et accessoires pour automobiles compris dans les classes 8, 11 et 12), est susceptible d'être associé aux réparations de voitures et motos. Cette association rend la croix orange de la MUE contestée encore plus distincte de l'emblème de la croix rouge protégé par la Convention de Genève.	
	
	Demande de MUE 10 868 985 pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 38, 39 et 42 (liés à la location de voitures).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; il se rapporte davantage au «prix intéressant» des produits et services concernés.	
	
	Demande de MUE 11 076 866 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37 et 42 (par exemple, des dispositifs de mesurage de l'électricité, des services liés à la construction).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; il sera perçu comme une lettre «E» stylisée.	

4 Exceptions

La MUE demandée peut être enregistrée en dépit de l'article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE si la demanderesse fournit à l'Office l'autorisation lui permettant d'inclure l'emblème protégé ou des parties de celui-ci dans sa marque. L'autorisation doit couvrir l'enregistrement comme marque ou comme partie de celle-ci. L'autorisation d'utiliser l'emblème protégé ne suffit pas.

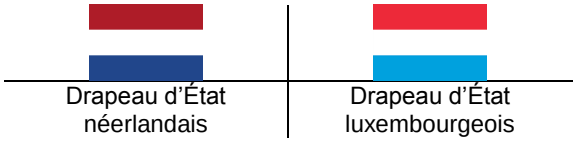
Il incombe à la demanderesse de produire l'autorisation. Il n'appartient pas à l'Office de vérifier s'il existe une autorisation, que ce soit au niveau individuel ou général.

Même dans les cas où des déclarations ou autorisations **générales** sont délivrées par les autorités compétentes en vertu du droit national quant à l'utilisation dans les affaires d'un emblème protégé et sont produites par la demanderesse, il convient d'examiner soigneusement au cas par cas si ces autorisations permettent **spécifiquement** l'utilisation d'un emblème au sein d'une marque (décision du 26/02/2015, R 1166/2014-1 – Alpenbauer Bayerische Bonbonlutschkultur, § 23-29).

Il est également important de préciser que les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE ne sauraient s'appliquer aux marques qui ont été enregistrées soit avant la réception de la notification de la part de l'OMPI, soit moins de 2 mois après la réception de celle-ci.

Les drapeaux d'État qui ne sont pas transmis à l'OMPI bénéficient d'une protection seulement contre les marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

Si une MUE demandée comprend, ou consiste en, l'imitation héraldique d'emblèmes similaires de deux États ou plus, il suffit de produire l'autorisation de l'un d'entre eux (article 6*ter*, paragraphe 8, de la CP).



DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 14

CARACTÈRE DISTINCTIF ACQUIS PAR L'USAGE (ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, DU RMUE)

Table des matières

1 Introduction 3

2 Demandes 3

3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi 3

3.1 Procédure d'examen 4

3.2 Procédure d'annulation 4

4 Consommateurs 4

5 Produits et services 5

6 Aspects territoriaux 5

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres 6

6.2 Zone linguistique 6

6.3 Extrapolation 7

7 Norme de preuve 9

8 Appréciation des éléments de preuve 10

8.1 Sondages et enquêtes 11

8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires 12

8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites 13

8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis 14

8.5 Mode d'usage 14

8.6 Durée de l'usage 15

8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt 16

9 Conséquences du caractère distinctif acquis 16

1 Introduction

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu'elle ne satisfasse pas aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

L'article 7, paragraphe 3, du RMUE constitue une exception à la règle établie par l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, en vertu de laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l'usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu *ab initio* d'un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, en raison de l'usage qui en a été fait sur le marché, au moins une partie significative du public pertinent en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire comme provenant d'une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l'origine, être enregistré en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d'enregistrement en tant que marque.

2 Demandes

L'Office n'examinera le caractère distinctif acquis qu'à la suite d'une demande du demandeur de la MUE. L'Office n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, que si le demandeur les a invoqués (arrêt du 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

Cette demande peut être déposée à tout moment pendant la procédure d'examen.

3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Dans le cas d'un enregistrement international, la date pertinente est la date d'enregistrement par le Bureau international ou, si la désignation a lieu ultérieurement, la date de désignation. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

3.1 Procédure d'examen

Étant donné qu'une marque jouit d'une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d'une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de demande d'enregistrement (arrêts du 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; et du 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Les preuves de l'usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procédure d'annulation

Dans une procédure d'annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis **après son enregistrement** un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 52, paragraphe 2, du RMUE).

L'objectif de cette norme est précisément de maintenir l'enregistrement de marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement et en tout état de cause avant la date de la demande de nullité acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du RMUE (arrêts du 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53, 86; du 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; et du 10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37, 38).

4 Consommateurs

Le caractère distinctif d'un signe, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l'examen des destinataires des produits concernés, car c'est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux d'une autre provenance (arrêt du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38).

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (arrêt du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et suiv.).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l'enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués sont larges (par

exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de MUE, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

5 Produits et services

Étant donné que la principale fonction d'une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l'existence d'un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et du 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

6 Aspects territoriaux

Conformément à l'article 1er du RMUE, une marque de l'Union européenne a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne. En conséquence, une marque doit être refusée à l'enregistrement même si elle est dépourvue de caractère distinctif uniquement dans une partie de l'Union européenne. Cette partie de l'Union européenne peut être constituée d'un seul État membre (voir, à cet effet, arrêts du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; et du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, et la jurisprudence citée).

Il s'ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue *ab initio* d'un caractère distinctif (arrêts du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Cela peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout en ce qui concerne des marques tridimensionnelles ou des marques de couleur, pour lesquelles la perception qu'a le consommateur d'une absence potentielle de caractère distinctif intrinsèque sera probablement la même dans tous les États membres de l'Union européenne. À cet égard, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **à travers l'Union européenne***,* il serait **déraisonnable** d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62).

Dans ce contexte, la question est de savoir si l'Office peut **extrapoler** à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l'usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d'autres États membres non couverts par ces éléments de preuves (voir point 6.3 ci-dessous).

Les preuves du caractère distinctif acquis doivent être **examinées dans leur ensemble**, en tenant compte, en particulier, de la part de marché détenue par la marque, de l'intensité, de la fréquence et de la durée d'utilisation de la marque (voir

point 8 ci-dessous). Les preuves doivent établir qu'une partie importante du public pertinent est capable, en raison de cette marque, d'identifier les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise en particulier. Les éléments de preuve d'États non européens sont dénués de pertinence, sauf dans la mesure où ils peuvent permettre de tirer des conclusions sur l'usage au sein de l'UE (arrêt du 24/07/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d'adhésion à l'UE, une MUE demandée avant la date d'adhésion d'un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d'adhésion. Dès lors, dans la procédure d'examen de l'Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu'en ce qui concerne les États membres de l'UE au moment de la demande de MUE, et non ceux qui ont adhéré à l'UE ultérieurement.

6.2 Zone linguistique

Sans préjudice de la possibilité d'extrapoler les éléments de preuve (voir ci-dessous point 6.3), le caractère acquis par l'usage doit être démontré, en principe, en ce qui concerne tous les États membres/territoires dans lesquels la MUE demandée fait l'objet d'une objection en raison de:

- sa signification dans la langue officielle d'un ou de plusieurs État(s) membre(s) (par exemple l'allemand en Autriche et en Allemagne); et/ou
- sa présentation dans la langue d'un État membre comprise du public pertinent d'un autre État membre où il ne s'agit pas d'une langue officielle (par exemple l'anglais en Suède); et/ou
- sa présentation dans une langue comprise par une partie importante du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne (par exemple le mot turc «hellim» à Chypre, arrêt du 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Pour plus d'explications sur les différents scénarios énumérés ci-dessus, veuillez vous reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4: marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE], le critère de référence.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsqu'une langue est une langue officielle dans plus d'un État membre de l'UE. En l'espèce, lors du traitement d'une objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise).

Exemples de langues officielles dans plus d'un État membre de l'UE:

Langue	Langue officielle dans les États membres suivants
allemand	Allemagne, Autriche, Luxembourg et Belgique
grec	Grèce et Chypre
anglais	Royaume-Uni, Irlande, Malte
français	France, Belgique, Luxembourg
néerlandais	Pays-Bas et Belgique
suédois	Suède et Finlande (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, confirmant la décision de la deuxième chambre de recours du 18/09/2012, R 46/12-2, Gifflar)

Il convient également de tenir compte du fait que dans certaines régions il existe des **minorités en nombre important** qui ont pour langue maternelle une langue autre que les langues officielles de l'État membre concerné et qui sont souvent protégées en tant que langues minoritaires. À titre d'exemple, l'allemand est utilisé tout autant que l'italien dans la région autonome italienne du Trentin-Haut-Adige (décision du 10/10/2014, R 574/2013-G, SUEDTIROL, § 16) et que le français dans la région italienne du Val d'Aoste, tandis que le Danemark compte une minorité germanophone importante (arrêt du 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

6.3 Extrapolation

Comme indiqué ci-dessus, l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'Union européenne dans laquelle la marque concernée n'avait pas **initialement** acquis ce caractère.

Cela peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout lorsque l'objection existe dans toute l'Union européenne. C'est normalement le cas pour les **marques tridimensionnelles, les couleurs en elles-mêmes et les marques figuratives consistant exclusivement en la description des produits** en cause étant donné qu'il est à présumer que l'appréciation de leur caractère distinctif est la même dans toute l'Union européenne, à moins qu'il n'existe des indices concrets qui démontrent le contraire [arrêt du 24/02/2016, T-411/14, Forme d'une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 68].

Cependant, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **à travers l'Union européenne**, il serait déraisonnable d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (arrêt du 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Ce principe implique que, si l'on considère le territoire européen comme un puzzle, l'incapacité à démontrer le caractère distinctif acquis pour un ou plusieurs marchés nationaux spécifiques peut ne pas être décisive, à condition que la «pièce manquante» du puzzle n'affecte pas l'image d'ensemble selon laquelle une fraction significative du public européen pertinent perçoit le signe comme une marque dans les diverses parties ou régions de l'Union européenne.

Compte tenu de ce qui précède, l'Office considère que, dans certains cas, il est possible d'**extrapoler à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges**. Par conséquent, les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l'usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d'autres États membres non couverts par ces éléments de preuve.

Une extrapolation de la sorte pour établir de plus larges inférences est particulièrement pertinente pour une Union européenne élargie comprenant de nombreux États membres, étant donné qu'il est très peu probable qu'une partie soit en mesure de fournir des éléments de preuve concernant l'ensemble de l'Union européenne mais aura plutôt tendance à se concentrer sur certaines régions.

Une extrapolation est possible lorsque les **deux conditions** suivantes sont satisfaites.

- **Le marché est homogène** (à savoir le territoire où le caractère distinctif est démontré et le territoire où les preuves sont extrapolées): les conditions du marché et les habitudes de consommation doivent être comparables. Par conséquent, il est particulièrement important que le demandeur présente des données concernant la taille du marché, sa propre part du marché et, si possible, de ses principaux concurrents, ainsi que ses dépenses de marketing. L'Office peut seulement extrapoler les résultats d'un territoire à un autre si toutes les données sont comparables. Par exemple, dans le cas d'enquêtes couvrant uniquement certains États membres, la requérante devra démontrer que les marchés des États membres couverts par les enquêtes sont comparables à ceux des autres États membres et que les résultats des enquêtes peuvent être appliqués par extrapolation (arrêt du 24/02/2016, T-411/14, Forme d'une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 80).
- **Au moins certains éléments de preuve de l'usage sont présentés pour le territoire où les éléments de preuve sont extrapolés.** Par conséquent, si la MUE est utilisée sur l'ensemble du territoire mais que les éléments de preuve ne se rapportent qu'à une partie de ce territoire, une inférence est possible si les circonstances sont comparables et des preuves de l'usage dans une autre/d'autres parties du territoire concerné sont soumises.

La preuve du caractère distinctif acquis pour la «combinaison des couleurs verte et jaune» à travers l'Union européenne a été **acceptée** malgré **l'absence de preuves** en ce qui concerne les chiffres d'affaires actuels et l'absence de déclaration officielle concernant la perception par le public pertinent pour **deux États membres** (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 38 et suiv.).

En revanche, le Tribunal a rejeté la revendication de caractère distinctif acquis pour un «motif à damier» étant donné que le demandeur n'avait pas produit de preuves pour **4** des 15 États membres concernés, sans avoir examiné les preuves produites pour les 11 autres États membres (arrêt du 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 101 et suiv., en pourvoi).

Enfin, le Tribunal a jugé que la jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit pas être confondue avec la jurisprudence relative à l'acquisition de la renommée (laquelle doit être démontrée dans une partie substantielle de l'Union et non dans tout État membre). Le demandeur doit faire la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage dans la partie de l'Union dans laquelle la marque contestée était dépourvue de tout caractère distinctif. La jurisprudence relative à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit donc pas être confondue avec le test sur l'acquisition de la renommée (arrêt du 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 et jurisprudence citée, en pourvoi).

7 Norme de preuve

Les exigences pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne sont pas les mêmes que celles requises pour démontrer un usage sérieux conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE. Alors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire de prouver l'usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif, la raison qui sous-tend la preuve de l'usage sérieux est complètement différente, à savoir limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et de ce fait le nombre de conflits entre elles.

Partant, le demandeur de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l'Office de considérer qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt du 15/12/2015, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).

Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l'origine, à savoir qu'elle a créé un lien dans l'esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l'absence d'un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien.

Par exemple, il a été considéré que la combinaison des couleurs verte et jaune avait acquis un caractère distinctif par l'usage car elle renvoyait aux machines manufacturées par une certaine entreprise. Les moyens de preuve étaient plusieurs déclarations d'associations professionnelles selon lesquelles ladite combinaison renvoyait aux machines agricoles manufacturées par cette entreprise et le fait que l'entreprise avait utilisé d'une manière cohérente, dans l'Union européenne, la même combinaison de couleurs sur ses machines pendant une période considérable avant 1996 (arrêt du 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Par conséquent, le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l'usage de la marque en tant que marque, non comme un emballage purement fonctionnel (arrêt du 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 et la jurisprudence citée) ou comme une indication descriptive sur un emballage. Par exemple, le signe «Gifflar» (qui désigne un type de petits pains en Suède) est utilisé sur l'emballage de pâtisseries, avec des indications descriptives de parfums, dans un contexte descriptif, et non comme une indication d'origine (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Pour conclure à un caractère distinctif acquis par l'usage, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration ou de reconnaissance du marché par le public pertinent (arrêt du 19/06/2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Au lieu d'utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques d'une entreprise en particulier.

Les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE, seuls les produits et services revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé pourront être enregistrés.

8 Appréciation des éléments de preuve

En établissant le caractère distinctif acquis, il peut être tenu compte, notamment, des **facteurs** suivants:

- la part de marché détenue par la marque, en ce qui concerne les produits ou services concernés;
- l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque;
- l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés;
- la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque

Voir arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; et du 29/09/2010, T-378/07, Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, § 32).

L'article 78 du RMUE contient une liste non exhaustive de **moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve** devant l'Office, qui peuvent servir d'orientation pour les demandeurs. Des exemples de preuve qui peuvent permettre de démontrer le caractère distinctif acquis incluent notamment:

- des brochures de vente;
- des catalogues;
- des listes de prix;
- des factures;
- des rapports annuels;
- des chiffres d'affaires;
- des chiffres et rapports d'investissement dans la publicité;
- des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves de leur intensité et leur portée;
- des enquêtes auprès des clients et/ou des études de marché;
- des affidavits

Pour des informations plus détaillées sur les moyens de preuve, voir par analogie les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

Les règles de base sur l'**évaluation des preuves** s'appliquent également en l'espèce. L'Office doit procéder à une **appréciation globale de tous les éléments de preuve** soumis (arrêt du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49), en examinant attentivement chaque indication par rapport aux autres.

Les demandeurs doivent prendre grand soin de s'assurer non seulement que les éléments de preuve démontrent l'usage de la **marque demandée** mais sont aussi suffisants pour identifier les **dates** de cet usage et le territoire **géographique** spécifique de l'usage au sein de l'UE. Des éléments de preuve qui ne peuvent pas être associés à un moment donné seront normalement insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l'usage

en dehors de l'UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l'UE. En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l'UE avec des documents concernant des territoires extérieurs à l'UE, et ne permettent pas à l'Office d'identifier l'étendue spécifique de l'usage exclusivement dans l'UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l'UE.

Le Tribunal a déclaré que des preuves directes, comme des déclarations d'associations professionnelles et des études de marché, constituent généralement les moyens les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage. Des factures, des dépenses de publicité, des revues et des catalogues peuvent contribuer à corroborer des preuves directes (arrêt du 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Afin d'apprécier la valeur probante d'un document, il convient de prendre en considération sa **vraisemblance**, la personne qui a émis le document, les circonstances de son élaboration, son destinataire, et de se demander si, en surface il semble sensé et fiable (arrêts du 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; et du 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et suiv.).

8.1 Sondages et enquêtes

Les sondages d'opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus directs, étant donné qu'ils peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Toutefois, il n'est pas aisé de formuler et mettre en œuvre correctement un sondage d'opinion afin qu'il soit perçu comme étant **réellement neutre et représentatif**. Il convient d'éviter les questions orientées, les échantillons non représentatifs du public et une publication indue des réponses qui peuvent saper la valeur probante de telles enquêtes.

En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d'opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient non orientées (arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Les critères de sélection du public interrogé doivent être examinés attentivement. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble du public pertinent et doit être sélectionné de façon aléatoire (arrêt du 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Le Tribunal n'exclut pas qu'une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d'enquête employée (arrêt du 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Cependant, la Cour de justice a clairement indiqué que les résultats d'une enquête de consommation ne peuvent être le seul critère décisif à l'appui de la conclusion selon laquelle le caractère distinctif a été acquis par l'usage (arrêt du 19/06/2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Ils doivent donc être complétés par d'autres moyens de preuve.

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des sondages d'opinion, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.2 Part de marché, publicité et chiffre d'affaires

La **part de marché** détenue par la marque en ce qui concerne les produits et/ou services visés par la demande d'enregistrement est une indication qui peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, étant donné qu'une telle pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent pourrait reconnaître la marque comme identifiant les produits ou services comme provenant d'une entreprise, et donc les distinguer des produits et services d'autres entreprises.

L'**investissement** dans la publicité ou la promotion de la marque sur le marché pertinent pour les produits ou services revendiqués peut également être pertinent aux fins d'apprécier si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (arrêt du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 et suiv.). Toutefois, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve produits par le demandeur ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

Les informations concernant le **chiffre d'affaires** et les dépenses de publicité sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles. Ces chiffres peuvent exercer un impact significatif sur l'appréciation des éléments de preuve mais, dans la grande majorité des cas, ne sont pas suffisants pour prouver à eux seuls le caractère distinctif acquis d'une marque par l'usage. En effet, les chiffres d'affaires/frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l'usage d'une marque particulière. Il est donc nécessaire d'identifier avec précision les chiffres d'affaires/frais de publicité et les éléments de preuve concernant la marque demandée, ainsi que leur lien avec les produits et services concernés. En outre, il est souhaitable que les chiffres soient ventilés sur une base annuelle et selon le marché. Les éléments de preuve doivent montrer les périodes d'utilisation spécifiques (notamment des détails sur le début de l'usage), de sorte que l'Office soit en mesure d'établir si les éléments de preuve démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt.

Les produits et services sont souvent commercialisés sous plusieurs marques, ce qui ne permet pas de déterminer aisément la perception que le consommateur pertinent a de la seule marque demandée, à savoir sans qu'une telle perception soit affectée par les autres marques présentes. Le chiffre d'affaires et les chiffres de publicité peuvent souvent inclure les ventes ou la promotion d'autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative) ou sont trop généraux pour permettre une identification des marchés spécifiques considérés. Par conséquent, un chiffre d'affaires ou des chiffres de publicité largement consolidés peuvent ne pas être suffisants pour prouver que le public pertinent perçoit la marque en cause comme une indication de l'origine ou non.
Pour des informations plus détaillées sur l'appréciation de la part de marché, la publicité et le chiffre d'affaires, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.3 Déclarations, affidavits et déclarations écrites

En vertu de l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE, «les 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», sont des moyens de preuve valables. En ce qui concerne la **recevabilité**, 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 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40). En cas de doute quant à la question de savoir si la déclaration a été faite sous serment ou solennellement, il appartient au requérant de produire des preuves à cet égard.

Le poids et la **valeur probante** des déclarations sous serment sont déterminés par les règles générales appliquées par l'Office à l'appréciation de ces éléments de preuve. Il convient notamment de tenir compte de la qualité de la personne qui fournit les éléments de preuve et de la pertinence du contenu de la déclaration par rapport à l'affaire en question.

Les déclarations provenant **d'associations commerciales indépendantes, d'organisations de consommateurs et de concurrents** sont des moyens de preuve importants dès lors qu'elles proviennent de sources indépendantes. Cependant, elles doivent être examinées attentivement, étant donné qu'elles peuvent ne pas être suffisantes pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage si, par exemple, elles mentionnent les «marques de la requérante» au lieu de mentionner la marque en question (arrêt du 13/09/12, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Les éléments de preuve provenant de **fournisseurs ou de distributeurs** doivent, en général, se voir accorder moins de poids, étant donné que leurs éléments de preuve sont moins susceptibles de provenir d'une perspective indépendante. À cet égard, le degré d'indépendance de ce dernier influencera le poids à accorder aux éléments de preuve par l'Office (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Dans la mesure où la déclaration **n'émane pas d'un tiers**, mais d'une personne liée par une relation de travail à la requérante, elle ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu'un indice nécessitant d'être corroboré par d'autres éléments probants (arrêt du 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51)

En ce qui concerne les **déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations commerciales et professionnelles et certifications,** le Tribunal a constaté que ces déclarations et certifications doivent indiquer précisément la marque demandée (arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espectec, EU:T:2012:424, § 82 et suiv.).

Toutefois, des **lettres de mise en demeure** adressées à des concurrents ou des lettres adressées à des journaux se plaignant de l'utilisation du signe dans un sens générique ont été considérées comme des preuves de l'absence de caractère distinctif acquis (arrêt du 21/5/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 66).

Pour des informations plus détaillées sur l'évaluation des moyens de preuve, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4.

8.4 Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis

Pour des éléments de preuves qui incluent ou se composent d'enregistrements dans les États membres **obtenus sur la base du caractère distinctif acquis**, la date à laquelle les éléments de preuve déposés au niveau national font référence sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de MUE. Ces enregistrements ne sont pas contraignants, mais peuvent être pris en compte, pour autant que l'Office soit en mesure d'apprécier les éléments de preuve présentés devant l'office national de la PI en question.

Le requérant peut également mentionner des **enregistrements nationaux antérieurs** où aucun caractère distinctif acquis n'est revendiqué. Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que ces enregistrements ne lient pas l'Office. En outre, l'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et ces cas doivent être appréciés individuellement (arrêt du 21/5/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.5 Mode d'usage

Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). Il convient de n'accorder aucun poids à l'usage d'une marque substantiellement différente. Toutefois, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMUE, des modifications mineures au signe n'altérant pas son caractère distinctif peuvent être autorisées (décisions du 15/01/2010, Playnow, R 735/2009-2; et du 09/02/2010, Euroflorist, R 1291/2009-2).

Il est possible de prouver le caractère distinctif d'un signe qui a été utilisé en combinaison avec d'autres marques (arrêt du 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d'identification au signe en cause (arrêts du 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; du 30/09/2009, T-75/08, ! (fig.), EU:T:2009:374, § 43; et du 28/10/2009, T-137/08, Green / Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

La Cour a également considéré que même si la marque dont l'enregistrement est demandé a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n'en demeure pas moins que, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l'enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée (arrêt du 16/09/2015, C-215/14, Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Voir aussi à cet égard, arrêts du 24/02/2016, T-411/14, Forme d'une bouteille (3D), EU:T:2016:94, § 76; et du 16/03/2016, T-363/15, Laatikon Muoto (3D), § 51.

En outre, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que **les supports publicitaires** sur lesquels un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque est toujours accompagné d'autres marques qui sont en revanche dotées d'un tel caractère ne constituent pas la preuve que le public perçoit le signe demandé comme une marque, indiquant l'origine commerciale des produits. Par exemple, le Tribunal a considéré que le signe «Gifflar»

(qui désigne un type de petits pains en Suède) apposé sur l'emballage de pâtisseries, accompagné de la marque Pågen, était utilisé dans un contexte descriptif et non comme une indication de la provenance (arrêt du 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.6 Durée de l'usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l'usage a débuté et doivent également démontrer que l'usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d'interruptions pendant la période de l'usage.

En règle générale, l'utilisation de longue date est susceptible d'être un élément de persuasion important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d'avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce.

Toutefois, considérant que la durée de l'usage n'est que l'un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d'autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d'usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits ou services font l'objet d'un lancement d'une vaste campagne publicitaire et/ou lorsque le signe demandé est une simple variante d'un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement.

Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu'une nouvelle version d'un système d'exploitation informatique bien implanté et utilisé à grande échelle est lancée sous un signe qui reproduit fondamentalement la structure et/ou le contenu de la marque utilisée dans des versions antérieures du produit. La marque de ce nouveau produit serait apte à obtenir un caractère distinctif acquis de grande envergure sur une période assez courte, pour la simple raison que tous les utilisateurs existants sauront immédiatement que le signe demandé est à rattacher à une mise à niveau de la version antérieure du produit.

Dans le même ordre d'idées, il est consubstantiel à certaines manifestations sportives de grande ampleur de se dérouler à intervalles réguliers de même qu'il est bien connu qu'elles génèrent un véritable enthousiasme auprès du public concerné. Des millions de personnes attendent impatiemment ces manifestations et la date à laquelle elles sont censées avoir lieu est connue avant l'annonce officielle du lieu où elles se dérouleront. Tout cela suscite un immense intérêt pour l'endroit où ces manifestations ont lieu ainsi que pour l'annonce y afférente (marques «ville/pays+année»). Il est donc raisonnable de supposer qu'une fois l'annonce faite de l'attribution d'un tournoi ou de jeux à une ville ou à un pays particulier, pratiquement tous les consommateurs pertinents ayant un intérêt pour le secteur concerné ou les professionnels du secteur sont susceptibles d'être informés desdites manifestations sportives de manière instantanée. Une marque utilisée pour une manifestation à venir peut donc ainsi acquérir rapidement, voire instantanément, un caractère distinctif, en particulier lorsque le signe reproduit la structure de marques utilisées antérieurement, le public percevant ainsi immédiatement la nouvelle manifestation comme la suite logique d'une série d'événements dont la réputation n'est plus à faire.

L'appréciation de ce caractère distinctif acquis de manière instantanée obéira aux critères généraux concernant, par exemple, le degré d'utilisation, le territoire, la date pertinente ou le public ciblé et concernant aussi l'obligation pour le demandeur de

fournir les preuves pertinentes. La seule particularité porte sur la durée de l'usage et la possibilité que, dans certaines circonstances, l'acquisition du caractère distinctif acquis puisse se produire très rapidement, voire instantanément. Comme pour toute autre revendication de caractère distinctif acquis, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver que le public est en mesure de percevoir la marque en question comme un signe distinctif.

8.7 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de dépôt.

Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait avant cette même date (arrêt du 19/06/2014, C-217/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Des éléments de preuve ne peuvent donc être rejetés au simple motif qu'ils sont postérieurs à la date de dépôt. En conséquence, il convient d'apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l'importance adéquate.

À titre d'exemple, une marque qui bénéficie d'une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d'une solide part de marché pertinente quelques mois après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

9 Conséquences du caractère distinctif acquis

Une marque enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l'examen.

Si la demande de marque communautaire est acceptée sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, cette information est publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne, en utilisant le code INID 521.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

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 de l'Union européenne 3

2 Motifs de l'opposition..... 3

3 «Droits antérieurs» sur lesquels une opposition doit se fonder..... 4

4 Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure 6

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 de l'Union européenne

L'opposition est une procédure qui se déroule devant l'EUIPO lorsqu'un tiers demande à l'Office, sur la base de droits antérieurs qu'il détient, de rejeter une demande de MUE 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 MUE 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 de l'Union européenne («RMUE»), 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 RMUE, 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 MUE 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 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. Celle-ci examine d'abord la recevabilité de l'opposition. Si elle est jugée admissible, il s'en suit 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 MUE 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 RMUE.

L'article 8 du RMUE 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 la double identité tant entre des produits et/ou services qu'entre des marques (**article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE**, lorsque le risque de confusion est présumé et ne doit pas être prouvé) à l'identité uniquement sur un plan et la similarité sur l'autre, ou à la similarité sur les deux plans (**article 8,**

paragraphe 1, point b), du RMUE, cas dans lequel un risque de confusion doit être établi) (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion).

L'article 8, paragraphe 3, du RMUE permet au titulaire d'une marque d'empêcher le dépôt non autorisé de sa marque par son agent ou son représentant (voir les Directives, partie C, Opposition, section 3, Marques déposées par un agent).

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE 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 demande de MUE plus récente lorsque le titulaire a le droit d'interdire l'utilisation de cette demande de MUE. Il permet aux titulaires de droits d'invoquer une grande variété de droits protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres, en fonction des conditions de leur acquisition et de la portée de la protection accordée par les législations en vigueur. En outre, le droit invoqué doit également remplir la condition énoncée par la législation de l'Union, qui est son utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en application de l'article 8, paragraphes 4 et 4 *bis*, du RMUE).

L'article 8, paragraphe 4 *bis,* permet aux bénéficiaires de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, en application de la législation de l'Union ou de celles des États membres, de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque de l'Union européenne plus récente même au-delà de la portée limitée de la protection *ex officio* de tels droits sur la base des motifs absolus (article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE). Afin d'être éligible en tant que motif «relatif» de refus, le droit invoqué doit conférer à son bénéficiaire un droit direct d'action contre l'usage non autorisé (voir les Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en application de l'article 8, paragraphes 4 et 4 *bis*, du RMUE).

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE permet aux titulaires d'une marque antérieure enregistrée jouissant d'une renommée d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE plus récente similaire ou identique 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 RMUE 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 les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE)].

3 «Droits antérieurs» sur lesquels une 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 RMUE est définie à l'**article 8, paragraphe 2, du RMUE**, à savoir les droits dont la date de demande d'enregistrement est antérieure (pas les heures et les minutes, ainsi que cela a été confirmé par la Cour dans son arrêt du 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) à celle de la demande de MUE, 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 MUE 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 RMUE, et de la différence avec les marques jouissant d'une renommée dont il est question à l'article 8, point 5, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 2.1.2.

En vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, 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 RMUE, 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, qui sont protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres et confèrent à leur titulaire le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver qu'il a acquis le droit invoqué (qui peut être fondé sur l'usage ou sur un enregistrement) avant la date de la demande, ou, selon le cas, avant la date de priorité de la marque contestée, conformément aux conditions de protection énoncées par la législation en application. En outre, l'opposant doit également prouver que l'usage de son droit ne s'est pas borné à une portée uniquement locale avant la date de priorité de la marque contestée.

L'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE, traite des oppositions fondées sur les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées par la législation de l'Union ou par celles des États membres, qui confèrent à la personne autorisée en vertu de ces législations le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver que l'appellation d'origine ou l'indication géographique invoquée est antérieure à la date de la demande, ou, selon le cas, à la date de priorité de la marque contestée.

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 MUE.

La pratique au sein de l'Office repose sur les dispositions légales du RMUE appliquées directement ou par analogie, ainsi que confirmé par la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; et du 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech International», EU:T:2006:124). À savoir:

- **Oppositions multiples**: la règle 21, paragraphes 2 et 3, du REMUE 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 (p. ex., au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de MUE) (arrêt du 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124, § 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 MUE, 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 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; et du 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124).

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 MUE 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 MUE 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 MUE 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, 4 *bis*, ou 5 constituent les motifs «les plus pertinents» suivants (par exemple, si les produits et services du droit antérieur et de la demande de MUE 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 un droit antérieur non encore visé par l'obligation d'usage est 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 MUE sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération la preuve de l'usage. L'Office examinera les droits antérieurs pour lesquels une preuve de l'usage a été demandée uniquement si aucun droit antérieur de ce type n'est disponible.

Lorsqu'une opposition est formée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et qu'un risque de confusion peut être établi au regard d'une partie (substantielle) du public, le raisonnement de la décision doit porter prioritairement sur la partie du public qui est **la plus encline à la confusion** et l'analyse ne devrait pas s'appliquer à toutes les parties. Cela serait particulièrement le cas dans les situations suivantes:
- lorsqu'un risque de confusion existe dans une zone linguistique particulière, l'analyse de l'Office ne doit pas s'appliquer à la totalité de l'UE, elle peut au contraire porter prioritairement sur cette partie du territoire (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 4, Comparaison des signes. point 1.6 Territoire pertinent et public pertinent). Par exemple, si le degré de similitude entre les marques est supérieur dans la perception propre à une langue en particulier, l'examen de la perception des marques par le public dans d'autres zones linguistiques (par exemple l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues) est redondant;
- lorsque le public pertinent se compose aussi bien de consommateurs généraux que de professionnels, l'établissement d'un risque de confusion concernant seulement une partie du public suffit pour que l'opposition soit accueillie. Habituellement, c'est le public général qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé en ce qui concerne le public général, il n'est pas nécessaire de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels.

Dans de telles circonstances, il convient d'expliquer dès le début de la décision la raison pour laquelle cette approche a été retenue.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

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 7

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE 8

2.2 Paiement 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

2.2.2.1 Paiement par virement bancaire 9

2.2.2.2 Paiement par compte courant 9

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement 10

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition 10

2.3.1 Langue de procédure 10

2.3.2 Exemples 12

2.4 Examen de la recevabilité 12

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité 13

2.4.1.1 Identification de la demande de MUE 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 20

2.4.2.3 Produits et services 22

2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d'une renommée: étendue de la renommée 24

2.4.2.5 Identification de l'opposant 24

2.4.2.6 Représentation professionnelle 28

2.4.2.7 Signature 30

2.4.2.8 Conditions relatives de recevabilité: sanctions 30

2.4.3 Indications facultatives 30

2.4.3.1 Étendue de l'opposition 30

2.4.3.2 Description des motifs 31

2.5 Notification de l'acte d'opposition 32

3 Délai de réflexion 32

3.1 Début du délai de réflexion 32

3.2 Prolongation du délai de réflexion 34

4 Phase contradictoire 35

4.1 Compléter le dossier d'opposition 35

4.2 Validation par des faits, preuves et observations 35

4.2.1 Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE 36

4.2.2 (Demandes de) marques de l'UE transformées 36

4.2.2.1 Opposition fondée sur une (demande de) MUE transformée (en cours de transformation) 36

4.2.2.2 Opposition fondée sur la (demande de) MUE qui est ensuite transformée 36

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE 37
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 des éléments de preuve 41
4.2.3.6 Certificats de renouvellement 42
4.2.3.7 Habilitation à former l'opposition 43
4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent, les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires et les appellations d'origine ou les indications géographiques 44
4.2.4.1 Marques notoirement connues 44
4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée 45
4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires 45
4.2.4.4 Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées 45
4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant 46
4.2.5 Sanction 47
4.3 Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition 47
4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier 47
4.3.1.1 Sanction 49
4.3.2 Traduction des observations supplémentaires 49
4.3.3 Traduction de documents autres que les observations 50
4.3.4 Preuve de l'usage 51
4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition 52
4.4 Documents illisibles/référence à d'autres dossiers 52
4.4.1 Documents illisibles 52
4.4.2 Documents originaux ne pouvant pas être restitués 52
4.4.3 Informations confidentielles 53
4.4.4 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures 54
4.5 Autres échanges d'observations 55
4.6 Observations des tiers 56
5 Clôture de la procédure 57
5.1 Conciliation 57
5.2 Limitations et retraits 57
5.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE 57
5.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité 58
5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de MUE avant l'expiration du délai de réflexion 59
5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de MUE après l'expiration du délai de réflexion 60
5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de MUE après qu'une décision a été rendue 60
5.2.1.5 Langues 61
5.2.2 Retrait des oppositions 61
5.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion 62
5.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion 62
5.2.2.3 Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue 62
5.2.2.4 Langues 62
5.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation 62

5.3 Décision sur le fond 63
5.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi 63
5.3.2 Extinction du droit antérieur 63
5.4 Remboursement de la taxe d'opposition 64
5.4.1 Opposition réputée non formée 64
5.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour 64
5.4.1.2 Remboursement après republication 64
5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de MUE 64
5.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion 64
5.4.2.2 Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE au cours du délai de réflexion 64
5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition 65
5.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée 65
5.4.4.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation 65
5.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur 65
5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure 66
5.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs 66
5.5 Décision sur la répartition des frais 66
5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais 66
5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais 67
5.5.2.1 Accord sur les frais 67
5.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause 67
5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais 67
5.5.4 Non-lieu à statuer 68
5.5.4.1 Oppositions multiples 68
5.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités 69
5.5.4.3 Jonction d'affaires 70
5.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais» 70
5.6 Détermination des frais 70
5.6.1 Montants à rembourser/déterminer 70
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 72
5.6.3.1 Recevabilité 72
5.6.3.2 Preuves 72
5.6.4 Réexamen de la répartition des frais 72
6 Questions procédurales 73
6.1 Rectification des erreurs 73
6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition 73
6.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications 73
6.2 Délais 74
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 75
6.2.1.3 Prorogation d'un délai *ex officio* par l'Office 76
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 *ex officio* par l'Office ou à la demande de l'une des parties 77

6.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension 78
6.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE 79
6.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits) 79
6.3.2.4 Exemples 79
6.3.3 Oppositions multiples 80
6.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE 80
6.3.4 Aspects procéduraux 80
6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus 80
6.3.4.2 Reprise de la procédure 81
6.4 Oppositions multiples 81
6.4.1 Oppositions multiples et limitations 82
6.4.2 Oppositions multiples et décisions 82
6.4.3 Jonction d'affaires 84
6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure) 85
6.5.1 Transfert et procédure d'opposition 85
6.5.1.1 Introduction et principe de base 85
6.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure 86
6.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur 87
6.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux 88
6.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée 89
6.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée 89
6.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert 89
6.5.3 Changement de nom 90
6.5.4 Changement de représentants 90
6.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant 90
6.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur 91
6.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite) 91
6.5.5.3 Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office 92

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 notifié qu'un acte d'opposition a été déposé et reçoit une copie des pièces du dossier.

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 les règlements.

De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités pouvant influer 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 sont encouragées à négocier un accord à l'amiable car, si certaines conditions sont remplies, la taxe d'opposition peut être remboursée. Cette période est connue sous le nom de «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 présenter l'ensemble des preuves et observations qu'il juge nécessaires pour étayer son dossier. À l'issue de ces deux mois et dès que les preuves et observations présentées (le cas échéant) lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois pour répondre à l'opposition.

À ce stade, le demandeur peut demander à l'opposant de prouver l'utilisation effective de toute marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans en requérant une preuve de l'usage. Si cette demande est introduite, le demandeur peut attendre jusqu'à ce que l'opposant ait fourni ladite preuve avant de présenter ses éléments de preuves et observations. L'opposant a ensuite la possibilité de commenter les observations du demandeur.

Si le demandeur ne demande pas la preuve de l'usage, mais présente des preuves et des observations, l'opposant dispose d'un délai de deux mois 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.

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'examinateur de décider si une nouvelle possibilité doit être accordée à l'opposant.

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.

Dès que les parties ont présenté leurs observations, la procédure est clôturée; le dossier est prêt à être soumis pour qu'il soit statué sur le fond et les parties en sont dûment informées.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de MUE doit être interprétée comme étant applicable aux enregistrements internationaux désignant l'UE. La Partie M des présentes directives, Marques internationales, qui a été élaborée spécialement pour les marques internationales, concerne également les oppositions.

2 Examen de la recevabilité

2.1 Acte écrit d'opposition

Article 41 du RMUE Règles 16 *bis* et 82 du REMUE Décision nº EX-13-2 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 MUE contestée.

Un acte d'opposition peut être déposé à l'aide du formulaire électronique disponible dans le User Area du site web de l'Office. Une fois soumis, le formulaire électronique est traité automatiquement et l'opposant reçoit un reçu. Un acte d'opposition peut également être déposé par télécopie, par courrier postal ou remis en mains propres. Dans tous ces cas, l'opposant recevra également un reçu après la saisie de l'acte d'opposition dans le système informatique de l'Office.

Le demandeur reçoit une copie de l'acte d'opposition (et de toute pièce produite par l'opposant) pour information. Si l'opposition est fondée sur une MUE, le demandeur est également informé de la possibilité d'accéder aux informations relatives aux MUE 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

Article 156, paragraphe 2, du RMUE Règle 114, paragraphe 3, du REMUE

Une opposition contre un enregistrement international (EI) désignant l'UE peut être formée dans une période de trois mois commençant un mois après la date de la première republication. Par exemple, si la première republication a lieu le 15 avril 2016, le délai d'opposition débute le 16 mai 2016 et prend fin le 15 août 2016.

Pour les enregistrements internationaux, dont la date de première republication intervient avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, de l'article 156, paragraphe 2, du RMUE, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, le délai précédent s'applique, à savoir, une opposition doit être formée dans un délai de trois mois qui commence à courir six mois après la date de la première republication. Par exemple, si la première republication a lieu le 22 mars 2016, le délai d'opposition débute le 23 septembre 2016 et prend fin le 22 décembre 2016.

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. L'opposant est informé en conséquence. En cas de retrait de l'opposition avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE

Articles 39 et 41 du RMUE

Tout acte d'opposition formé à l'encontre d'une demande de MUE reçu avant le début du délai d'opposition 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 MUE dans la Partie A.1. du Bulletin des MUE. L'opposant est informé en conséquence. Si l'opposition est retirée avant cette date ou si la demande de MUE est refusée ou retirée avant la publication, la taxe d'opposition est remboursée.

2.2 Paiement

Pour les règles générales relatives aux paiements, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

2.2.1 Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition

Règle 17, paragraphe 2, du REMUE

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 peut soumettre ses observations sur la constatation d'irrecevabilité dans le délai fixé par l'Office.

Si l'opposant soumet des éléments de preuve convaincants, tels que des rapports de télécopie, un accusé de réception de courrier transmis par messager 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 d'opposition ou si l'opposant ne donne pas suite dans le délai imparti, 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, paragraphes 3 et 4, du RMUE Article 144 *ter* du RMUE Règle 17, paragraphe 1, du REMUE

Le montant total de la taxe d'opposition doit parvenir à l'Office dans le délai d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas reçue dans le délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

2.2.2.1 Paiement par virement bancaire

Si des paiements par virement bancaire sont reçus après le délai d'opposition, ils sont considérés comme effectués dans le délai d'opposition si l'opposant (i) apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné à un établissement bancaire dans le délai d'opposition et (ii) acquitte une surtaxe égale à 10 % de la taxe d'opposition. Aucune surtaxe ne doit être payée si les éléments de preuve indiquent que l'ordre de paiement a été donné à la banque au moins 10 jours avant l'expiration du délai d'opposition.

2.2.2.2 Paiement par compte courant

Articles 144 *bis*, paragraphe 1, et 144 *ter*, paragraphe 1 du RMUE Décision nº EX-06-1 du président de l'Office modifiant la décision nº EX-96-1 du 11 janvier 1996 relative aux modalités d'ouverture de comptes courants auprès 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 qu'un 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.

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, p. ex., un virement bancaire).

Paiement de la taxe d'opposition par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers

Le paiement d'une 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 REMUE

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 imparti, l'opposant apporte la preuve que l'Office constate que 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.

Si une opposition est réputée ne pas avoir été déposée, l'opposant a le droit de demander une décision officielle dans les deux mois. Dans ce cas, la décision doit être notifiée aux deux parties.

Dans les cas où la taxe d'opposition n'est pas acquittée intégralement à l'issue du délai d'opposition, voir point 5.4.1 ci-dessous.

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMUE Règle 16, paragraphe 1, règle 17, paragraphe 3, règle 83, paragraphe 3, et règle 95, point b), du REMUE

2.3.1 Langue de procédure

L'acte d'opposition doit être déposé dans l'une des cinq langues de l'Office. Les règles relatives à la langue de la procédure sont expliquées en détail dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de procédure.

Conformément à ces règles, dans les procédures d'opposition, il arrive que l'opposant ait le choix entre deux langues de procédure (la première et la seconde langue de la demande de MUE contestée, qui sont toutes deux des langues de l'Office) ou qu'une seule langue de procédure soit disponible (lorsque la première langue ne correspond à aucune des cinq langues de l'Office, la langue de la procédure d'opposition doit nécessairement être la seconde langue de la demande de MUE contestée).

S'il lui est possible de choisir, la langue de procédure est celle indiquée expressément par l'opposant dans l'acte d'opposition ou, en l'absence d'indication expresse, la langue dans laquelle l'acte d'opposition a été déposé, pour autant qu'il s'agisse, dans les deux cas, de l'une des langues de procédure possibles. .

Lorsque l'opposant ne choisit pas la langue de procédure qui convient, le REMUE distingue deux scénarios différents: dans le premier, la langue incorrecte est une langue de l'Office; dans le second, la langue incorrecte est l'une des langues officielles de l'Union (mais pas une langue de l'Office). Selon l'un ou l'autre scénario, les conséquences sont différentes et les délais que l'opposant doit respecter pour choisir la langue de procédure correcte et présenter la traduction de l'acte d'opposition sont différents:

- Si la langue choisie par l'opposant est une **langue de l'Office**, mais pas l'une des langues de procédure possibles, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période d'opposition de trois mois**. La langue dans laquelle l'acte d'opposition a été traduit deviendra alors la langue de la procédure. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'article 119, paragraphe 6, la règle 16, paragraphe 1, et la règle 17, paragraphe 3 du REMUE s'appliquent.

- Si la langue choisie par l'opposant **n'est pas une langue de l'Office**, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **pendant les trois mois de la période d'opposition**. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'article 119, paragraphe 5, du REMUE s'applique car il spécifie clairement que l'acte d'opposition doit être déposé dans une langue de l'Office. Ce dernier n'étant pas déposé dans une langue de l'Office, le délai d'un mois octroyé pour remédier au manquement à l'article 119, paragraphe 6, et à la règle 16, paragraphe 1, du REMUE ne s'applique pas.

Dans les cas où la langue choisie par l'opposant n'est pas l'une des langues de procédure possibles, toute correspondance établie par l'Office pour l'opposition doit être rédigée dans la première langue de la marque contestée, dans la mesure où il s'agit d'une langue de l'Office, ou dans la seconde langue, si la première n'est pas l'une des cinq langues de l'Office.

L'exigence linguistique de l'acte d'opposition est une condition absolue de recevabilité et sera traitée comme expliqué au point 2.4.1 ci-dessous.

S'agissant de l'utilisation des formulaires officiels, la deuxième phrase de la règle 95, point b), du REMUE stipule que lorsque le formulaire fourni par l'Office est utilisé, il peut l'être dans toute langue officielle de l'Union sous réserve qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office en ce qui concerne les éléments textuels.

2.3.2 Exemples

Voici quelques exemples pour illustrer ce qui a été expliqué au point 2.3.1 ci-dessus:

a) Les langues de la demande de MUE sont le portugais et l'anglais. L'opposant forme une opposition en portugais, choisissant le portugais comme langue de procédure. La langue de procédure n'étant pas correcte puisque le portugais n'est pas une langue de l'Office, l'opposant doit présenter une traduction de l'acte d'opposition en anglais (seule langue correcte) avant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais deviendra ainsi la langue de procédure.

b) Les langues de la demande de MUE sont le bulgare et l'anglais. L'opposant forme une opposition en bulgare et indique expressément en bulgare que la langue de procédure est l'anglais. L'Office ne peut pas accepter qu'il soit indiqué en bulgare que la langue utilisée doit être l'anglais. La langue de procédure n'étant pas correctement indiquée puisque le bulgare n'est pas une langue de l'Office, l'opposant doit présenter la traduction de l'acte d'opposition en anglais (seule langue correcte) avant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais deviendra ainsi la langue de procédure.

c) Les langues de la demande de MUE sont l'allemand et l'anglais. L'opposant forme une opposition en français. Le français étant une langue de l'Office et la langue de procédure pouvant être l'allemand ou l'anglais, l'opposant doit produire la traduction en allemand ou en anglais dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais ou l'allemand deviendra ainsi la langue de procédure.

Dans tous les exemples précités, si l'opposant ne présente pas la traduction dans une langue correcte dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. Cependant, dans les exemples précités, si le formulaire officiel avait été utilisé respectivement en portugais, en bulgare et en français, mais si l'acte d'opposition avait été rédigé entièrement en anglais indiquant l'anglais comme langue de procédure, ceci aurait été recevable sans qu'il soit nécessaire de présenter une traduction en anglais. Il ne serait donc pas nécessaire de fournir une traduction du formulaire officiel si tous les éléments textuels et l'indication de la langue étaient en anglais.

2.4 Examen de la recevabilité

Règle 15 et règle 17 du REMUE

L'examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives:

- les conditions absolues sont 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 comme le prévoient la règle 15, paragraphe 1, la règle 15, paragraphe 2, points a) à c), et l'article 119, paragraphes 5 et 6, du REMUE;

- les conditions relatives sont 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, comme le prévoit la règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMUE;

- les indications facultatives (qui déterminent l'étendue de l'opposition, mais n'aboutissent pas en principe à une conclusion d'irrecevabilité) sont celles énoncées à la règle 15, paragraphe 3, du REMUE.

Afin d'évaluer la recevabilité de l'opposition, l'Office doit se fonder uniquement sur les revendications contenues dans les documents soumis par l'opposant dans le délai d'opposition (décision du 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

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 demandes de MUE

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si au moins 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 le seul droit antérieur sur lequel se fonde l'opposition est dûment identifié (conditions absolues), l'Office examine s'il répond également aux conditions relatives de recevabilité.

Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et qu'au moins 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.

Si nécessaire, la question de la recevabilité est examinée dans le cadre de la décision sur l'opposition.

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 MUE contestée

Règle 15, paragraphe 2, point a) et règle 17 du REMUE

Les éléments obligatoires pour l'identification de la demande de MUE 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 MUE 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 MUE. Même si cette date n'apparaît pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de MUE.

Dans un acte d'opposition, une seule demande de MUE peut être contestée.

Si la demande de MUE 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 RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b) et règle 17, paragraphe 2 du REMUE

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 six 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; et 6. une appellation d'origine protégée et des indications géographiques protégées.

<u>Droits antérieurs qui ne sont pas antérieurs</u>

Article 8, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1, du RMUE

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 MUE contestée a été

déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de MUE, 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 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157).

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d'autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de MUE. 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 sur la base du droit antérieur.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), et Article 34, paragraphe 2, du RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b), règle 17, paragraphe 2, et règle 19, paragraphes 1 et 3, du REMUE

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques de l'Union européenne, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les «marques anciennement de l'Union européenne» 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 MUE peut être prise en considération, au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, à condition que le titulaire de la MUE ait renoncé à la marque antérieure ou l'ait laissée s'éteindre au sens de l'article 34, paragraphe 2, du RMUE et que ce fait ait été prouvé par l'opposant.

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque de l'Union européenne 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 MUE. Un lien clair doit être établi entre la MUE indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la MUE. Dans le délai imparti conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'Office, 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 nationale a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'article 34, paragraphe 2, du RMUE.

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 MUE sont réputées effectuées dès qu'une requête en transformation valable est présentée. 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 MUE 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 MUE.

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 désignés et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat. Toutefois, l'enregistrement de base constitue un droit antérieur indépendant, qui peut être revendiqué séparément.

Marque demandée par un agent

Article 8, paragraphe 3, du RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMUE

Une marque demandée par un agent est une MUE 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 les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE).

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMUE Règle 15, paragraphe 2, points c) et g), du REMUE

En application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition peut être fondée sur une marque jouissant d'une renommée, invoquée contre des produits et des services similaires et/ou différents. La marque jouissant d'une renommée peut être une

marque de l'Union européenne 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 RMUE: 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 RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i) et ii) et règle 17, paragraphe 2, du REMUE

L'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE protège les marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Il peut s'agir d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement, d'une marque non enregistrée ou d'une marque non enregistrée sur le territoire où le caractère notoirement connu est revendiqué (indépendamment de leur enregistrement sur le territoire d'origine).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

- une indication de l'État membre dans lequel la marque est revendiquée comme notoirement connue;

- 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. Si l'opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais qu'aucune représentation de la marque notoirement connue n'est 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 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b), sous iii), et règle 17, paragraphe 2, du REMUE

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 RMUE, 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.

Appellation d'origine et/ou indications géographiques protégées

Article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE Règle 15, paragraphe 2, point b), iii), et règle 17, paragraphe 2, du REMUE

En vertu de l'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE, une opposition peut être formée sur la base d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique antérieure protégée à condition que a) l'opposant soit autorisé, aux termes de la législation applicable, à exercer les droits découlant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique invoquée et b) que l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée confère le droit d'interdire l'usage d'une marque ultérieure.

Les indications absolues sont les suivantes:

- une indication de la nature du droit, à savoir l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée;

- une indication du territoire dans lequel l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée est déclarée être protégée, à savoir l'Union ou un État membre;

- une représentation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée (mot uniquement).

En l'absence des indications qui précèdent, le droit en cause sera irrecevable.

2.4.1.3 Identification des motifs

Article 41, paragraphe 3, et article 75 du RMUE Règle 15, paragraphe 2, point c) et règle 17, paragraphe 2, du REMUE

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n'est pas recevable, 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 du RMUE, 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, du RMUE.

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 REMUE

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 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 REMUE

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:

- des demandes antérieures ou des enregistrements antérieurs de marque de l'Union européenne, nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMUE;

- des marques antérieures notoirement connues au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, si elles sont enregistrées dans l'Union européenne;

- des marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, si elles sont enregistrées;

- des marques antérieures jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Ces indications peuvent être importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de l'identification de la marque antérieure. Il suffit que ces éléments apparaissent dans les documents joints. 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), règle 17, paragraphe 4, et règle 80, paragraphe 2, du REMUE

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 REMUE, s'applique aux droits suivants:

- des demandes antérieures ou des enregistrements antérieurs de marque nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE;

- des marques antérieures notoirement connues au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, si elles sont enregistrées dans l'Union européenne;

- des marques antérieures jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE;

- des marques déposées par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMUE), si elles sont enregistrées.

Si une représentation correcte de la marque ou du signe n'est pas jointe à l'acte d'opposition, l'opposant doit être informé de l'irrégularité. S'il 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 MUE, il n'est pas nécessaire de fournir une représentation étant donné qu'elle est disponible dans les bases de données de l'Office.

Si la marque est une marque verbale, une indication du mot suffit pour considérer qu'une représentation correcte de la marque a été présentée.

Aux mêmes fins, 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. Si la marque est en couleur, au moins une représentation de la marque en couleur doit être présentée.

Une marque antérieure est identifiée comme une marque en couleur uniquement si une représentation en couleur de la marque est jointe, ou si une indication à cet égard est donnée dans l'acte d'opposition ou dans les documents qui y sont joints. Dès lors, si une indication à cet égard figure dans les documents présentés sans être accompagnée d'une représentation de la marque en couleur (à savoir, aucune représentation graphique de la marque n'est fournie ou une représentation de la marque en noir et blanc est déposée), l'Office notifie cette irrégularité. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois, le droit antérieur est considéré comme irrecevable et est rejeté.

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 et en Lettonie. 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) fournies dans la langue d'origine.

Les pays suivants ont toujours publié en couleur ou le font depuis la date indiquée:

- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Croatie (2009)
- République tchèque (1999)
- Danemark
- Estonie (2003)
- Finlande (2005)
- France (1992)
- Allemagne
- Grèce (2007)
- Irlande (2003)
- Italie
- Hongrie
- Lituanie (depuis juillet 2009)
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Pologne (2003)
- Portugal (2006)
- Roumanie
- Slovaquie (2008)
- Slovénie (1992)
- Espagne (depuis le 31 juillet 2002)
- Suède
- Royaume-Uni (2004).

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

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 REMUE Communication nº 5/07 du président de l'Office

La règle 15, paragraphe 2, point f), du REMUE 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 nº 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'UE

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'UE, 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 REMUE

Une condition spécifique s'applique aux marques jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE: 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 RMUE Règle 1, paragraphe 1, point b) et règle 15, paragraphe 2, point h), sous i), du REMUE

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 (p. ex. 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 REMUE

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 REMUE, 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 REMUE.

- 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 RMUE 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 RMUE (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 RMUE (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.

- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE, il peut être déposé par toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'UE ou du droit national applicable, à exercer les droits découlant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée antérieure.

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 MUE antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de marques nationales.

Oppositions fondées sur une MUE antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque de l'Union européenne ne peut être formée par l'ayant droit du titulaire d'une MUE que si les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 6, du RMUE 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 RMUE, 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). Cependant, l'habilitation à former l'opposition (p. ex., la preuve d'un transfert ou de l'octroi d'une licence avant le dépôt de l'opposition) doit être prouvée dans le délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

Pluralité d'opposants

Règle 15, paragraphe 1 et règle 75, paragraphe 1, du REMUE Décision du 11/10/2000, 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
Titulaires	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
Titulaires	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
Titulaires	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
Titulaires	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 ou un extrait d'une base de données officielle. 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 RMUE
Règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMUE

La règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMUE, 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 REMUE.

Si l'opposant est un ressortissant de l'Espace économique européen (EEE) (et n'est donc pas tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMUE), 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 RMUE, 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 REMUE

Toute notification de l'Office adressée 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.

En outre, si la personne représentée dépose elle-même des documents auprès de l'Office, alors qu'elle est représentée par un représentant dûment agréé, ces documents ne sont acceptés par l'Office que si la personne représentée a son domicile ou son lieu d'activité principal ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l'EEE. Dans le cas contraire, les documents soumis sont rejetés.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

Groupement de représentants et représentant commun

Règle 75 du REMUE

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 ou elle est établi(e) en dehors de l'Espace économique européen), 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 REMUE

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 REMUE

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 3, et article 93, paragraphe 1, du RMUE Règle 76 du REMUE

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'Office ou 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 REMUE

Un acte d'opposition envoyé par télécopie ou par envoi postal doit être signé par l'opposant ou, en cas de dépôt par un représentant, par le représentant.

Si un acte d'opposition est déposé par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.2.8 Conditions relatives de recevabilité: sanctions

Règle 17, paragraphe 4, du REMUE

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 REMUE

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 contestée.

Si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services désignés dans la demande de MUE, il doit identifier **clairement** ces produits. À défaut de cette identification, l'opposition sera réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services de la marque faisant l'objet de l'opposition.

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 (p. ex., l'opposition est dirigée contre des *pantalons*, et la demande de MUE 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, l'opposition sera réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services de la marque faisant l'objet de l'opposition.

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 REMUE

Il ressort désormais clairement du libellé de la règle 15 du REMUE 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»;

- 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 REMUE). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l'opposition.

2.5 Notification de l'acte d'opposition

Règles 16 *bis*, 17 et 18 du REMUE Décision nº EX-13-2 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, 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 (communication électronique, télécopieur 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. Pour de plus amples informations sur la communication avec l'Office, veuillez vous reporter aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais.

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 REMUE Communication nº 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 ladite notification (sont ainsi concédés deux mois de réflexion avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise des effets juridiques, notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 18/10/2012 dans l'affaire C-402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), la notification envoyée aux parties les informant que l'opposition est recevable en application de la règle 18, paragraphe 1, du REMUE 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 RMUE. En conséquence, l'Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois après la notification.

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. Des demandes peuvent être acceptées à ce stade, mais elles ne deviendront effectives qu'à l'expiration du délai de réflexion. 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 doit également présenter 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 REMUE. 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 REMUE). Il incombe, en revanche, à l'opposant de décider quelles pièces il entend présenter.

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 à 6, du RMUE Règle 18, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du REMUE Communication nº 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 notification écrite.

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, de la validité et de l'étendue de la protection de ses droits antérieurs invoqués, ainsi que la preuve qu'il est en droit de former une opposition.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 41 du RMUE Règle 19, Règle 20, paragraphe 1, et règle 79 du REMUE

La règle 19, paragraphe 2, du REMUE 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 à l'appui de son opposition, et 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.

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, y compris les annexes ou autres éléments de preuve doit être présenté en deux exemplaires, dont l'un doit être envoyé à l'autre partie. Les exceptions à cette règle sont tous les documents papier (tels que les éléments de preuve composés de feuilles volantes) dans les limites du format A3. Toutefois, tout autre élément de preuve (plus grand que le format A3 ou sur un autre support, tel que les CD, DVD, clés USB, échantillons de produit, etc.) qui a été déposé à l'Office par courrier postal ou remis en personne, doit être envoyé avec le second exemplaire. En ce qui concerne l'acceptation des CD, DVD ou clés USB, voir l'arrêt du 18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859, §26, 29). 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 pour ce ou ces droits antérieurs doivent être vérifiées.

L'opposant doit démontrer son habilitation à former opposition aux fins d'en établir la validité (voir point 4.2.3.7 ci-dessous).

4.2.1 Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE

Si la marque antérieure ou la demande est une MUE, l'opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l'existence et la validité de la (demande de) MUE. L'examen de la validité s'effectue *ex officio* par rapport aux données contenues dans la base de données de l'Office.

4.2.2 (Demandes de) marques de l'UE transformées

Article 112, paragraphe 1, du RMUE

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 Opposition fondée sur une (demande de) MUE transformée (en cours de transformation)

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d'une (demande de) MUE sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés dûment étayés au sens de la règle 19, paragraphe 2, du REMUE, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation.

4.2.2.2 Opposition fondée sur la (demande de) MUE qui est ensuite transformée

Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) MUE sur laquelle l'opposition est fondée cesse d'exister (ou que la liste des produits et services est limitée) et 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 MUE peuvent servir de fondement à la procédure d'opposition constituée à l'origine sur la base de cette demande de MUE (décision du 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA / CARDIMA).

Dans ce cas, l'Office demandera à l'opposant de lui faire savoir par écrit s'il maintient l'opposition visant à obtenir le retrait, l'abandon ou le rejet de la ou des demandes ou enregistrements de MUE antérieure et s'il a l'intention de se fonder sur des demandes nationales résultant de la transformation et la MUE antérieure. Si l'opposant n'informe pas l'Office dans le délai imparti qu'il souhaite se baser sur les demandes nationales, l'opposition sera rejetée comme étant non fondée.

L'opposant dépose les preuves étayant l'existence des demandes nationales antérieures, dès qu'elles sont disponibles.

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMUE

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. À partir du moment où une demande antérieure a passé le stade de l'enregistrement, l'opposant est tenu de déposer une preuve de l'enregistrement. Si, après la phase contradictoire de la procédure, l'opposant apporte la preuve que la demande nationale a été enregistrée avant le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMUE, la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE. 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, p. ex.).

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. Ne sont ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

Les banques de données officielles sont notamment **TMview**: pour les MUE et les marques demandées ou enregistrées auprès des offices participants (pour autant qu'elle contienne les données utiles). Pour plus d'informations, voir: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=fr.

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des banques de données suivantes (arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)[1]:

- **ROMARIN** (la version «courte» de l'extrait étant suffisante, pour autant qu'elle contienne **toutes** les informations nécessaires); la version longue ou étendue de l'extrait OMPI est préférable, dans la mesure où elle contient toutes les indications particulières pour chaque pays désigné, y compris la Déclaration d'octroi de la protection.

- **TMview** (pour autant qu'elle contienne toutes les informations utiles, voir ci-dessus).

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 bases de données ne contiennent pas la liste des produits et/ou services; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (p. ex., une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de bases de données 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, lorsque les opposants déposent un extrait 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 la base de données elle-même (qui reproduit l'image sur une page distincte qui, lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, p. ex., inclut une identification de la source) ou d'une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne

[1] La pratique de l'Office a consisté à accepter des sorties imprimées issues de eSearch plus (auparavant 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 REMUE. Une exception à cette règle n'est pas prévue au Titre XIII du RMUE. La pratique actuelle est entrée en vigueur le 1er 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 1er juillet 2012. L'ancienne pratique continue de s'appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1er juillet 2012.

suffit pas de copier l'image provenant de la base de données et de l'inclure par voie électronique ou autre dans l'acte d'opposition.

Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et l'office national fournit également une version anglaise de l'extrait concernant la marque, aucune traduction n'est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services, si l'extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d'un avertissement indiquant que cette référence à l'intitulé de classe ne reflète pas nécessairement les produits et/ou services protégés sous la marque, l'opposant doit toujours déposer la liste originale dans la langue originale (provenant d'une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais.

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
Allemagne	10 ans	Date de dépôt
Autriche	10 ans	Date d'enregistrement
Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)	10 ans	Date de dépôt
Bulgarie	10 ans	Date de dépôt
Chypre	Première période de 7 ans/renouvellement de 14 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
Croatie	10 ans	Date de dépôt
Danemark	10 ans	Date d'enregistrement
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
Estonie	10 ans	Date d'enregistrement
Finlande	10 ans	Date d'enregistrement
France	10 ans	Date de dépôt
Grèce	10 ans	Date de dépôt
Hongrie	10 ans	Date de dépôt
Irlande	10 ans pour une marque enregistrée depuis le 1er juillet 1996 (7/14 ans pour le renouvellement avant cette date)	Date d'enregistrement = date de dépôt
Italie	10 ans	Date de dépôt
Lettonie	10 ans	Date de dépôt
Lituanie	10 ans	Date de dépôt
Malte	10 ans	Date d'enregistrement = date de dépôt
Pologne	10 ans	Date de dépôt
Portugal	10 ans	Date d'enregistrement
République tchèque	10 ans	Date de dépôt
Roumanie	10 ans	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
Slovaquie	10 ans	Date de dépôt
Slovénie	10 ans	Date de dépôt
Suède	10 ans	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 REMUE, 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 REMUE, l'opposant n'a pas prouvé cet enregistrement, la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMUE s'applique et la marque antérieure est rejetée comme étant dépourvue de fondement.

4.2.3.5 Vérification des éléments de preuve

Il convient de vérifier que les revendications soumises par l'opposant pendant le délai d'opposition de trois mois apparaissent dans les éléments de preuve présentés.
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 [151] (dans certains pays, p. ex. 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, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l'acte d'opposition.

Si la marque antérieure a été identifiée comme étant une marque en couleur pendant le délai d'opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables.

1) Une représentation officielle en couleur de la marque (telle qu'un certificat d'enregistrement, un certificat de renouvellement, un extrait officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur est soumise.

2) Un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une indication des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de procédure.

    a. 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 saisie est traduite dans la langue de procédure.

    b. Lorsque l'office national (p. ex. l'office portugais des marques) ne fournit aucune indication d'une revendication de couleurs dans son certificat ou extrait officiel, d'autres documents doivent être soumis afin de prouver cette

revendication (p. ex., une copie de la publication de la marque dans le bulletin).

Toutefois, ce 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.

Par conséquent, si l'opposant a indiqué, pendant le délai d'opposition de trois mois, que sa marque figurative était en couleur, mais a seulement soumis une représentation en noir et blanc à l'Office, sans autre preuve d'une revendication de couleur, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE.

De même, si l'opposant n'a pas indiqué que la marque antérieure était en couleur pendant le délai d'opposition (représentation en couleur ou revendication de couleur), et qu'il a seulement soumis une représentation en couleur à l'Office afin d'étayer son opposition, l'opposition fondée sur le droit antérieur est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas étayée conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMUE.

- les produits et services désignés [511];
- la date d'expiration de l'enregistrement (si elle est figure);
- le titulaire [731, 732];
- toute inscription au registre ayant une incidence sur la situation juridique ou sur l'étendue de la protection de la marque (renonciations [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, point a), sous ii), du REMUE

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 ou un document équivalent 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.

Lorsqu'un droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée arrive au terme de la protection après l'expiration du délai imparti par l'Office pour étayer l'opposition, l'opposition n'est pas automatiquement rejetée en l'absence de nouvelles communications ou de nouveaux éléments de preuve de la part de l'opposant. Une communication est adressée à l'opposant, dans laquelle il est invité à produire la preuve du renouvellement qui est communiquée au demandeur (arrêt du 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) *et al.*, EU:T:2015:256, § 68 et suiv.).

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.

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 RMUE Règle 19, paragraphe 2 et règle 15, paragraphe 2, point h), sous iii), du REMUE

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, paragraphe 1 et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE;
2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées à l'article 8, paragraphe 3, du RMUE;
3. les titulaires de droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable;
4. toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable, à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE.

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 toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable, pour les motifs visés à l'article 8, paragraphes 4, et paragraphe 4 *bis*, du RMUE. L'opposant doit démontrer son habilitation à former une opposition en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable.

Conformément à l'article 22 du RMUE et aux règles 33, 34 et 35 du REMUE, l'Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques de l'Union européenne. Si la base de l'opposition de la marque antérieure soumise au contrat de licence est une MUE, 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 RMUE. 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 RMUE. Pour plus d'informations sur les licences, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Marques de l'UE, en tant qu'objet de propriété, Chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver l'enregistrement du contrat de licence – l'habilitation de l'opposant à défendre la MUE 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, les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires et les appellations d'origine ou les indications géographiques

4.2.4.1 Marques notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, du RMUE Règle 19, paragraphe 2, point b), du REMUE

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.

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.
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 RMUE. 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 RMUE. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMUE Règle 19, paragraphe 2, point c), du REMUE

Une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée, article 8, paragraphe 5, du RMUE.

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 RMUE, l'opposant doit produire la preuve de la renommée. Il doit aussi soutenir et démontrer que l'usage de la marque qui fait l'objet de la MUE contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice, ou bien 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 RMUE Règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE

Pour ces droits, l'Office applique la protection prévue par la législation applicable.

Tous les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations commerciales sont enregistrées. Pour les droits enregistrés, il y a lieu de produire des copies de l'enregistrement et, le cas échéant, des documents tels que des certificats de renouvellement. Dans le cas de marques ou de signes non enregistrés, l'opposant doit apporter la preuve de l'acquisition du droit antérieur. Cette preuve doit en outre 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 faire référence aux dispositions de la législation nationale qui protègent son droit et indiquer leur intitulé et faire valoir ses arguments sur le fondement de la législation nationale applicable. Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, et paragraphe 4 *bis*, du RMUE.

4.2.4.4 Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées

Article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE Règle 19, paragraphe 2, point d), du REMUE (par analogie)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE, les appellations d'origine et les indications géographiques protégées demandées avant la date de demande de la

MUE (ou la date de priorité revendiquée, le cas échéant) peuvent être invoquées comme base d'opposition. Pour ces droits, l'Office utilise la protection garantie par la législation de l'Union européenne ou le droit national applicable.

Afin de prouver l'existence de ces droits, l'opposant doit fournir à l'Office la preuve de l'existence, de la validité et du champ de protection du droit antérieur. Il doit également montrer qu'il peut interdire l'usage d'une marque ultérieure.

Pour prouver l'existence, la validité et le champ de protection du droit antérieur, l'opposant doit fournir des documents pertinents qui émanent de l'autorité compétente afin de démontrer l'existence de la demande, de l'enregistrement ou de l'octroi (si l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée a été octroyée par d'autres moyens administratifs que l'enregistrement) du droit en question. Si ces documents ne démontrent pas à suffisance le droit de l'opposant à former une opposition, d'autres documents doivent être soumis.

En outre, pour prouver que l'opposant est habilité à interdire l'usage d'une marque ultérieure en vertu de la législation applicable, celui-ci doit fournir la référence et la citation mot à mot de toute loi nationale sur laquelle il fonde son action. La citation mot à mot n'est pas exigée si l'opposition est fondée sur la législation de l'Union européenne. L'opposant doit également apporter la preuve du respect des conditions énoncées dans les dispositions applicables.

Contrairement aux droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'exigence d'apporter la preuve que l'usage du signe n'a pas eu uniquement une portée locale ne s'applique pas aux droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 8, paragraphe 4 *bis*, du RMUE.

Pour plus de détails sur les éléments de preuve concernant les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4 et de l'article 8, paragraphe 4 *bis* du RMUE, paragraphe 5 (Article 8, paragraphe 4 *bis* – La Protection des indications géographiques).

4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMUE Règle 19, paragraphe 2, point e), du REMUE

Il s'agit du cas où un agent ou un représentant du 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 les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3 du RMUE).
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 REMUE

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 rejeté 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 REMUE. La règle 96, paragraphe 1, du REMUE s'applique aux déclarations écrites et aux observations présentées dans le cadre de la procédure d'opposition. La règle 96, paragraphe 2, du REMUE, s'applique aux preuves jointes à une déclaration écrite présentée dans le cadre de la procédure d'opposition. Cependant, la règle 96 du REMUE ne s'applique pas là où existe une *lex specialis.* La règle 19, paragraphe 3, du REMUE, qui concerne les faits, preuves et observations présentés par l'opposant, et la règle 22, paragraphe 6, du REMUE, 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, règle 20, paragraphe 1, et règle 98, paragraphe 1, du REMUE

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 REMUE 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 dans le délai fixé par l'Office, la preuve ne sera pas prise en compte.

La règle 98, paragraphe 1, du REMUE 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.

Seules les indications administratives non pertinentes (p. ex., les transferts de propriété qui n'affectent pas l'opposition, les mentions administratives sur les frais, etc.), qui n'ont aucune incidence sur l'affaire ne doivent pas être traduites (arrêt du 29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549).

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.

Si l'intégralité du document original est dans la langue de procédure, à l'exception de la liste des produits et services, il n'est pas nécessaire de fournir une traduction complète qui suit la structure du document original. 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.

Règle 98, paragraphe 1, du REMUE

L'Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L'Office ne recourt généralement pas à la faculté qui est la sienne de demander une traduction faite par un traducteur juré ou officiel sauf en cas de doutes sérieux quant à l'exactitude ou au

contenu de la traduction. Si le représentant joint une déclaration attestant que la déclaration est fidèle au texte original, l'Office ne met, en principe, 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 REMUE 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 REMUE

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 REMUE

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 REMUE 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 2012 au plus tard. Si, le 20 juin 2012, il présente ses observations sur l'opposition en allemand, sa traduction

doit parvenir à l'Office le 20 juillet 2012 au plus tard. S'il transmet ensuite la traduction le 20 juillet 2012 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 2012.

Exemple 2

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur a jusqu'au 26 juin 2012 pour déposer les observations en réponse à l'acte d'opposition. Si, le 18 mai 2012, il dépose ses observations en réponse à l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 18 juin 2012 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n'expire que le 26 juin 2012, 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 REMUE

Si aucune traduction n'a été fournie, les observations sont réputées non reçues par l'Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction de documents autres que les observations

Règle 96, paragraphe 2, et règle 98, paragraphe 2, du REMUE

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 européenne, conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMUE. 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 déposer une traduction.

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 ne sont pas prises en compte. De la

même manière, l'original pour lequel une traduction est présentée tardivement ou est manquante n'est pas non plus 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, paragraphes 2 et 6, du REMUE

En ce qui concerne la preuve de l'usage, la règle 22, paragraphe 6, du REMUE 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.

La règle 22, paragraphe 2, du REMUE a pour effet que l'opposition doit être rejetée 1) si aucune preuve de l'usage n'est déposée dans le délai imparti ou 2) si la preuve de l'usage a bien été déposée dans le délai imparti, mais pas la traduction exigée par l'Office.

Si l'opposant fournit la preuve de l'usage dans une autre langue que la langue de procédure, dans le délai imparti 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 imparti 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 RMUE Règle 16, paragraphe 2, du REMUE

Conformément à l'article 119, paragraphe 7, du RMUE, 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 REMUE, 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 REMUE 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 REMUE

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 REMUE.

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.

Pour plus de détails, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais.

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 REMUE

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 signifie que chaque partie doit disposer du 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 considérera 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 et d'informer l'Office en conséquence.

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 dans le délai imparti, 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 79, point a), et règle 91 du REMUE Décision nº EX-13-4 du président de l'Office

L'Office peut recevoir des observations de l'opposant ou du demandeur dans lesquelles il est fait référence à des documents ou des éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures, 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. 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».

Dans l'hypothèse où les documents mentionnés par l'opposant ou le demandeur se composeraient à l'origine d'autres éléments de preuve non fournis en format papier dans les limites du format A3 et où ces éléments de preuve ne seraient pas disponibles au format électronique de l'Office, conformément à la règle 79 *bis* du REMUE, la partie concernée doit soumettre 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 REMUE s'appliquent en conséquence.

Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d'autres procédures n'est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels documents ou éléments de preuve peut 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 REMUE et à la décision nº EX-13-4 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant la conservation des dossiers. 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 REMUE

L'Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai imparti conformément à la règle 20, paragraphe 2, du REMUE.

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 soumises 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. Une possibilité de réponse doit, le cas échéant, être accordée au demandeur. L'Office décidera librement si une nouvelle série d'observations doit être accordée à l'opposant.

Un nouvel échange d'observations ne peut ainsi être accordé que si les observations finales de l'opposant se limitent simplement 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 possibilité de déposer de nouvelles observations peut être accordée au demandeur. Cela n'est toutefois pas automatique et dépend des circonstances de l'affaire.

4.5.1 Éléments supplémentaires à l'appui de la preuve de l'usage

Dans certaines circonstances, l'Office peut tenir compte d'autres éléments étayant une preuve de l'usage qui sont soumis après le délai correspondant, notamment lorsque l'opposant a soumis les preuves pertinentes dans le délai, mais que celles-ci requièrent des justificatifs complémentaires (arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-30). Les éléments supplémentaires seront examinés au cas par cas. Au besoin, un deuxième cycle d'observations sera accordé. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage

4.6 Observations des tiers

Article 40 du RMUE
Communication nº 2/09 du président de l'Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la demande de MUE devait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 5 du RMUE ou sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMUE. Pour plus de détails, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et marques collectives et les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure.

Toute personne, y compris l'opposant, peut présenter des observations de tiers. 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 soumises séparément. Dans la pratique cependant (décision du 30/11/2004, R 735/2000-2, «SÉRIE A»), l'exigence de «soumission distincte» est réputée satisfaite dès lors que 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 RMUE, celles-ci sont prises en considération même si elles ne sont pas soumises dans un document distinct. Toutefois, si l'opposant fait valoir, dans les documents soumis, que la demande de MUE aurait dû être refusée à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7 du RMUE sans faire référence au contenu de l'article 40 du RMUE, les documents ainsi soumis ne seront pas considérés comme des observations de tiers au sens de l'article 40 du RMUE.

Si un opposant formule des observations de tiers, l'examinateur détermine si ces observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la demande de MUE ou doivent simplement être transmises au demandeur pour information.

Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examinateur 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 REMUE).

5 Clôture de la procédure

5.1 Conciliation

Article 42, paragraphe 4, du RMUE, règle 18, paragraphe 2, du REMUE

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.

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 RMUE Règle 18, paragraphes 2, 3 et 4, règle 95, point a) et règle 96, paragraphe 1, du REMUE

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE

Article 43 du RMUE Règle 18, paragraphe 5, du REMUE

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 MUE 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 MUE dans le cas où l'examinateur 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 MUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification et les Directives, 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 (voir les Directives, Partie B, Section 3, Classification, pour plus d'informations sur ce qu'est une modification acceptable), l'Office accepte la limitation pour la partie recevable et informe le demandeur de la partie qui n'est pas recevable, lui accordant un délai 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 nouvelle proposition pour la partie non recevable, que l'Office peut désormais accepter, il pourra être procédé à la limitation en tenant compte de la date de dépôt de la première requête de 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 (arrêt du 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

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 MUE 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.

La lettre de l'opposant ne doit pas contenir une référence expresse à la limitation, pour autant qu'elle soit postérieure à la limitation du demandeur.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de MUE 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 MUE est retirée, le retrait ou la limitation est notifié(e) aux parties. La taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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.

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.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de MUE 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 point 5.5.3 ci-dessous.

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 la réponse. Si l'opposition est maintenue, la procédure se poursuit. Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est clôturée. Si l'opposant maintient d'abord son opposition puis la retire, l'opposition est considérée comme retirée conformément au point 5.2.2.2 ci-dessous.

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 point 5.5.3 ci-dessous.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de MUE 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 MUE.

Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure et Partie E, Inscriptions au Registre, Section 2, Transformation.

Une demande de MUE ne peut pas être retirée une fois que la décision qui rejette la demande de MUE dans son intégralité est devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois pour former un recours.

Si la décision rejette l'opposition, la demande de marque peut être retirée ou limitée à tout moment.

5.2.1.5 Langues

Règle 95, point a), du REMUE

Une déclaration de limitation peut être effectuée dans la première ou la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de MUE.

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la première langue de la demande de MUE, 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'examinateur 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 MUE, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition (pour plus d'informations sur les conséquences du retrait d'une opposition à la suite d'une limitation de la demande de MUE, voir point 5.2.1 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. À l'inverse d'un retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de MUE, pendant le délai de réflexion (voir point 5.2.1.2 ci-dessus), 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 point 5.5.3 ci-dessous.

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 sur les retraits pendant la procédure de recours, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 5.1..

5.2.2.4 Langues

Règle 96, paragraphe 1, du REMUE

Un retrait de l'opposition doit s'effectuer dans la langue de procédure. Si le retrait s'effectue dans une langue autre que celle de la procédure, une traduction doit être fournie dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Dans le cas contraire, il ne sera pas accédé au retrait.

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 REMUE

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 l'existence et la validité d'au moins un droit antérieur ont été prouvées, 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 (p. ex. 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 demande de MUE et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l'opposition ne peut pas aboutir sur cette base (arrêt du 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, à la différence de celle d'une MUE, 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 ne pourra pas se poursuivre sur la base de ce droit antérieur.

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. Il en est ainsi même si la marque est toujours dans la période de grâce de renouvellement, le cas échéant. Si l'opposant n'en produit pas la preuve, l''opposition ne pourra pas se poursuivre sur la base de ce droit antérieur.

Avant de prendre sa décision, l'Office peut également vérifier les pièces du dossier, afin de déterminer si le droit antérieur invoqué fait l'objet d'une procédure post-enregistrement nationale. Si tel est le cas, l'Office invite l'opposant à fournir la preuve du résultat final de la procédure nationale. Si l'opposant fournit la preuve que la procédure nationale est toujours en cours, l'Office peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la suspension.

5.4 Remboursement de la taxe d'opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 41, paragraphe 3, du RMUE Article 144 *quater*, paragraphe 1, du RMUE Règle 17, paragraphe 1, du REMUE

Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d'un paiement tardif ou insuffisant (voir point 2.2.2 ci-dessus, Moment du paiement) la taxe d'opposition, y compris toute surtaxe, doit être remboursée à l'opposant.

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 MUE dans la Partie A.2. du Bulletin, 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 MUE

5.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMUE

Si le demandeur retire sa demande de MUE 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 MUE au cours du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMUE

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.

5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition

Règle 21, paragraphe 4, du REMUE

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 MUE 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 MUE X, et que cette demande de MUE 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 MUE 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 REMUE

Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration du délai de réflexion en l'absence de limitation de la demande de MUE, 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 REMUE

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 REMUE

S'agissant du remboursement de la taxe d'opposition, la règle 18, paragraphe 5, du REMUE prévoit uniquement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la demande de MUE. 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 MUE, 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 RMUE Règle 17, règle 18 et règle 76, paragraphes 1 et 4, du REMUE

Dans les cas où la demande est rejetée en application de:

- l'article 7 du RMUE (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 RMUE (représentation de demandeurs non établis dans l'EEE),
- la règle 76, paragraphe 4, du REMUE (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 REMUE comme motif de remboursement de la taxe d'opposition.

5.5 Décision sur la répartition des frais

5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 85 du RMUE Règle 18, paragraphe 4, du REMUE

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. 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

Aucune décision sur les frais n'est rendue pour les oppositions qui ont été closes avant ou pendant le délai de réflexion.

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 85, paragraphe 5, du RMUE

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 obtiendra probablement gain de cause

Lorsque la partie qui pourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions générales décrites au point 5.5.3 ci-dessous 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 obtiendra probablement 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 RMUE Règle 94 du REMUE

La règle générale est que la partie qui met fin à la procédure par le retrait (total ou partiel) de la demande de MUE ou le retrait de l'opposition supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais indispensables à la procédure qu'elle a encourus.

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 MUE 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 (arrêts du 28/04/ 2004, T-124/02 et T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). En principe, chaque partie supporte ses propres frais.

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d'équité (p. ex. lorsque la demande n'a été limitée que dans une très faible mesure).

L'Office ne tiendra pas compte des arguments avancés par les parties pour savoir qui doit payer.

5.5.4 Non-lieu à statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de MUE

En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de MUE qui n'ont pas été suspendues par l'Office en application de la règle 21, paragraphe 2, du REMUE, et que l'une d'elles aboutit au rejet de la demande de MUE, 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 RMUE). 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 MUE

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes produits et services de la demande de marque, 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 MUE 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 RMUE. 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 MUE 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 RMUE, voire d'office si l'affaire est rouverte) ou de formalités (p. ex. si un demandeur non établi dans l'EEE n'est plus représenté conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMUE).

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 RMUE. Si 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 REMUE

Pour plus d'informations sur les jonctions, voir point 6.4.3 Jonction d'affaires, ci-dessous.

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 RMUE et de la règle 94, paragraphes 6 et 7, du REMUE, 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 RMUE Règle 94 du REMUE

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).

Autrement dit, il ne sera, dans la grande majorité des cas, pas nécessaire de fixer le montant des frais de manière séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes:

- en cas de procédure orale;
- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

5.6.1 Montants à rembourser/déterminer

Règle 94, paragraphe 3 et paragraphe 6, du REMUE

Le montant à rembourser doit toujours être libellé en euros, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Si la partie qui obtient gain de cause est l'opposant, le montant de la taxe d'opposition de 320 EUR lui sera remboursé.

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 RMUE, 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.

Dans le cas d'une jonction en vertu de la règle 21, paragraphe 1, du REMUE, où les oppositions aboutissent, l'Office établira les taxes pour les deux (ou l'ensemble des) oppositions (une par opposition), mais une seule taxe de représentation, auquel cas les frais à payer par le demandeur aux opposants seraient de 940 EUR.

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 décision est annulée par les chambres de recours et déférée à la division d'opposition, cette dernière doit statuer de nouveau sur l'affaire et déterminer les frais en suivant la voie habituelle.

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 REMUE

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; dans ce cas, la partie concernée doit également se conformer aux exigences applicables):

- recevabilité;
- preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

Article 85, paragraphe 6, du RMUE

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 REMUE

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 est nécessaire, mais il suffit qu'il soit rendu plausible (plutôt que de fournir des preuves parfaitement détaillées) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMUE Règle 94, paragraphe 4, du REMUE

Lorsque l'une des parties conteste les frais fixés, 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 (décision du 16 décembre 2004, R 503/2001-4, BIOLACT/BIO).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 43, paragraphe 2, du RMUE Règle 53 du REMUE

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 RMUE, qui vise la demande de MUE, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées par analogie.

L'Office donne à l'«erreur manifeste» en rapport avec l'article 43, paragraphe 2, du RMUE et la règle 53 du REMUE la même définition que celle reprise sous le point B.16 des déclarations conjointes du Conseil et de la Commission, telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle le RMUE a été adopté: «[...] par «erreurs manifestes» il y a lieu d'entendre des erreurs dont la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé».
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.

6.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Règle 14 du REMUE

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 MUE. Si la rectification donne lieu à une extension de la liste des produits ou services ou concerne la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert, mais uniquement pour les parties concernées.

En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande de MUE, 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.

Si un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir point 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 REMUE

Les délais sont essentiels à l'exécution correcte et raisonnablement rapide des procédures. Il s'agit d'une question de politique publique et il est indispensable de s'y tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir les Directives, 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 REMUE

Un délai ne peut être prorogé si sa durée est fixée par le règlement. Les délais non prorogeables incluent:

Article 41, paragraphe 1, du RMUE

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition;

Article 41, paragraphe 3, du RMUE

- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition;

Article 114 *ter*, paragraphe 3, du RMUE

- 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 REMUE

- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle 17, paragraphe 4, du REMUE.

Règle 71, paragraphe 1, du REMUE

La durée des délais prorogeables est déterminée par l'Office. Par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition est un délai prorogeable.

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 point 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 déposée et reçue avant l'expiration du délai initial (ordonnance du 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

En règle générale, la première demande de prorogation reçue à temps sera considérée appropriée et se verra accorder un délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens). 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 sont soumises 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 les Directives, Partie A, Dispositions générales, 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 et reçue avant l'expiration dudit délai (ordonnance du 30/01/2014, C-324/16 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), 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, mais toujours dans le délai imparti. 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 assurant à l'Office 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 REMUE

L'Office peut suspendre une procédure d'opposition soit ex officio, soit à la demande d'une partie ou des deux parties.

Conformément à la règle 20, paragraphe 7, du REMUE, l'Office «peut» suspendre la procédure d'opposition. Par conséquent, la décision sur la suspension est toujours prise à la discrétion de l'Office.

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, celles-ci ne sont pas tenues de fournir un motif spécifique et la suspension est toujours accordée. Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour une période d'un an, étant entendu que les parties ont la possibilité de se retirer. La procédure de retrait est identique à celle de la prorogation du délai de réflexion: si l'une des parties se retire, la suspension prend fin 14 jours après en avoir informé les parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie dont le délai courait au moment de la suspension se voit accorder

un délai de deux mois. Il n'est pas possible de se retirer pendant le dernier mois de la période suspendue et toute demande en ce sens sera rejetée.

Une demande conjointe de suspension motivée par des négociations en cours reçue pendant le délai de réflexion ne pourra être acceptée, étant donné que celui-ci a précisément pour but de fixer un délai de négociation avant que ne débute la phase contradictoire.

Les parties peuvent, en principe, demander conjointement une prolongation de la suspension pour cause de négociations. Il sera accédé automatiquement à cette demande par l'octroi d'une nouvelle période d'un an. Après trois années de suspension, les parties sont toutefois tenues d'expliquer les raisons pour lesquelles les négociations ne sont pas encore terminées. Afin d'éviter tout abus possible, l'Office peut utiliser son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas continuer à suspendre la procédure.

Les demandes présentées unilatéralement seront en principe rejetées. Les négociations entre parties sont monnaie courante dans les procédures d'opposition, mais il se peut que l'une des parties ne soit disposée à négocier que si cela n'engendre aucun retard dans la procédure. Telle est la raison pour laquelle les négociations ne confèrent à aucune des parties le droit d'ignorer un délai en cours ou d'obtenir une prolongation de celui-ci ou une suspension de la procédure. De telles demandes sont, par conséquent, rejetées.

6.3.2 Suspensions *ex officio* par l'Office ou à la demande de l'une des parties

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition à la demande de l'une des parties dans un certain nombre de circonstances.

Le REMUE envisage deux situations spécifiques de suspension de la procédure:

- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque (y compris la transformation);
- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine.

En outre, selon le REMUE, la procédure peut être suspendue lorsque les circonstances justifient, par exemple dans les situations suivantes:

- le droit antérieur est menacé (sous opposition ou annulation);
- des tiers ont formulé des observations qui suscitent des doutes sérieux quant à la possibilité d'enregistrement de la demande de MUE (voir point 4.6 ci-dessus);
- il existe des erreurs dans la publication de la demande contestée rendant nécessaire une republication de la marque;
- un transfert est en cours et vise des demandes ou des enregistrements antérieurs de MUE ou de demandes de MUE contestées;
- le représentant se retire.

Il convient de souligner qu'aucune des situations susmentionnées n'entraîne une obligation de suspendre la procédure. Cette décision est laissée à la libre appréciation de l'Office.

6.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Règle 20, paragraphe 7, du REMUE

En principe, les oppositions fondées sur (i) des demandes ou sur (ii) des droits antérieurs menacés ne sont pas suspendues ***ex officio*** au tout début de la procédure. Il est présumé que, dans la plupart des cas, les demandes sont prêtes à être enregistrées et que les oppositions ou actions en annulation contre des droits antérieurs sont susceptibles de se résoudre en cours de procédure.

Dans pareilles situations, la procédure d'opposition se poursuit jusqu'au moment où une décision peut être rendue. Il y a alors lieu d'examiner si le droit antérieur en question a le potentiel, à première vue, d'influencer le résultat de l'opposition. S'il est établi que l'opposition aboutira ou sera de toute façon rejetée, indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas être suspendue. En revanche, s'il est indispensable de tenir compte du droit antérieur menacé dans la décision concernant l'opposition, la procédure sera suspendue et, dans le cas d'une demande nationale ou d'une marque nationale antérieure menacée, l'opposant doit être invité à fournir des renseignements sur l'état de la demande ou de l'enregistrement. Pour les MUE antérieures, l'Office dispose de ces informations.

L'Office peut toutefois suspendre la procédure plus tôt si la suspension est **demandée par l'une des parties** et si le droit antérieur est une demande ou est menacé. Si le droit antérieur est national, les parties doivent fournir la preuve qu'il rencontre des obstacles. Dans ce cas, le résultat de la procédure entamée contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l'opposition. L'issue probable de l'opposition sera alors prise en compte avant de statuer sur la suspension, notamment lorsque la décision finale sur l'opposition ne peut être émise sans tenir compte de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. Il en sera ainsi si les circonstances de l'espèce ne permettent pas à l'Office de dire que l'opposition sera rejetée (p. ex. parce qu'il n'existe pas de risque de confusion) ou accueillie (parce qu'il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque contestée pour tous les produits et services contestés).

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 REMUE, dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. Cependant, 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 ou l'enregistrement doit néanmoins être pris 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 MUE contestée.

6.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE

L'opposition est fondée sur une demande, mais n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée peut être rejetée. Si l'opposant ne produit pas la preuve de l'existence de cet autre droit antérieur, la demande antérieure devient fondamentale aux fins de la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, il apparaît que seule la demande antérieure ou seul l'enregistrement antérieur rencontre des obstacles, l'opposition est suspendue.

6.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur). Dans ce cas, la partie doit produire la preuve que la marque antérieure (demande ou enregistrement/droit) rencontre des obstacles. Cette preuve doit être officielle, préciser la procédure donnant lieu à la suspension et indiquer la réparation souhaitée. La preuve doit en particulier permettre de déterminer clairement les conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. La partie peut, le cas échéant, être invitée à fournir une traduction de ladite preuve.

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 arrive à la fin de la phase contradictoire, alors qu'aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement ou que les procédures nationales contre la marque antérieure ont abouti. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer l'Office sur l'état de sa demande antérieure ou de son enregistrement antérieur.

6.3.2.4 Exemples

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'Office le juge approprié.

- L'opposition est fondée sur une marque française et une demande de MUE qui ne posent aucun problème. La marque et la demande portent sur le même signe et désignent 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 des États membres autres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de MUE et, dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de MUE.

- L'existence de la demande antérieure ne modifie en rien l'issue, mais le demandeur demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de MUE et si l'Office considère qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur apporte la preuve que la demande de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue.

Les exemples suivants relèvent de la catégorie de marques nationales antérieures pour lesquelles il existe des problèmes:

- 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.

6.3.3 Oppositions multiples

Règle 21, paragraphe 2, du REMUE

Sauf dans les cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une opposition entraîne clairement le rejet de la marque contestée, y compris tous les produits et services, l'Office ne suspendra pas les autres procédures.

6.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE

Lorsque la demande de MUE est rejetée ultérieurement en raison d'une opposition «active», les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont informées, les oppositions suspendues à un stade précoce (avant le délai de réflexion) sont closes et 50 % de la taxe d'opposition sont remboursés à chaque opposant, conformément à la règle 21, paragraphe 4, du REMUE.

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 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.

6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure est suspendue pour une durée indéterminée, l'Office contrôlera le statut de l'opposition tous les six mois.

Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national ou un enregistrement national/international rencontrant une difficulté, la reprise de la procédure dépend toujours de l'initiative des parties, lesquelles sont censées informer l'Office des changements survenus dans le statut de la demande ou de l'enregistrement et fournir des preuves à cet effet. Quoi qu'il en soit, l'Office enverra tous les six mois un rappel dans lequel les parties seront invitées à soumettre des preuves.

6.3.4.2 Reprise de la procédure

Dans tous les cas, les parties seront informées de la reprise de la procédure et de tout délai en cours, le cas échéant. Tout délai en cours au moment de la suspension sera prorogé de deux mois complets, à l'exception du délai de réflexion qui ne peut jamais excéder 24 mois, conformément à la règle 18, paragraphe 1, du REMUE.

La procédure est reprise dès qu'une décision définitive a été rendue dans la procédure nationale ou dès qu'une demande antérieure a été enregistrée ou rejetée. 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.

6.3.4.3 Calcul des délais

Si la suspension est décidée pour une durée déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. 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 désormais le 15 mars 2016 (deux mois complets pour permettre à l'opposant de compléter le dossier);
- le délai imparti au demandeur expire désormais le 15 mai 2016 (deux mois complets après l'expiration du délai imparti à l'opposant).

6.4 Oppositions multiples

Règle 21 du REMUE

Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de MUE.

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, des oppositions multiples 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 MUE, à l'égard des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions sont dirigées contre les classes suivantes:

Opposition	**Portée**
Nº 1	Classe 3
Nº 2	Classe 25
Nº 3	Classes 18 et 25
Nº 4	Classes 14 et 25

Le demandeur procède à une limitation dans la procédure d'opposition nº 2 en supprimant les indications *vêtements* et *chapellerie*. Outre les lettres appropriées concernant l'opposition nº 2, les lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les oppositions nº 3 et nº 4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l'opposition nº 1, aucune action n'est nécessaire au regard de 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 MUE. Avant qu'il ne puisse être statué sur l'opposition, il convient d'analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction de la situation, 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 MUE 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'examinateur, 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 MUE. 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 va être fait droit à plusieurs oppositions à l'encontre des produits et services qui se chevauchent, il y a lieu de rendre en premier lieu la décision éliminant le plus de produits et services de la demande de MUE (opposition la plus étendue) et de suspendre les oppositions restantes. Une fois que la première décision est définitive, les opposants dans les oppositions restantes doivent être consultés pour déterminer s'ils souhaitent maintenir ou retirer leur opposition.

À supposer que les oppositions soient maintenues, il convient de rendre une décision sur la prochaine opposition «la plus étendue» et le même processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les oppositions soient traitées.

Lorsque deux oppositions présentent la même «étendue», les principes généraux s'appliquent pour le rendu des décisions.

Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au point 6.4.1, la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition nº 3 ou nº 4. L'opposition nº 1 ne présente pas de produits et services qui se chevauchent; elle peut donc être traitée de manière indépendante.

Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition nº 4 et la demande de MUE est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, les oppositions nº 2 et 3 doivent être suspendues.

Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, l'opposition nº 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 RMUE. 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 MUE.

S'il est fait droit à l'opposition et que la décision rejette la demande de MUE 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 RMUE. Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, aucune décision sur les frais n'est rendue. 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 MUE 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 de la demande de MUE contestée mais uniquement 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 RMUE, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet avant la clôture de la procédure, aucune décision sur les frais n'est rendue.

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 à l'encontre d'une demande de MUE 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 1) et 2) s'appliquent conjointement. Pour déterminer si une décision peut être prise dans certaines oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues, il convient de tenir compte de l'issue des décisions et de la portée des affaires en attente.

6.4.3 Jonction d'affaires

Règle 21, paragraphe 1, du REMUE

La règle 21, paragraphe 1, du REMUE, 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 à la demande de l'une des parties si elles sont dirigées contre la même demande de MUE. 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. Les oppositions doivent être au même stade de la procédure.

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 doivent être 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 RMUE

Le transfert ou la cession d'un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, Marques de l'UE en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, 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 points 6.5.1.2 (l'enregistrement antérieur est un enregistrement de MUE), 6.5.1.3 (l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (les enregistrements antérieurs sont une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d'une demande de MUE contestée au cours de la procédure d'opposition).

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), ou 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 MUE 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.

6.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMUE

En ce qui concerne les (demandes de) MUE antérieures, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du RMUE, 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) MUE. 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 MUE

Lorsqu'une opposition est fondée sur une seule MUE antérieure et que cette MUE 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 MUE sur laquelle est fondée l'opposition et soumettre 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 MUE sur laquelle l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la MUE 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 MUE sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels, tel que décrit au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d'une MUE antérieure

Lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs MUE antérieures et que toutes ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, la situation est la même que celle d'une opposition fondée sur une seule MUE, tel qu'expliqué ci-dessus.

Il en va autrement lorsqu'une seule des MUE antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. 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.

Si l'un des co-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.

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 ou tout autre élément de preuve qui établit l'accord des parties quant au transfert/changement de propriété. 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 pour produire la preuve du transfert.

Dans la mesure où il existe différentes pratiques nationales, il n'est pas toujours obligatoire de soumettre une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national. 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.

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. L'ancien titulaire est informé du fait que l'examinateur 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.

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, tel que décrit 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, la situation est la même que pour le transfert d'une seule marque sur laquelle une opposition est fondée, tel qu'expliqué ci-dessus.

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.

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.

Lorsque l'un des co-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 fondera uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

6.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux

Lorsqu'une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de MUE **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 *mutatis mutandis*.

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 si le délai initial a expiré.

6.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée

Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de MUE 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 MUE.

6.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée

Règle 32, paragraphe 4, du REMUE

Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de MUE (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 MUE est créée, l'examinateur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de MUE, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de MUE séparées.

Il s'agit toutefois du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans «l'ancienne» demande de MUE et où certains sont inscrits dans la demande de MUE nouvellement créée. Exemple: l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de MUE 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 MUE Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, l'ancienne demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par terre* et les *vêtements* et la nouvelle demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par air* et les *chaussures*.

Articles 17 et 23 du RMUE

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 MUE car, au moment du dépôt, l'opposition ne portait que sur une seule demande de MUE.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'examinateur 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 (p. ex., 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

Article 92 du RMUE

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).

Pour plus d'information, 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 REMUE

La règle 73 du REMUE 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 de mise sous tutelle du *demandeur* de la MUE;

2. lorsque le *demandeur* de la MUE fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une autre procédure similaire;

3. en cas de décès du *représentant du demandeur* de la marque ou de toute autre situation l'empêchant de représenter le demandeur. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

La règle 73 du REMUE 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) MUE 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 (p. ex., la faillite)

Règle 73, paragraphe 1, point b), et règle 73, paragraphe 4, du REMUE

La règle 73, paragraphe 1, point b), du REMUE 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.

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 soumettre 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

Article 92, paragraphe 2, du RMUE Règle 73, paragraphe 1, point c) du REMUE

Dans le cas visé à la règle 73, paragraphe 1, point c), du REMUE, la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la MUE.

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 RMUE au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans de l'EEE, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la demande de MUE sera refusée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai imparti;

2. si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMUE, 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 DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Table des matières

1 Introduction 3

2 Article 8, paragraphe 1, du RMUE 4

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE: double identité 4

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion 5

2.3 Corrélation entre les articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b), du RMUE 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 de la marque antérieure 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 9

3.4.2 Fait et droit: preuves 9

4 Évaluation des facteurs pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion 11

4.1 Moment pertinent 11

4.2 Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion 11

Annexe I 12

1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d'ensemble des notions i) de double 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 (UE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (le «RMUE»).

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 de double identité et de risque de confusion servent à protéger les marques et, par la même occasion, à définir l'étendue de leur protection. 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'arrêt «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 (mise en gras ajoutée).

(Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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 (arrêts du 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30; et du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 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, arrêts du 16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21), mais les a abordées directement dans l'arrêt L'Oréal, 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** (mise en gras ajoutée).

[1] La 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 RMUE.

(Arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58 et 59; 23/03/2010, C-236/08 - C-238/08 - C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

L'examen des notions de double identité et de risque de confusion couvertes par ce chapitre permet d'aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. Un récapitulatif des principales affaires de la Cour portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion est joint à l'Annexe.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMUE

L'article 8 du RMUE permet au titulaire d'un **droit antérieur** de s'opposer à l'enregistrement de demandes de MUE postérieures dans toute une série de cas de figure. Le présent chapitre sera axé sur l'interprétation de la double identité et du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE.

Une opposition en application de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE peut être fondée sur des enregistrements ou des demandes de marques antérieures [article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE] et de marques antérieures notoirement connues [article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE][2].

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE: double identité

L'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE 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 RMUE, une demande de MUE 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 RMUE 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 question[3]. 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 RMUE 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] Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

[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, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services et Chapitre 4, Comparaison des signes.

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion

L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE précise que, sur opposition, une MUE demandée sera 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 (mise en gras ajoutée).

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 MUE en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), **que s'**il existe un risque de confusion.

2.3 Corrélation entre les articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

Bien que les conditions spécifiques des articles 8, paragraphe 1, point a) et 8, paragraphe 1, point b), du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d'opposition relatives à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE, 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 regard de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins l'existence de similitude entre les signes et entre les produits et/ou 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 RMUE qui satisfait aux exigences de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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 devant l'Office, le Tribunal et la Cour de justice ainsi qu'au titre d'actions en contrefaçon engagées devant les juridictions des États membres. Toutefois, ni le RMUE ni la directive ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme «confusion».

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, c'est-à-dire qu'il prend l'une pour l'autre;

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 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'une appréciation purement empirique ou factuelle, malgré le fait que son analyse nécessite de prendre en compte certains aspects 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 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528). Les équivalents de la directive de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et le huitième considérant du RMUE 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 RMUE.

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 commerciale[4]. 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.

[4]Cette notion est issue de la jurisprudence du Benelux et a notamment été appliquée à des marques sans renommée.

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.

Dans l'affaire «Canon» (§ 29 et 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 (mise en gras ajoutée).

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 sont 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.

(Arrêt du 22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 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, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles:

(i) le consommateur confond directement les marques entre elles ou dans lesquelles

(ii) 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 lien n'est alors pas constitutif d'un risque de confusion, malgré l'existence d'une similitude entre les signes[5].

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu par la Cour comme étant un facteur important lors de l'appréciation du risque de confusion, étant donné que:

- le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir affaire «Sabèl», § 24);

- les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, à cet égard, affaire «Canon», § 18);

  - en revanche, l'étendue de la protection des marques présentant un caractère distinctif plus faible sera restreinte.

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le caractère distinctif accru de la marque antérieure peut constituer un facteur décisif afin d'établir un risque de confusion lorsqu'il existe un faible degré de similitude entre les signes et/ou les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, «Sabèl», EU:C:1997:528, § 22). Un faible caractère distinctif de la marque antérieure peut constituer un facteur de poids contre le risque de confusion.

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.

[5]Et 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, du RMUE, voir les Directives Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

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 RMUE et la jurisprudence.

Par exemple, l'article 8, paragraphe 1, du RMUE établit que l'identité/la similarité des produits et/ou services est une condition du risque de confusion. L'identification 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:

- 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 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, par exemple, 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 RMUE 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 RMUE, 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 à l'appui de leurs arguments. Cela découle de l'article 76, paragraphe 1, du RMUE, 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 14/05/2002, R 0684/2000-4, Tinox).

Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques 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 RMUE, 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 RMUE 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 (arrêts du 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). 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 ou services. 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 pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l'appréciation d'un risque de confusion correspond à la date 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 être satisfaites au plus tard à la date de dépôt de la demande de MUE (ou à toute date de priorité) et doivent être remplies au moment de la prise de décision. L'Office a pour pratique de supposer que tel est le cas, sauf indication contraire.

Lorsque le demandeur de MUE s'appuie sur une étendue de protection réduite (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

4.2 Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion

Le risque de confusion est évalué dans les étapes suivantes en tenant compte de facteurs multiples.

- Comparaison des produits et services
- Public pertinent et degré d'attention
- Comparaison des signes
- Caractère distinctif de la marque antérieure
- Tout autre facteur
- Évaluation globale du risque de confusion

Un chapitre distinct des Directives est consacré à chacun des facteurs ci-dessus et leurs spécificités.

Annexe I

Principes généraux issus de la jurisprudence (il ne s'agit pas de citations directes)

Arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
- Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (§ 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 (§ 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 (§ 23). - Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (§ 23). - Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 26).
Arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
– 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 (§ 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) (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 24). – Il peut exister un risque de confusion, même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (§ 30).

Arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

– 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 (§ 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 (§ 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 (§ 27).
– Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive puisse créer un risque de confusion (§ 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 (§ 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 identifie 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 (§ 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 (§ 24).

Arrêt du 22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

– 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 (§ 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) (§ 42).

Arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- 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 (§ 37).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 2

COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES

Table des matières

1 Introduction 6

1.1 Pertinence 6

1.2 Classification de Nice: un point de départ 7

1.2.1 Sa nature comme outil de classification 7

1.2.2 Sa structure et sa méthodologie 8

1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice 8

1.2.4 Modifications dans la classification des produits/services 9

1.3 L'outil Similarity (ETMDN) pour la comparaison des produits/services 9

1.4 Définition des produits et services (Terminologie) 10

1.4.1 Produits 10

1.4.2 Services 10

1.4.3 Produits 11

1.5 Détermination des produits/services 11

1.5.1 Le libellé correct 11

1.5.2 Le champ d'application pertinent 13

1.5.3 Le sens de l'expression «produits/services» 15

1.6 Approche objective 16

1.7 Exposé des motifs 17

2 Identité 17

2.1 Principes généraux 17

2.2 Termes identiques ou synonymes 17

2.3 Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large 19

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée . 19

2.3.2 La marque contestée inclut les produits/services de la marque antérieure . 19

2.4 Chevauchement 21

2.5 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe 22

3 Similitude des produits et services 24

3.1 Principes généraux 24

3.1.1 Facteurs de similitude 24

3.1.2 Définition des facteurs pertinents 25

3.2 Facteurs de similitude spécifiques 26

3.2.1 Nature 26

3.2.2 Destination 28

3.2.3 Utilisation 29

3.2.4 Complémentarité 30

3.2.5 Caractère concurrent 33

3.2.6 Circuit de distribution 33

3.2.7 Le public pertinent 34

3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur) 35
3.3 Relation entre différents facteurs 38
3.3.1 Interaction entre les facteurs 38
3.3.2 Importance de chaque facteur 39
3.3.3 Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et services et produits et services 40
3.3.4 Degré de similitude 40

Annexe I 42

1 Pièces, composants et équipements 42

2 Matières premières et produits semi-transformés 42

3 Accessoires 43

4 Services d'installation, d'entretien et de réparation 44

5 Services de conseils 45

6 Location et crédit-bail 46
6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes 46
6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits 46

Annexe II 48

1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques 48
1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5) 48
1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques 49
1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à substances diététiques à usage médical 50
1.4 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques 50
1.5 Produits pharmaceutiques par opposition à services 51

2 Industrie automobile 51

3 Appareils/instruments électriques 52

4 Industries de la mode et du textile 52
4.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis 52
4.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25) ... 53
4.3 Vêtements, chaussures et chapellerie (classe 25) 53
4.4 Accessoires de mode 53

4.5 Vêtements, chaussures et chapellerie de sport (classe 25) par opposition à articles de sport et de gymnastique (classe 28) 54

4.6 Stylisme (classe 42), services de tailleurs (classe 40) par opposition à vêtements (classe 25) 55

5 Alimentation, boissons et services de restauration 55

5.1 Ingrédients des aliments préparés 55

5.2 Ingrédient principal 55

5.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33) 56

5.4 Bières (classe 32), boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33) 56

5.5 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons 56

6 Services de support offerts à d'autres entreprises 57

7 Services de vente au détail 60

7.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit 61

7.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques: similaires à un faible degré 61

7.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents ou similaires: dissemblables 62

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 62

7.5 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques: similaires 62

7.6 Services auxquels s'appliquent les mêmes principes 62

7.7 Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes 62

8 Services financiers 63

8.1 Services bancaires (classe 36) par opposition à services d'assurance (classe 36) 64

8.2 Affaires immobilières (classe 36) par opposition à affaires financières (classe 36) 64

8.3 Cartes de crédit (classe 9) par opposition à services financiers (classe 36) 65

9 Transport, emballage et entreposage 65

9.1 Transport de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit 65

9.2 Emballage et entreposage de marchandises (classe 39) par opposition à tout produit 66

10 Technologie de l'information 66

10.1 Ordinateurs par opposition à logiciels 66

10.2 Logiciels par opposition à appareils utilisant des logiciels 66

10.3 Logiciels, applications téléchargeables et publications électroniques téléchargeables 67

10.4 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques 67

10.5 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation informatique (classe 42)..... 68

10.6 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)..... 68

10.7. Supports de données par opposition à contenu enregistré..... 69

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 RMUE et du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L'une des principales conditions de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE concerne l'identité des produits/services, tandis que l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE exige l'identité ou la similitude des produits/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 RMUE n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée sans aborder les autres points de la décision[1].

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 produits/services tels qu'ils sont enregistrés. En particulier, il est important de déterminer si les 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. Cela s'explique par le fait qu'au titre de l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l'usage d'un produit ou d'un service qui n'est que similaire à celui qui est enregistré ne prouve pas l'usage du produit ou du service enregistré (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage).

De même, la preuve de l'usage des produits/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 d'examiner si le caractère distinctif renforcé couvre des produits/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/services de la marque de l'Union européenne contestée (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure).

En outre, le résultat de la comparaison des produits/services joue un rôle important pour la définition de la partie du public à l'égard de laquelle le risque de confusion est analysé, étant donné que le public pertinent est celui qui est concerné par les produits et/ou services jugés identiques ou similaires (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et degré d'attention).

La comparaison des produits/services peut aussi être pertinente en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, qui exige l'identité ou «le lien étroit ou l'équivalence sur le plan commercial» des produits/services [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE)] et au titre des dispositions applicables de la législation nationale en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, car l'identité ou la similitude des produits et/ou services est souvent une condition selon laquelle l'usage d'une

[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 RMUE, une marque de l'Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE sont réunies.

marque postérieure peut être interdite (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE). En outre, au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, le degré de similitude ou de dissemblance entre les produits ou les services est un facteur à prendre en considération pour établir si le consommateur percevra ou non un lien entre les marques. À titre d'exemple, les produits ou services peuvent être à l'évidence si dissemblables qu'il est improbable que l'usage de la marque ultérieure sur les produits ou services contestés rappellent la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE)].

1.2 Classification de Nice: un point de départ

L'article 28, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) exige que les produits/services à comparer soient 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.

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.

Conformément à l'article 28, paragraphe 7, du RMUE, 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).

Le fait que deux produits ou services spécifiques relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ne les rend, en tant que tels, ni similaires ni même identiques: les *voitures* et *bicyclettes,* bien que relevant tous deux des *véhicules* de la classe 12, sont considérées comme étant dissemblables.

En outre, les produits/services indiqués dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents (arrêt du 16/12/ 2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30 -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

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/services compris 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.

D'autres indications spécifiques d'un intitulé de classe sont uniquement mentionnées pour préciser qu'elles n'appartiennent pas à une autre 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/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 des produits/services à des fins administratives et n'est pas déterminante pour leur comparaison.

1.2.4 Modifications dans la classification des produits/services

Normalement, lors de chaque révision de la classification de Nice, des modifications sont apportées à la classification des produits/services (en particulier le transfert de produits/services entre différentes classes) ou au libellé des intitulés. Le cas échéant, les listes des produits/services de la marque antérieure et de la marque contestée doivent être interprétées en fonction de la version 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 8e édition de la classification de Nice. La nature de ces services n'a pas été modifiée.

- Les *distributeurs automatiques* ont été transférés de la classe 9 vers la classe 7 dans la 10e édition de la classification de Nice, étant donné qu'un distributeur automatique est en substance une machine automatique et qu'en tant que tel, il a été jugé plus approprié de le placer dans la classe 7 avec d'autres machines. Cependant, étant donné que la nature de ces produits n'a pas changé, les *distributeurs automatiques* repris dans différentes classes en raison des dates de dépôt différentes des demandes respectives sont considérés comme identiques.

1.3 L'outil Similarity (ETMDN) pour la comparaison des produits/services

L'outil Similarity pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche destiné à aider et à soutenir les examinateurs dans l'appréciation de la similitude des produits et services. Cet outil est destiné à harmoniser la pratique de l'appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions d'opposition. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l'outil Similarity.

L'outil Similarity repose sur la comparaison de certaines paires de produits et services. Une «paire» compare deux «termes». Un «terme» 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 des catégories générales 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. Pour chacun des degrés de similitude, l'outil indique quels critères conduisent à tel ou tel résultat.

L'outil Similarity est constamment mis à jour et, le cas échéant, révisé afin de constituer une source de référence complète et fiable.

Étant donné que l'outil 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 RMUE 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, le terme «produits» fait référence à 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. Par opposition aux produits, un service est toujours intangible.

Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des tiers.

- 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. De même, la *décoration de vitrines* n'est un service que lorsqu'elle est exécutée pour le compte de tiers et non pour le magasin concerné.

- Vendre ou distribuer 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. Pour des informations plus détaillées, voir l'annexe II, paragraphe 7, services de détail.

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 en échange d'une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être 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 (que ce soit dans un établissement physique ou en ligne), 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» (arrêt du 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Il convient davantage de se demander si le service est associé à un segment de marché indépendant et est fourni à un public ciblé 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». Le fait que des termes soient décrits comme des «produits» dans le langage courant ne revêt aucune importance quant à leur classement en tant que produits ou services.

1.5 Détermination des produits/services

1.5.1 Le libellé correct

Tout d'abord, le libellé correct des listes de produits/services analysés doit être identifié.

1.5.1.1 Marques de l'Union européenne

La demande de marque de l'Union européenne est publiée dans toutes les langues officielles de l'Union (article 120, paragraphe 1, du RMUE). De même, toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne (le registre) sont faites dans toutes ces langues (article 120, paragraphe 2, du RMUE). Tant les demandes que les inscriptions portées au registre sont publiées au *Bulletin des marques de l'Union européenne* (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMUE).

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 de l'Union européenne (demande ou enregistrement) publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*;

- 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 l'une des cinq langues 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 RMUE).

Cette règle s'applique indépendamment du fait que la marque de l'Union européenne (ou la demande de marque de l'Union européenne) constitue le droit antérieur ou la demande contestée.

Lorsqu'une traduction incorrecte de la liste de produits et services est détectée dans une demande de MUE et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison de ses produits et services, cette liste sera soit renvoyée en traduction, soit, dans des cas évidents, directement modifiée dans le registre. Au moment de prendre une décision, l'Office tiendra compte de la traduction correcte. Lorsqu'une traduction incorrecte est détectée dans une MUE enregistrée, l'Office indiquera la version linguistique des produits et services qui est la version définitive aux fins de la comparaison.

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 REMUE). 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 d'exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMUE, 2e phrase. Lorsque le représentant ajoute une déclaration selon laquelle la traduction est fidèle à l'original, l'Office ne la remettra en principe 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 (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales).

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). Toutefois, lorsque la langue de la procédure d'opposition est différente de celle de l'enregistrement international, une traduction doit être fournie comme pour les marques antérieures nationales.

Lorsqu'une traduction manifestement incorrecte est détectée dans la liste des produits et services désignés par la marque nationale ou internationale antérieure et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison des produits et services, l'opposant peut être invité, en vertu de la règle 98, paragraphe 1, du REMUE, deuxième phrase, à produire une attestation d'un traducteur assermenté ou officiel certifiant que la traduction est fidèle au texte original ou, dans des cas évidents, aux fins de la décision, l'Office peut remplacer une traduction manifestement incorrecte d'un certain terme par une traduction correcte en ajoutant une explication à cet effet. Par exemple, lorsque le terme «*services de bars*» compris dans la classe 43 est traduit par «*barres de céréales»,* il s'agit manifestement d'une traduction incorrecte puisque ce terme ne relèvera jamais de la classe 43.

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/services. Tout usage réel ou prévu qui n'est pas énoncé dans la liste des produits/services n'est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l'appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l'opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s'agit pas d'une appréciation de la confusion ou d'une violation à proprement parler (arrêt du 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 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/services figurant sur la liste, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ces produits/services (article 42, paragraphe 2, du RMUE) et, par conséquent, l'examen est limité à ces produits/services (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 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/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/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/services de la demande, soit les produits/services sur lesquels l'opposition est fondée, soit 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/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/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***,* arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107).

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/services sert à séparer les éléments au sein d'une catégorie identique ou similaire. 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/services. Pour plus d'informations sur la ponctuation dans les listes de produits et de services, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

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.

Une analyse du libellé de la liste des produits/services est aussi nécessaire lorsque le libellé employé n'est **pas suffisamment clair et précis** pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de leur protection, et, par conséquent, pour permettre à l'Office de procéder à une comparaison correcte de ces produits et services.

Dans pareils cas, l'Office vérifiera tout d'abord si les produits ou services considérés comme peu clairs ou imprécis le sont en raison d'une traduction incorrecte de la liste originale. Le cas échéant, l'Office prendra des mesures différentes selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la description de la MUE [indépendamment du fait que la MUE (ou la demande de MUE) constitue le droit antérieur ou la demande contestée] ou de la marque nationale ou internationale sur laquelle se fonde l'opposition. Les dispositions contenues dans les points 1.5.1.1 et 1.5.1.2 ci-dessus s'appliquent.

Si le manque de clarté et de précision ne résulte pas d'une traduction incorrecte mais plutôt du fait que le terme en soi est peu clair ou imprécis et qu'il empêche l'Office de procéder à une comparaison correcte des produits et services, en l'absence d'une limitation permettant à l'Office de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection du terme vague, des mesures différentes doivent être prises selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la marque contestée, ou dans la marque antérieure:

- Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque contestée

Lorsque la marque contestée contiendra un terme vague empêchant l'Office de procéder à une comparaison des produits et services, l'Office rouvrira l'examen de la classification de la marque en vertu de l'article 28 du RMUE et suspendra la procédure d'opposition en conséquence (arrêt du 27/02/2014, T-229/12, VOGUE, EU:T:2014:95, § 55).

- Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque antérieure

Lorsque l'Office n'est pas en mesure de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection de termes vagues, l'imprécision du libellé ne constitue pas un motif suffisant en soi pour présenter des arguments en faveur de l'identité ou de la similitude. Des termes vagues peuvent uniquement être pris en considération dans leur signification la plus naturelle et la plus littérale et ne peuvent être interprétés comme se rapportant

aux produits, qualités, propriétés, méthodes d'utilisation etc. auxquels ce terme n'est pas expressément limité (voir décisions du 24/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX / OBELIX, §17; du 02/12/2015, R 391/2014-4 Powermatic / POWRMATIC *et al.*, § 29, 33). Le terme vague ne peut pas non plus être interprété en rapport avec d'autres produits ou services compris dans la même classe ou dans des classes différentes.

Par exemple, lorsqu'on compare le terme vague *machines* à *machines agricoles à double combustion,* l'imprécision du terme ne peut être utilisée en soi pour invoquer une similitude et il ne peut pas non plus être interprété comme se rapportant à des machines à «double combustion» ni à des machines «agricoles» lorsque ces qualités et méthodes d'utilisation n'ont pas été explicitement identifiées dans la spécification.

De même, lorsqu'on compare un terme vague comme *articles-cadeaux de tous types,* une telle formulation générale ne peut être utilisée par l'opposant pour faire valoir que la vente au détail de ces produits est similaire à tous les types de produits contenus dans la marque contestée, alors que l'opposant aurait pu facilement préciser le type d'articles-cadeaux proposés à la vente. Dans de tels cas, la comparaison sera effectuée au cas par cas.

Les directives sur la classification contiennent des exemples supplémentaires d'indications générales et de termes et d'expressions manquant de clarté et de précision au point 4.2

1.5.3 Le sens de l'expression «produits/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 Dictionaries,* édition en ligne 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 13/07/2004, T-115/02, «a» (fig.), EU:T:2004:234, § 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/services similaires peuvent être classés dans différentes classes, tandis que des produits/services dissemblables peuvent relever de la même classe.

L'identité ou la similitude des produits/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.

Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée *ex officio* par l'Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet[2]. Cependant l'examen *ex officio* est limité aux faits notoires, c'est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (arrêt du 03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, 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 (arrêt du 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l'article 76, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures d'opposition, l'examen par l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux).

[2] Arrêt du 16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59.

1.7 Exposé des motifs

L'examinateur est tenu de motiver les résultats de la comparaison (identité, similitude ou dissemblance) pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement. Toutefois, l'examinateur peut se limiter à une motivation globale pour les groupes de produits ou services concernés, pour autant que les produits ou services présentent des caractéristiques analogues (voir par analogie l'ordonnance du 18/03/2010, C-282/09, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38, arrêt du 12/04/2011, T-28/10, Euro automatic payment, EU:T:2011:158, § 54; et arrêt du 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

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 Dictionaries,* édition en ligne*)*.

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/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/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 en fonction de facteurs de similitude (voir point 3.1.1 ci-dessous).

2.2 Termes identiques ou synonymes

L'identité des produits/services en litige doit être établie sur la base du libellé des parties pertinentes des listes de produits/services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes énoncés ci-dessus. L'identité est évidente lorsque les produits/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/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 *bicyclette.* 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.

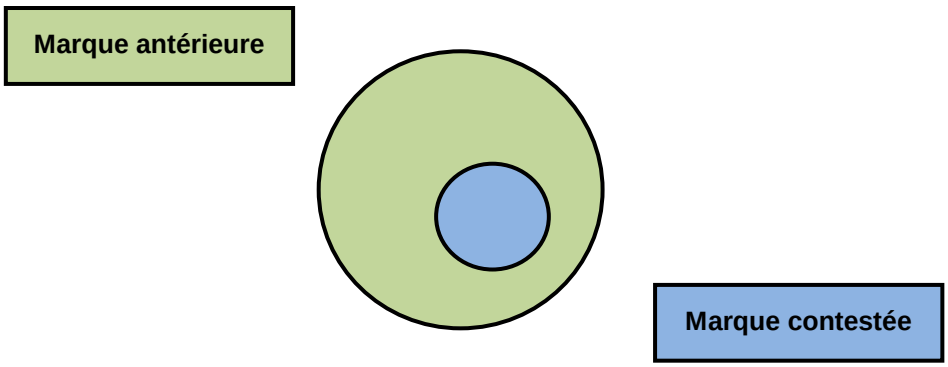
Le même raisonnement ne s'applique pas si le classement différent est uniquement dû à la révision de la classification de Nice ou s'il ne fait aucun doute qu'en raison d'une erreur évidente, les produits/services sont mal «classés».

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) – une erreur évidente de dactylographie - sont identiques aux *produits pharmaceutiques* (classe 5).

2.3 Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée



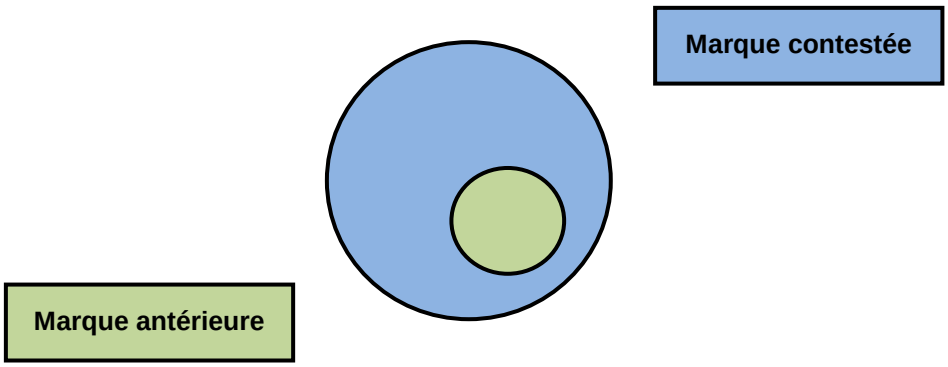
Lorsque la liste des produits/services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits/services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (arrêt du 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

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/services de la marque antérieure



Si les produits/services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie plus générale utilisée dans la marque contestée, ces produits/services doivent être considérés comme identiques, car l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits/services du demandeur/titulaire (arrêt du 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 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/services d'une façon qui exclut l'identité, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude (arrêt du 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 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/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 large, ainsi que des éléments spécifiques qui relèvent de ce terme ou de cette catégorie, tous ces éléments doivent être comparés avec les produits/services antérieurs spécifiques. Le résultat de l'identité constatée avec l'indication générale ou le terme/la catégorie plus large 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 large 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 large doivent être comparés.

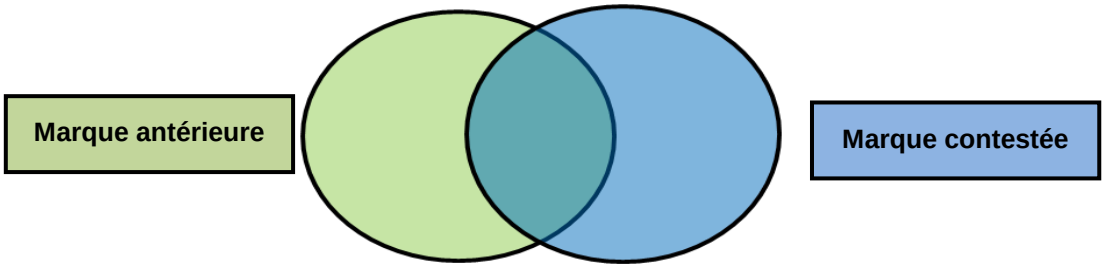
Exemple

- 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/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.

2.4 Chevauchement



Si deux catégories de produits/services correspondent partiellement («chevauchement»), il peut y avoir identité si:

a. elles sont classées dans la même classe;
b. il est impossible de distinguer clairement les deux produits/services.

Exemples

Produits antérieurs	Produits contestés	Élément concomitant
Vêtements d'extérieur pour femmes.	*Vêtements en cuir*	Vêtements d'extérieur en cuir pour femmes
Composants et pièces détachées pour véhicules terrestres	*Siège de véhicule*[3]	Sièges pour véhicules terrestres
Pain	*Produits de boulangerie longue conservation*.	Pain longue conservation
Ustensiles de cuisine électriques	*Thermomètres*[4]	Thermomètres électriques de cuisine
Savons	*Préparations pour nettoyer*	Savons pour nettoyer
Instruments scientifiques	*Instruments optiques*	Instruments optiques scientifiques, ex.: microscopes
Services bancaires en ligne	*Services bancaires commerciaux*	Services bancaires commerciaux en ligne

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

[3] Arrêt du 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.
[4] Arrêt du 19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34.

catégorie plus générale de produits du demandeur/titulaire, ils sont considérés comme identiques.

Dans le cinquième 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, ces derniers étant uniquement destinés à l'usage domestique.

2.5 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe

Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du RMUE, 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.[5]

Conformément à l'article 28, paragraphe 5, du RMUE, l'utilisation des termes généraux ou des indications générales des intitulés de classe sera interprétée comme comprenant l'ensemble des biens ou des services clairement couverts par le sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de ces termes ne sera pas interprétée comme comprenant une revendication vis-à-vis de produits ou de services qui ne peuvent pas être compris ainsi.

En vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE, pendant la période de six mois expirant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l'UE déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice avaient la possibilité de déclarer que leur intention, au moment du dépôt de la demande, était de couvrir les produits et services au-delà du sens littéral de cet intitulé de classe, sous réserve que les produits ou services déclarés soient inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Pendant cette période de six mois, la communication nº 2/12 du 20/06/2012 du président restait en vigueur et, par conséquent, les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre d'un intitulé de classe complet étaient réputées couvrir le sens littéral des indications générales ainsi que les produits et services de la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Conformément à l'article 28, paragraphe 8, dernière phrase, du RMUE, à compter de l'expiration de la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, toutes les marques de l'UE enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice et pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée seront réputées s'étendre uniquement aux produits ou services clairement couverts par le sens littéral des indications incluses dans l'intitulé de la classe pertinente.

Les déclarations de marques de l'UE déposées pendant la période concernée prendront effet à compter du moment de leur inscription au registre.

Lorsque la déclaration est acceptée et le registre modifié, l'article 28, paragraphe 9, du RMUE s'applique.

[5] Voir la «Communication commune relative à la pratique commune en matière d'indications générales figurant dans les intitulés de classes de la classification de Nice».

Conformément à l'article 28, paragraphe 9, du RMUE, la modification d'une liste de produits ou services inscrite dans le registre à la suite d'une déclaration en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE effectuée pendant la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, ne confère pas au titulaire d'une marque de l'UE le droit de s'opposer ou d'effectuer une demande en nullité d'une marque postérieure si, et dans la mesure où, (i) cette marque postérieure était en usage, ou une demande d'enregistrement de la marque postérieure a été déposée pour des produits ou services avant que le registre ne soit modifié pour la marque antérieure et (ii) l'usage lié à ces produits ou services n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte aux droits du titulaire en se fondant sur le sens littéral des produits ou services inscrits dans le registre à cette époque.

En pratique, cela signifie que lorsque la marque antérieure est une marque de l'UE et que la marque contestée a été déposée, ou était en usage, avant que le registre ne soit modifié en vertu de l'article 28, paragraphe 8, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure de l'UE, les produits et services identifiés comme allant au-delà du sens littéral de l'intitulé de la classe ne seront pas pris en compte dans les oppositions ou les déclarations de nullité qui ont été présentées après l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

En ce qui concerne l'étendue de la protection des marques nationales, l'Office 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 sur l'application de l'arrêt IP Translator»). Selon cette communication, l'Office 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'Office 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 ou les offices nationaux. La majorité des offices nationaux interprètent littéralement les intitulés de classe de leurs marques. Pour ces marques, l'Office 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» en fonction de leur sens naturel et habituel: **la Bulgarie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, Malte** et **la Roumanie** (voir le tableau 1 de la communication commune). L'Office interprète ces marques nationales comme couvrant les intitulés de classe plus la liste alphabétique de l'édition de la 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'Office interprète tous les produits et services couverts par les marques nationales en fonction 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/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 ne dépend pas d'un nombre spécifique de critères qui pourraient être préalablement déterminés et appliqués dans tous les cas.

La similitude des produits et services a été traitée dans la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire Canon (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). 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 (§ 23).

Le terme **en particulier** montre que l'énumération des facteurs ci-dessus par la Cour n'est donnée qu'à titre indicatif. 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/services.

Ces facteurs seront expliqués plus en détail ci-dessous (voir point 3.2 ci-dessous); 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/services à comparer. Par conséquent, la pertinence d'un facteur particulier dépend des produits/services correspondants à comparer.

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/services seront-t-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/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» (*Oxford Dictionaries,* édition en ligne). Si la comparaison d'*ices* (glaces comestibles) et de *ice* (glace à rafraîchir) de la classe 30 était uniquement établie en fonction de la définition du dictionnaire, cela conduirait à la 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'examinateur doit déterminer la relation qui existe entre eux et le poids qui leur est attribué (voir point 3.3 ci-dessous).

3.2 Facteurs de similitude spécifiques

Les points suivants 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/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* (classe 31) d'une part et *le café, les farines et le pain* (classe 30), d'autre part, ont une nature différente bien que tous constituent des denrées alimentaires.

- Les *viandes, poissons, volailles et gibier* (classe 29) sont des aliments d'origine animale. Les *fruits et légumes* (classe 31) 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/services à comparer relèvent d'une indication générale suffisamment étroite d'un intitulé de classe tend à indiquer une nature identique ou similaire.

Exemple

- Le *lait concentré* et le *fromage* (classe 29 pour les deux) partagent la même nature parce qu'ils appartiennent à la même catégorie de produits, c'est-à-dire

celle des produits laitiers, qui sont une sous-catégorie d'aliments (arrêt du 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

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* (classe 29) 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* (classe 20) et une *poupée* (classe 28) 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* (classe 9) 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

- Toutes les boissons sont liquides. Leur nature est différente de celle des produits alimentaires solides. Toutefois, lorsque l'on compare deux boissons différentes, leur caractéristique physique ne saurait être concluante: le *lait* (classe 29) n'a pas la même nature qu'une *boisson alcoolisée* (classe 33).

- Le *yaourt* est commercialisé aussi bien sous forme solide que sous forme liquide. Du reste, la nature de ce produit est définie non pas par sa caractéristique physique, mais (comme indiqué ci-avant) par son ingrédient de base (le lait). Solide ou liquide, la nature d'un yaourt est la même dans les deux cas (produit laitier).

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* (classe 39) ont la même nature que les *services d'autobus* (classe 39), 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 ou des marchandises. Leur vente implique habituellement le transfert dans le titre de quelque chose de physique. 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 Dictionaries,* édition en ligne).

En tant que facteur énuméré dans l'arrêt Canon, la destination signifie l'usage prévu des produits ou services et nul autre usage possible.

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/services. En d'autres termes, elle répond aux questions: à quoi doivent servir ces produits/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/services sont utilisés pour correspondre à leur destination.

La question à se poser est la suivante: Comment ces produits/services sont-ils utilisés?

L'utilisation découle souvent directement de la nature et/ou de la destination prévue des produits/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* (classe 30) et le *tabac à chiquer* (classe 34) 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 de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l'offre de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, arrêt du 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 et arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

La relation complémentaire entre les produits/services peut être, par exemple, fonctionnelle.

Exemple

- Les *services d'hébergement de sites Internet* de la classe 42 ne peuvent exister sans les *services de programmation pour ordinateurs* de la classe 42. Il y a une complémentarité fonctionnelle entre ces services qui, par leur nature, appartiennent au domaine des technologies de l'information. En outre, ces services sont destinés au même public et utilisent les mêmes canaux de distribution. Ils sont donc similaires (arrêt du 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36-43).

Par définition, des produits qui s'adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (arrêt du 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30, et arrêt du 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Voir également point 3.3.1 ci-dessous.

Exemple

- Les *produits textiles* de la classe 24 (destinés au grand public) et les *services de traitement relatifs aux produits textiles* de la classe 40 (destinés aux professionnels) ne peuvent être complémentaires (arrêt du 16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Ces produits et services ne sont pas similaires.

La complémentarité n'est pas concluante en elle-même pour établir une similitude entre les produits/services. Bien qu'un certain degré de complémentarité puisse exister, les produits/services peuvent être dissemblables.

Exemple

- Il existe un degré de complémentarité entre le *vin* (classe 33) et les *verres à vin* (classe 21) dans la mesure où les verres à vin sont destinés à être utilisés pour consommer du vin. Toutefois, cette complémentarité n'est pas assez marquée pour conclure que ces produits sont similaires. De plus, ces produits n'ont pas la même nature ni la même origine habituelle et ne partagent pas non plus en général les mêmes circuits de distribution (arrêt du 12/06/2007, T-105/05,

Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, confirmé par l'arrêt du 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Cependant, lorsque la complémentarité entre les produits/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

- Les *skis* (classe 28) et les *chaussures de ski* (classe 25) 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. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.

- Le *matériel d'enseignement* de la classe 16 (tel que les imprimés, les supports de données préenregistrées et les cassettes audio/vidéo) est essentiel et donc complémentaire aux *cours* de la classe 41 et, de façon générale, le matériel est publié par la même entreprise. Ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en question (voir, par exemple, arrêt du 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

- 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 à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires (arrêt du 09/04/2014, T-144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).

3.2.4.1 Utilisation combinée: non complémentaire

La complémentarité doit être clairement distinguée de l'utilisation combinée dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité (par exemple, du pain et du beurre). Cela signifie que l'un n'est pas indispensable à l'utilisation de l'autre (décision du 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.) / ST, § 20). Dans ces cas-là, la similitude ne peut être établie qu'en fonction d'autres facteurs, mais pas en fonction de la complémentarité.

Exemple

- Même si le fonctionnement des *courroies de transmission* de la classe 12 peut être mesuré à l'aide d'un *dispositif de test pour véhicules à moteur* de la classe 9, cela ne veut pas dire que ces produits sont complémentaires. Il peut être pratique, dans certains cas, de mesurer la performance de l'un ou l'autre paramètre, mais une simple commodité ne suffit pas pour conclure qu'un produit est indispensable à l'autre (décision du 03/10/2013, R 1011/2012-4, «SUN» (fig.) / SUN (fig.) *et al.*, § 39).

Certains produits, qui sont souvent assortis l'un avec l'autre mais qui n'entrent pas dans le champ d'application d'autres facteurs de similitude ont été jugés par le Tribunal comme ayant une «complémentarité esthétique» (arrêt du 01/03/2005, T-169/03, Sissi

Rossi, EU:T:2005:72, § 62, arrêts du 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35-39 et T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 49 et 50, arrêt du 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32 à 37). Cette relation entre les produits n'entre pas dans le champ de la définition existante de la complémentarité.

Exemple

- Les *sacs à main* (classe 18) et les *vêtements* (classe 25) 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/services accessoires: non complémentaires

Lorsque certains produits/services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit ou service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. 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/services offerts gratuitement dans le cadre d'une campagne de marchandisage ne sont pas habituellement similaires au produit ou service principal.

Exemples

- Les services *organisation et conduite d'expositions* ne sont pas similaires aux *produits de l'imprimerie, y compris notes relatives à l'événement* (classe 16), étant donné que ces produits ont pour seul objet la promotion et l'annonce de l'événement spécifique. Ces produits et services ne sont pas complémentaires.

- Les *compléments nutritionnels à base d'herbes* de la classe 5 ne sont pas indispensables ou importants pour l'usage de *bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons* de la classe 32. Toute consommation combinée de ces produits est simplement accessoire. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires. En outre, puisque leurs destination, circuits de distribution et producteurs habituels sont différents et puisqu'ils ne sont pas concurrents, ces produits ne sont pas similaires (arrêt du 23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

3.2.4.3 Matières premières, pièces, composants et équipements: 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 pas en fonction de leur complémentarité. Des considérations semblables s'appliquent aux pièces, composants et équipements (voir également l'annexe I, points 1 et 2, et l'annexe II, points 5.1 et 5.2).

Exemple

- Les *produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matières premières ou matériaux mi-ouvrés* (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires aux *produits finis* (faits à partir de ces matériaux et compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (voir à ce sujet arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

3.2.5 Caractère concurrent

Des produits/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/services sont également définis comme «substituables» (arrêt du 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 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.

- Les *rasoirs électriques* et les *lames de rasoir* (classe 8 pour les deux) sont en concurrence vu qu'ils ont la même destination.

Dans certains cas, les prix des produits/services qui sont dans un rapport de concurrence peuvent être nettement différents, mais ce fait à lui seul n'a aucune incidence sur l'analyse visant à déterminer s'ils sont ou non en concurrence les uns avec les autres.

Exemple

- Les *bijoux en or* et les *bijoux de fantaisie*[6] (classe 14 pour les deux) 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 internationalement et nationalement pour apprécier si deux produits/services sont similaires. Il a été pris en considération en tant que facteur supplémentaire dans plusieurs arrêts des tribunaux européens (voir arrêt du 21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53). Le raisonnement en est le suivant:

[6] On entend par «bijoux de fantaisie» les bijoux fabriqués dans des métaux bon marché et des pierres d'imitation ou semi-précieuses, portées à des fins décoratives.

Si les produits/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 qu'à son lieu de distribution. Pour l'analyse de la similitude des produits/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/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 magasins. 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 (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention).

Le public pertinent peut être composé:

- du public en général (ou grand public);
- du public professionnel (clients professionnels ou public spécialisé).

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 divers 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/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/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/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* (de la classe 9) 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 du 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, § 29). Par conséquent, il existe un argument important en faveur de la similitude lorsque, dans l'esprit du public pertinent, 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/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/services.

Une constatation selon laquelle les consommateurs ne se tromperont pas quant à l'origine des produits/services n'est pas un argument approprié à la comparaison des produits/services. Cette constatation doit être mentionnée dans l'appréciation globale du risque de confusion. L'origine, dans ce contexte, porte principalement sur le secteur manufacturier (industrie) 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/offre (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/offre des produits/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/services.

Dans l'arrêt ELS, la Cour a statué que même des produits et services peuvent avoir la même origine s'il est courant pour le même type d'entreprise de produire/d'offrir les deux. Les *manuels éducatifs* (classe 16) ont été considérés comme ayant la même origine que l'*offre de cours par correspondance* (classe 41) 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 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 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/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* (classe 3) et *les aliments* (classes 29 à 31) peuvent 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, chacun relevant d'une industrie distincte.

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 vernis, 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/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»* (classe 16) et *«supports électroniques»* (classe 9) (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/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* (classe 25) et *sacs à main* (classe 18): il est courant sur le marché pour les producteurs de chaussures d'être également associés à la fabrication de sacs à main.

Exemple de secteurs dans lesquels cette extension n'est pas (encore) courante:

- *Vêtements* (classe 25) et *parfums* (classe 3): même si certains créateurs 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, peu importe que l'on compare des produits entre eux, des services entre eux ou encore des produits avec des services. Par suite de l'appréciation de l'ensemble de ces facteurs conformément à leur importance respective en ce qui concerne les produits/services en cause, une similitude peut être trouvée à des degrés divers: faible, moyen ou élevé (voir le paragraphe 3.3.4 ci-dessous).

3.3.1 Interaction entre les facteurs

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

- En fonction 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/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/services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; et arrêt du 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 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'examinateur 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 entre ce qui, dans ce cas, relève de la nature et ce qui relève de la destination 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/services proviennent ou non de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement devraient prévaloir.

Facteurs généralement importants

- Origine habituelle (parce qu'elle a une forte incidence sur le risque de confusion qui se rapporte à l'origine commerciale commune).

- Destination (parce qu'elle est décisive pour le choix du client d'acheter ou de choisir des produits/services).

- Nature (car elle définit les qualités et caractéristiques essentielles des produits/services).

- Complémentarité (parce que le lien étroit entre l'utilisation des produits/services fait croire au public qu'ils partagent la même source).

- Concurrence (généralement les produits/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* (classe 30) et *cigarettes* (classe 34)].

- Public pertinent (en particulier lorsque les produits/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 la différence fondamentale entre les produits et les services (caractère tangible ou 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/services peuvent être jugés similaires à des degrés différents (faible, moyen ou 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 une similitude entre les produits/services, même s'il constitue un facteur important.

Exemples de dissemblance

- Les *voitures* et les *vélos* (classe 12 pour les deux) 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* (classe 19) et les *verres de lunettes* (classe 9) ont la même nature, ils ne sont pas similaires, puisqu'ils ne coïncident pas 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* (classe 29 pour les deux) 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* (classe 5 pour les deux) 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 en fonction de deux facteurs ne devrait normalement pas être élevée, contrairement aux cas où les produits/services ont quatre facteurs pertinents concomitants ou davantage.

Toutefois, aucune analyse mathématique n'est 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 (arrêt du 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 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 (arrêt du 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (voir à cet effet arrêt du 03/05/2012 dans l'affaire T-270/10, Conceria Kara c/OHMI — Dima (KARRA), non publié au Recueil, § 53). En outre, elles ne sont pas complémentaires, étant donné que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final (arrêt du 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 3943).

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);

- *Parfums pour véhicules automobiles* (classe 3) 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; **et**
- le public pertinent coïncide; **et**
- 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 réparation d'ordinateurs* figure également dans la classe 37, s'agissant d'une activité physique de réparation et d'installation. Toutefois, l'*installation et réparation de logiciels* est classée dans la classe 42, car elle implique 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 *installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation* (classe 37);
- *Machines à travailler les métaux* (classe 7) et *entretien de machines* (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) (arrêt du 15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

5 Services de conseils

Les *services de conseils* font référence à des services de conseils qui sont adaptés aux circonstances ou aux besoins d'un usager donné et qui invitent ce dernier à prendre une détermination particulière. Les *services d'informations*, par contre, font référence à des informations données à un usager, qu'il s'agisse d'éléments généraux ou spécifiques, concernant une question ou un service, mais pas à des conseils dispensés à l'usager au sujet d'une détermination particulière qu'il aurait à prendre.

Dans la 8e édition de la classification de Nice, les *«services de conseils professionnels»* de la classe 42 ont été supprimés. Depuis lors, les services de conseils – ainsi que les *services de conseils et d'informations* – 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. Les services de conseils, d'informations ou d'avis par des moyens électroniques (par exemple, par téléphone, ordinateur) n'a aucune incidence sur la classification de ces services.

Les services de conseils, de consultation et d'information, sont en principe toujours similaires, voire identiques, aux *services* auxquels ils se rapportent.

Exemples

- Les *services d'informations financières* (classe 36) sont inclus dans les *affaires financières* (classe 36) et sont par conséquent identiques (arrêt du 27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58)

- Les services de *consultation en matière de logiciels* (classe 42) sont similaires aux services d'*installation et maintenance de logiciels* (classe 42), étant donné que, bien qu'ils puissent ne pas être nécessairement inclus dans les services d'*installation et maintenance de logiciels*, ils sont souvent complémentaires.

- Lorsqu'il s'agit de la comparaison des services de conseils, de consultations et d'informations 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 point 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'informations 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'informations;

- *Services d'informations 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'informations.

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* relève 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 aux résultats présentés dans les paragraphes suivants.

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 au moyen des objets loués, ils ne sont pas automatiquement identiques à ce service. La comparaison entre ces services doit être réalisée 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

Les services de location/crédit-bail sont, en principe, toujours différents des produits faisant l'objet de la location/du crédit-bail.

Exemples

- *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 et de produits biotechnologiques, notamment des produits pharmaceutiques et des pesticides, ainsi que de produits de consommation, tels que les produits de nettoyage et les produits cosmétiques, le simple fait que leur nature coïncide, étant donné que tous ces produits peuvent être plus largement classés comme des produits chimiques, n'est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Il convient d'être particulièrement attentif à la destination spécifique de ces produits chimiques, 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 généralement différente de celle des produits de la classe 1 qui sont principalement 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 en général également destinés à un public différent et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution.

En revanche, il ne peut être exclu que les produits tels que les *produits chimiques utilisés pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture* nécessitent peu d'étapes de transformation pour être considérés comme des produits finis comme les *fongicides*. Il est permis de considérer ces produits chimiques comme partageant déjà la destination propre aux fongicides, à savoir la destruction ou l'inhibition des champignons ou spores fongiques, notamment lorsqu'ils contiennent l'ingrédient actif du fongicide. En outre, les produits semi-transformés comme le produit fini sont susceptibles d'être fabriqués par les mêmes sociétés de l'industrie (agro)chimique. Il y a donc un faible degré de similitude entre les *produits chimiques utilisés pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture* et les *fongicides* (décision du 08/10/2012, R 1631/2012-1, QUALY / QUALIDATE, § 27 et 28).

Par ailleurs, il existe aussi dans la classe 1 des produits qui ne sont pas de simples produits chimiques, mais des produits semi-finis, voire finis, destinés à une utilisation spécifique qui constitue un facteur important à prendre en compte lorsqu'il s'agit de comparer des produits de la classe 1 à des produits d'autres classes.

Par exemple, 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 ont par conséquent une destination similaire, étant donné

que les produits spécifiques de la classe 5 peuvent être considérés comme des facteurs de croissance en ce sens qu'ils empêchent le développement des conditions qui pourraient inhiber la croissance des plantes. En tant que tels, ils présentent un faible degré de similitude.

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 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 peut être la même et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres (arrêt du 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Toutefois, le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques.

Exemple 1

- *Sédatifs* par opposition à *analgésiques*. 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 (arrêt du 24/05/2011, T-161/10, E-plex, EU:T:2011:244, § 24-25).

Exemple 3

- *Préparations cardiovasculaires* par opposition à *préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central*. 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 des indications thérapeutiques différentes et des modes d'utilisation différentes.

Le fait qu'un produit pharmaceutique spécifique soit vendu sur ordonnance n'a pas d'incidence particulière pour la comparaison des produits. Par conséquent, un médicament délivré sur ordonnance doit en général être considéré comme similaire à un médicament sans ordonnance pour les raisons exposées ci-dessus. (Pour obtenir des informations sur le public pertinent et le niveau d'attention concernant les produits pharmaceutiques, voir les Directives, Partie C, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention).

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 la santé du patient. Le public pertinent coïncide et ces produits partagent généralement les mêmes canaux 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.

La complexité de l'industrie et le fait que le produit fini contienne certains composants et accessoires compliquent l'examen de la similitude entre le produit final (par exemple, une voiture) et les différentes pièces ou différents matériaux utilisés pour sa production. En outre, lors de l'achat d'une voiture, le grand public sait que la voiture contient de nombreux éléments provenant de nombreuses sources et que le constructeur automobile pourrait assembler des composants qui ont été fabriqués par d'autres. Toutefois, en ce qui concerne le consommateur d'une voiture, 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 ou les pneus, sur lesquels d'autres signes sont généralement visibles, constituent notamment des exceptions.

Comme pour d'autres industries, 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, le grand public (le consommateur final) n'ayant aucune possibilité d'y avoir accès ou d'en faire l'acquisition. Les métaux communs (classe 6) utilisés pour former le châssis en constituent un exemple. Ces produits sont clairement différents de la voiture et probablement différents de l'ensemble des autres pièces, composants et équipements. D'un autre côté, il existe des pièces détachées qui pourraient également être achetées par le grand public à des fins de réparation ou de maintenance. L'appréciation de la similitude de ces produits dépendra essentiellement de la question de savoir si 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 doit être considéré comme couvrant uniquement les appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.

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 annexe I, paragraphe 2 ci-dessus).

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 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 pensera pas qu'ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, les *produits textiles* sont considérés comme différents des *vêtements,* [décisions du 31/05/2012, R 1699/2011-4, GO REBEL (fig.) / GO GLORIA ORTIZ (fig.), § 16; du 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (fig.) / Promodoro, § 17; du 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue for cold (fig.) / RefrigiWear (fig.) *et al.*, § 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 le point sur les «Accessoires» (voir annexe I, paragraphe 3, 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 porte-monnaie 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 esthétiquement 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 [décision du 03/10/2011, R 1501/2010-4, Wild Nature (fig.) / 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 [décisions du 30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2/7SEVEN (fig.) *et al.*, § 14; du 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty / PENALTY, § 20; du 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY / OCTOPUSSY (fig.) *et al.*, § 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 créateurs 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.

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. Bien que la nature de ces produits soit différente de celle 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, il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des *articles de sport et de gymnastique* et *des vêtements de sport/des chaussures de sport.* Par conséquent, 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 une étape antérieure 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 que celles-ci en général. 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 (arrêt du 26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

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 04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193, 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 n'y a pas de complémentarité dans ces cas au seul motif 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 point 3.2.4 ci-dessus, arrêt du 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 et décision du 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).

5.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)

Les *boissons sans alcool*, d'une part, et les *boissons alcoolisées (à l'exception des bières)*, sont vendues côte à côte 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 (arrêt du 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31).

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 la grande catégorie des 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 en fonction de leurs sous-catégories respectives. En outre, certaines boissons alcoolisées peuvent provenir des mêmes entreprises.

Exemples

- 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.

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 (arrêt du 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45 et décision du 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA *et al.*, § 24 à 26).

Quoi qu'il en soit, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (arrêts du 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 52, et du 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Comme cela a été indiqué au point 3.2.4 ci-dessus, les produits ou services sont complémentaires si l'un est si indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre que les consommateurs peuvent être amenés à penser que la même entreprise est investie de la responsabilité tant de la production de ces produits que de l'offre de ces services.

Le simple fait que des aliments et/ou boissons soient essentiels aux services de restaurants, bars, cafétérias, etc. ne suffit pas à amener les consommateurs à penser

que la même entreprise est investie de la responsabilité de la production de ces produits et de l'offre de ces services (par exemple, du sel dans les restaurants).

D'un autre côté, les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable s'il ressort de la réalité du marché que l'offre d'aliments et de boissons et la fabrication de ces produits sont communément offerts par la même entreprise sous la même marque (par exemple, du café dans les coffee-shops, de la crème glacée chez le glacier, de la bière dans les pubs). Dans ces cas-là, le degré de similitude est faible.

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 agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent 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.

Des exemples de services de publicité sont la *location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, les services de télémarketing, la mercatique, des relations publiques et la démonstration de produits*, étant donné qu'ils sont tous destinés à promouvoir des produits/services d'autres entreprises, mais avec des moyens différents.

Exemple

La *recherche de marché* est la collecte et l'analyse d'informations sur un marché particulier afin d'apprécier la viabilité d'un produit ou d'un service.

La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l'offre d'bien d'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*** relèvent de la classe 35 lorsqu'ils se rapportent aux aspects commerciaux d'une entité. Étant donné qu'il existe des services de gestion dans d'autres classes, un service de gestion compris dans la classe 35 est considéré comme étant en rapport avec des fins commerciales.

Les *services de* ***gestion des affaires commerciales*** ont pour vocation d'aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou la direction à suivre de l'entreprise. Ils impliquent des activités associées à l'exploitation d'une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l'organisation et la planification. Il s'agit de 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.

Les études commerciales et les évaluations d'entreprise, l'analyse du prix de revient et le conseil en organisation, qui sont tous des services destinés à servir la stratégie d'une entreprise commerciale, constituent des exemples de gestion des affaires commerciales. Ces services comprennent également toute activité de «consultation», de «conseil» et d'«assistance», qui peut être utile à la «gestion d'une entreprise», concernant par exemple les moyens d'allouer efficacement les ressources humaines et financières, d'améliorer la productivité, d'augmenter la part de marché, de gérer les concurrents, d'optimiser la fiscalité, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de définir la stratégie de commercialisation, d'examiner les tendances de la consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une image de marque, etc.

Exemples

Les *recherches pour affaires* consistent à analyser et interpréter des informations économiques, telles que les revenus, l'emploi, les taxes et les données démographiques. Ces informations de recherche sont utilisées par les entrepreneurs pour prendre des décisions commerciales, telles que la définition de stratégies de commercialisation.

Les *estimations en matière commerciale* impliquent une enquête concernant la nature et le potentiel d'une entreprise et une appréciation de ses performances par rapport à ses concurrents.

Une *analyse du prix de revient* implique d'évaluer à la fois le prix total proposé pour un projet et le coût des différents éléments de ce projet (par exemple main d'œuvre, matériaux, etc.) pour déterminer s'ils sont admissibles par rapport aux exigences du projet et raisonnables. Cette analyse est utilisée pour déterminer si la poursuite d'un projet est une bonne décision sur le plan commercial. Elle est dès lors considérée comme un service qui «aide à gérer les affaires commerciales ou les fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale». À partir des informations obtenues dans le cadre d'une analyse du prix de revient, une entreprise peut alors prendre les décisions financières qui vont de pair avec le lancement du projet.

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 (décision du 22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME / InnoGames, § 13 à 17). Ce lien clair entre les deux services découle également des définitions données ci-dessus pour la recherche de marché (un service publicitaire) et les recherches pour affaires (un service de gestion des affaires commerciales).

Les services *d'**administration commerciale*** ont pour vocation d'aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration d'une organisation. Ces services 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, étant donné qu'ils permettent à une entreprise d'exécuter ses fonctions commerciales et qu'ils sont généralement fournis par une entité distincte de l'entreprise en question. Ils sont rendus par, entre autres, des agences pour l'emploi, des auditeurs et des entreprises spécialisées dans l'externalisation.

Exemple

Les *audits d'entreprises* incluent l'évaluation d'une diversité d'activités commerciales. Ils englobent un examen des structures organisationnelles, de la gestion, des procédés, etc.

Lorsque l'on compare les *services d'administration commerciale* aux *services publicitaires*, il convient de tenir compte du fait que ces services sont généralement différents, étant donné qu'un professionnel qui aide à exécuter des décisions commerciales ou à exécuter des opérations commerciales ne proposera pas de stratégies publicitaires. Cependant, l'*organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité* est semblable à un faible de degré aux services publicitaires, étant donné qu'ils ont tous deux pour objet de promouvoir le lancement et/ou la vente des produits/services d'une entreprise et peuvent cibler la même entreprise qui recherche de l'aide pour promouvoir ses produits/services.

La ligne de démarcation entre *gestion des affaires commerciales* et *administration commerciale* est floue et il est parfois très difficile 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*** sont les opérations quotidiennes qu'une organisation gère en interne, en ce compris l'administration et les services de soutien en «arrière-guichet».

Ils 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, la compilation d'informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif des ordres d'achat, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d'équipements de bureau.

Exemple

La *comptabilité* est l'acte qui consiste à enregistrer les transactions financières.

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 de l'Union européenne 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 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d'achat dans un seul lieu 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.

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

Les services de vente au détail en général[7] (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits) est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence.

Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à tous les produits qui peuvent être vendus par le commerce de 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: <u>similaires à un faible degré</u>

Les services de vente au détail concernant la vente de produits particuliers sont similaires (à un faible degré) à ces produits particuliers (arrêt du 05/05/2015, T-715/13, «Castello», § 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] L'expression «services de vente au détail» en tant que telle n'est pas acceptable à des fins de classification par l'Office, à moins de faire l'objet de précisions supplémentaires (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification).

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 même lorsque les produits vendus au détail sont très 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

Les services de vente au détail en général (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits)) est un terme vague décrit au point 1.5.2 ci-dessus intitulé «Le champ d'application pertinent» et doit être interprété en conséquence.

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, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de 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 la même utilisation. En outre, selon que les produits en cause sont ou non communément vendus dans les mêmes points de vente, ils peuvent coïncider aux niveaux du public pertinent et des circuits de distribution, auquel cas ils doivent être considérés comme similaires.

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 de vente aux enchères** (classe 35), 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 de vente aux enchères***

Les ventes aux enchères sont des ventes publiques lors desquelles les produits sont vendus au plus offrant. Une similitude entre ces services et la vente au détail des produits spécifiques ne sera constatée que dans la mesure où les services de vente au détail se rapportent aux produits qui sont communément vendus lors de ventes aux enchères, tels que les objets d'art.

Par conséquent, les services spécifiques de vente au détail ou en gros de «préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales» par exemple, seraient considérés comme étant différents des services de vente aux enchères, étant donné qu'il n'est pas usuel sur le marché que des préparations pharmaceutiques, etc. soient vendues au plus offrant.

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 09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, 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)

L'offre de *services bancaires* repose sur l'offre 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.

L'offre 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 l'offre 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, ils ont certains points importants en commun.

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 affaires financières (classe 36)

L'expression «affaires immobilières» comprend la gestion et l'évaluation des biens immobiliers et les services d'agence immobilière, ainsi que la consultation et l'offre d'informations connexes. Il s'agit donc essentiellement de rechercher un bien, de le mettre à la disposition d'acheteurs potentiels et d'agir 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 à ce 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. Si les services financiers peuvent s'avérer importants pour l'acquisition d'un bien immobilier, les consommateurs s'adressent généralement en premier lieu à une agence immobilière pour la recherche d'un bien immobilier et, en second lieu, à une institution financière pour le financement de l'opération concernant ledit bien.

Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui serait subordonnée à l'octroi d'un financement serait complémentaire d'un service financier. Il convient donc de conclure qu'il n'existe pas de similitude entre ces services, même si les services financiers sont indispensables ou importants pour l'usage des services immobiliers. Les consommateurs n'attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise (arrêt du 11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47 à 51).

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 en fonction 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 (décision du 07/05/2012, R 1662/2011-5, CITIBANK, § 29).

9 Transport, emballage et entreposage

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

- La *pâtisserie* et la *confiserie* sont différentes des *services de transport*. Ils n'ont pas les mêmes nature, destination prévue et utilisation, et ne sont ni

complémentaires, ni concurrents. Toutes ses différences expliquent pourquoi le service de transport et les produits de la pâtisserie et de la confiserie ciblent des consommateurs distincts. Le transport s'adresse principalement à des professionnels (ceux qui doivent déplacer les produits) alors que la pâtisserie et la confiserie sont destinées à des consommateurs non professionnels (alimentation de personnes ordinaires) [décision du 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 28 à 36].

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 ou de toute autre personne sont emballés et stockés dans un endroit particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris tout produit pouvant être emballé et stocké [arrêts du 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44 ; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32, et décision du 07/01/2013, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38].

10 Technologie de l'information

10.1 Ordinateurs par opposition à logiciels

Ce que l'on appelle un *ordinateur* est en fait un «système», une combinaison de composants qui fonctionnent ensemble. Les dispositifs matériels sont les composants physiques de ce système. Ils sont conçus pour aller de pair avec des *programmes informatiques* appelés *logiciels*. Le matériel informatique et les logiciels sont fabriqués par les mêmes sociétés, partagent les mêmes circuits de distribution et peuvent cibler le public professionnel (par exemple pour une utilisation dans les secteurs bancaire et financier, éducatif, médical, en entreprise et dans le cadre de spectacles/activités récréatives) comme le grand public. De plus, ils sont complémentaires (voir paragraphe 10.2). Ces produits sont considérés comme similaires.

10.2 Logiciels par opposition à appareils utilisant des logiciels

Dans la société hautement technologique d'aujourd'hui, presque tous les appareils électroniques ou numériques fonctionnent avec des logiciels intégrés. Toutefois, cela ne permet pas automatiquement de conclure que les logiciels sont similaires aux produits utilisant des logiciels pour pouvoir fonctionner correctement (voir également Annexe I, paragraphe 1 ci-dessus).

Exemple de dissemblance

- Une *balance numérique* fonctionne avec son *logiciel* intégré. Cela ne permet pas de conclure que le logiciel et la balance sont similaires. Il peut être avancé que le logiciel est important pour l'utilisation de la balance. Or, ils ne sont pas similaires parce qu'ils ne ciblent pas le même public. La balance numérique est destinée au grand public, alors que le logiciel s'adresserait plutôt au fabricant de la balance.

Leurs producteurs ainsi que leurs circuits de distribution sont différents et ils n'ont pas la même destination.

Cependant, lorsque le logiciel ne fait pas partie intégrante d'un appareil et peut être acheté indépendamment, et lorsqu'il sert par exemple à apporter des fonctionnalités supplémentaires ou différentes, la similitude peut être établie.

Exemple de similitude

- Un *appareil photographique numérique* et un *logiciel* permettant d'en accroître les fonctionnalités sont tous deux destinés au même public et produits par une même entreprise ou par des entreprises connexes. Ils sont distribués par l'intermédiaire des mêmes circuits et l'utilisation de l'un est indispensable à celle de l'autre. Par conséquent, les *appareils photographiques numériques* et les *logiciels* (notamment ceux qui permettent par exemple d'accroître les fonctionnalités d'un appareil photographique numérique) sont considérés comme similaires.

10.3 Logiciels, applications téléchargeables et publications électroniques téléchargeables

Un *logiciel d'application*, également appelé «une app», est un *logiciel informatique* conçu pour aider l'utilisateur à effectuer différentes tâches sur un ordinateur. Le logiciel d'application se distingue du logiciel système en ce que l'utilisateur peut y avoir accès et l'exécuter sur un ordinateur. Le logiciel d'application est généralement conçu dans l'optique du client. Si la nouvelle définition d'*application* renvoie aux petites «apps» conçues pour les téléphones mobiles, elle englobe toutefois l'ensemble des applications pour téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs. Dès lors, *logiciels*, *logiciels d'application* et *applications téléchargeables* sont considérés comme identiques.

Les *publications électroniques téléchargeables*, comme les livres et périodiques électroniques, les journaux et magazines en ligne, etc., sont des versions électroniques de supports traditionnels. Il devient courant de diffuser livres, magazines et journaux aux consommateurs, sous la forme de publications électroniques, au moyen de dispositifs de lecture pour tablette utilisant lesdites «apps». De ce fait, il existe une relation de complémentarité entre les logiciels/«apps» et les publications électroniques téléchargeables. Leurs fabricants peuvent être les mêmes, ils suivent les mêmes circuits de distribution et leur public est aussi généralement le même. Ces produits sont considérés comme similaires.

10.4 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques

Il existe de nombreux types de logiciels et bien qu'ils soient de même nature (ensembles d'instructions permettant à un ordinateur d'effectuer une tâche), cela ne veut pas dire qu'ils aient la même destination spécifique. En l'occurrence, il se peut même qu'un logiciel très spécifique soit dissemblable à un autre type de logiciel.

Exemple

Le champ d'application des *logiciels de jeux* diffère de celui des *logiciels destinés aux appareils pour le diagnostic de maladies*. En raison des différences considérables

entre leurs champs d'application, l'expérience requise pour mettre au point ces types de logiciels n'est pas la même, et leurs utilisateurs finaux et circuits de distribution sont différents. Ces produits sont donc dissemblables.

10.5 Ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à programmation informatique (classe 42)

La *programmation informatique* désigne, entre autres, le processus d'écriture d'un code source (arrêt du 29/03/2012, T-417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26) 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 informatique* 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.

10.6 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 services de *télécommunications* sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.

Depuis les années 1990, la frontière entre les *équipements de télécommunications* et les *matériels et logiciels informatiques* est devenue floue en raison du développement de l'internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Il est également considéré que les équipements utilisés à des fins de télécommunication, tels que les modems, téléphones mobiles, répondeurs, télécopieurs, appareils de radiomessagerie, routeurs, etc., comprennent

les logiciels de gestion des télécommunications dont la présence est nécessaire pour mener à bien ces télécommunications. Tout logiciel offrant la possibilité d'effectuer des opérations de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de gestion des télécommunications.

Il existe clairement un lien entre les produits précités 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 (arrêt du 12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

10.7. Supports de données par opposition à contenu enregistré

Les supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques sont des supports qui utilisent la technologie magnétique pour fonctionner, comme les disquettes souples, les rubans magnétiques ou les unités de disques durs. Dès lors, tous les supports de données ne sont pas couverts par cette indication générale, en particulier bon nombre des supports de données les plus populaires, comme les CD, les dispositifs de mémoires à semi-conducteurs ou les clés USB qui n'utilisent pas la technologie magnétique et qui ne sont donc pas couverts par cette indication générale.

Les supports de données comprennent tous les types d'unités de stockage de données informatiques, qu'ils soient amovibles, détachables ou transportables. En particulier, le terme peut couvrir les disquettes ainsi que les unités de disques durs, qui peuvent être des consommables informatiques, des périphériques informatiques ou des éléments d'ordinateurs.

Il convient d'établir une distinction entre les *supports d'enregistrement (magnétiques)* et le contenu enregistré sur ces supports. Bien que la classification de Nice n'indique pas explicitement que les *supports d'enregistrement magnétiques* doivent être interprétés comme étant vierges, elle mentionne ce qui suit dans la note explicative:

> Cette classe comprend notamment: les programmes informatiques et logiciels de toutes sortes quel que soit leur support d'enregistrement ou de diffusion, les logiciels enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe.

Une distinction est effectivement établie entre les supports de «contenu» et les supports «vierges» et, pour ce qui est du contenu, elle souligne l'importance moindre du support de diffusion en utilisant «quel que soit».

Cette distinction est aussi compatible avec la réalité du marché où les supports d'enregistrement vierges et les supports qui contiennent des données enregistrées sont des produits très différents. Par exemple, la différence entre le marché pour les CD vierges enregistrables et celui pour les CD de musique préenregistrés est importante. Dans le dernier cas, le sujet enregistré sur le CD détermine la caractéristique fondamentale du produit. Le consommateur achète en substance les données enregistrées. Les consommateurs qui cherchent un CD de leur groupe préféré n'achèteraient pas un CD vierge à la place ni un autre CD de musique. Les données enregistrées caractérisent le produit et le fabriquant du support (CD) est dénué d'importance. Ce serait une erreur de ne pas en tenir compte et de se retrouver dans une situation où un terme couvre à la fois des supports vierges et des supports enregistrés; la différence entre les deux est trop importante.

Par conséquent, aux fins de la comparaison des produits et services, si des supports d'enregistrement magnétiques et des supports de données doivent être considérés comme vierges, ils ne peuvent être jugés similaires au contenu enregistré qu'ils pourraient contenir. Il n'existe pas de similitude entre les supports de données vierges (de toutes sortes) et d'autres produits simplement compte tenu du fait que ces derniers peuvent être stockés ou sauvegardés sur des supports de données, puisqu'il s'agit de produits purement accessoires dans cette situation (voir point 3.2.4.2 ci-dessus).

Plus particulièrement, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 16, ils sont imprimés sur papier (*produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement, publications imprimées, magazines*). Ils n'incluent pas de publications/livres électroniques. Aucun critère de l'arrêt Canon ne s'applique aux produits de l'imprimerie et aux supports de données vierges. Par conséquent, *les supports d'enregistrement magnétiques* et les produits compris dans la classe 16 sont dissemblables.

De même, tous les types de contenus enregistrés tels que les *enregistrements audiovisuels*, *la musique numérique*, *les livres électroniques* ou les *livres audio* compris dans la classe 9 doivent également être jugés dissemblables des *supports d'enregistrement magnétiques*.

Cependant, une exception peut être faite pour les *logiciels*. Il existe une étroite corrélation entre les logiciels et les dispositifs d'enregistrement et très souvent les dispositifs d'enregistrement, comme les clés USB, sont équipés de leur propre logiciel intégré. La réalité sur le marché est que les consommateurs peuvent être amenés à croire que ces produits pourraient coïncider par leur origine ou fabricant. Pour cette raison, et à titre exceptionnel en ce qui concerne le contenu enregistré, *les supports d'enregistrement magnétiques* sont considérés comme similaires à un faible degré aux *logiciels.*

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 3

PUBLIC PERTINENT ET NIVEAU D'ATTENTION

Table des matières

1 Introduction 3

2 Définition du public pertinent 4

3 Définir le degré d'attention 8

3.1 Degré supérieur d'attention 9

3.1.1 Achats onéreux 9

3.1.2 Achats potentiellement risqués 10

3.1.3 Fidélité à la marque 11

3.1.4 Produits pharmaceutiques 11

3.2 Degré moindre d'attention 11

1 Introduction

En ce qui concerne le public pertinent, la Cour de justice a conclu qu'il existe un risque de confusion (et notamment de risque d'association) si le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). La Cour a également conclu 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 (arrêts du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

La première tâche consiste donc à définir les cercles de consommateurs qui sont pertinents aux fins de l'affaire. La méthode d'identification du public pertinent est présentée au paragraphe 2. Par la suite, il convient d'établir le degré d'attention et de sophistication du public pertinent. L'incidence de l'attention et de la sophistication du public pertinent sur l'évaluation du risque de confusion est examinée au paragraphe 3.

En outre, le public pertinent joue un rôle important dans l'établissement d'un certain nombre d'autres facteurs qui sont pertinents pour l'évaluation du 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. 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[1].

Exemple

Le cuir et les peaux d'animaux sont des matières premières qui sont dirigées vers l'industrie en vue de leur transformation ultérieure, tandis que *les produits en cuir* sont destinés au public général. Le public pertinent est différent et cette différence constitue un facteur fondamental pour l'évaluation de la similitude et permet de parvenir à la conclusion que les produits en question sont dissemblables. Un même raisonnement s'applique aux *métaux précieux* et aux *bijoux*.

- ***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, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et des services.
[2] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double 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 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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 revendiquée[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 23/06/2010, R 1201/2009-1, GREEN CUISINE, § 29-33).

Exemple

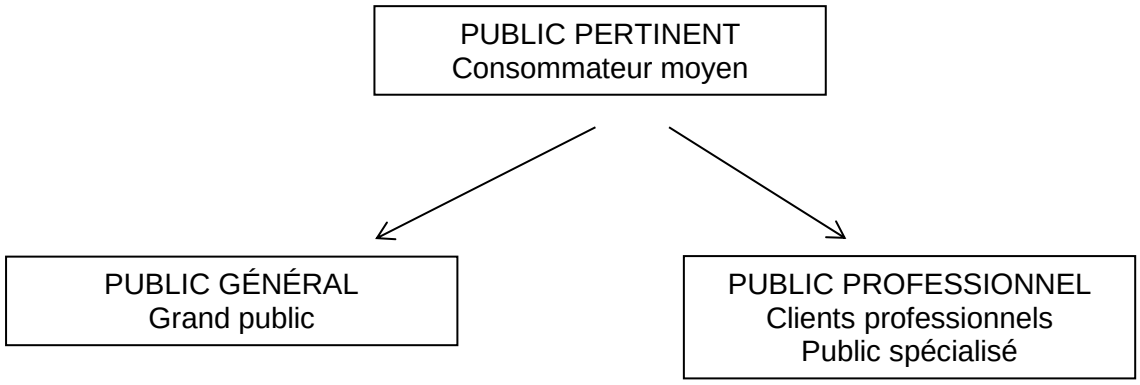
Les professionnels dans le domaine de l'informatique et dans le domaine scientifique sont en général plus habitués à l'utilisation de mots en anglais technique et général que le public général: dans l'affaire Gateway/Activy Media Gateway, la Cour a statué que le terme commun «gateway» évoque directement, dans l'esprit du consommateur concerné, le concept d'une passerelle, qui est couramment utilisé dans le secteur informatique (arrêt du 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48, confirmé par le pourvoi C-57/08 P).

2 Définition du public pertinent

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il faut déterminer si le risque de confusion existe «dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée».

Le terme «**consommateur moyen**» est un concept juridique qui s'utilise pour désigner le «consommateur pertinent» ou le «**public pertinent**». Il convient d'éviter toute confusion avec le «public général» ou le «grand public», bien que les juridictions l'utilisent parfois dans ce sens. Cependant, dans le contexte des motifs relatifs, le terme «consommateur moyen» ne doit pas être utilisé en tant que synonyme de «public général», étant donné qu'il peut faire référence tant au public **professionnel** qu'au **public général.** À cet égard, dans les cas concernant le risque de confusion, la Cour établit normalement une distinction entre le **public général** (ou **grand public**) et le **public professionnel ou spécialisé** (ou **entreprises clientes**) sur la base des produits et services en question.

[3] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.



Afin de définir correctement le public pertinent dans le contexte des motifs relatifs, deux facteurs doivent être pris en considération:

- **le territoire défini par la marque antérieure:** le public pertinent est toujours celui du ou des territoires sur lesquels le ou les droits antérieurs sont protégés. En conséquence, dans le cas d'un droit national antérieur, le public pertinent concerné est celui de cet État membre particulier de l'UE (ou des États membres dans le cas des marques Benelux). Pour une marque de l'Union européenne antérieure, le public dans l'ensemble de l'Union européenne doit être pris en considération. Pour un enregistrement international, il s'agit du public dans chacun des États membres dans lesquels la marque est protégée;

- **les produits et services jugés identiques ou similaires:** le risque de confusion est toujours évalué par rapport à la perception que les consommateurs ont de produits et services jugés identiques ou similaires. En fonction des produits ou des services, le public pertinent est le public général ou un public professionnel/spécialisé.

Le terme «public pertinent» englobe à la fois les consommateurs **réels** et les consommateurs **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 sera 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.

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 qui ont été jugés identiques ou similaires** (arrêt du 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, C-416/08 P, pourvoi rejeté).

Les principes suivants s'appliquent pour définir la partie du public **par rapport auquel un risque de confusion est évalué**:

- Si les produits ou les services des deux marques sont destinés au public général, le public pertinent par rapport auquel un risque de confusion sera évalué est le public général.

Exemple

Dans une affaire où tant la marque antérieure que la marque contestée concernaient des vêtements, le Tribunal a conclu que «les vêtements pour hommes et femmes sont des produits de consommation courante et que la marque sur laquelle l'opposition est fondée est issue d'un enregistrement de l'Union européenne. 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» (arrêts du 06/10/2004, T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Si les produits et services des **deux marques** sont destinés au même **public professionnel** ou à un **public professionnel** similaire, le risque de confusion sera apprécié du point de vue de ces spécialistes.

Exemple

Les produits concernés tant de la marque antérieure que de la marque contestée 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 et/ou 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 professionnel (décision du 15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX, § 18. Voir également la décision du 16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT, § 20, confirmée par l'arrêt du 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- 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, étant donné qu'elle sera plus encline à la confusion. Si cette partie du public ne s'expose pas à un risque de confusion, il est encore plus improbable que la partie du public qui est doté d'un degré plus élevé d'attention soit exposé à un tel risque.

Exemple

Dans une affaire où tant la marque antérieure que la marque contestée concernaient des produits relevant des classes 3 et 5 destinés à la fois au public général et aux professionnels (p. ex.: médecins relativement à des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5), le Tribunal a évalué le risque de confusion par rapport au public général uniquement, car il est celui qui affiche le plus faible niveau d'attention (arrêt du 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 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 à un **public professionnel** exclusivement (ou vice versa), le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion sera 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 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Exemple

Les peintures en général sont vendues à la fois aux peintres professionnels (c'est-à-dire à des fins commerciales) et au grand public à des «fins de bricolage». En revanche, *les peintures pour l'industrie* ne sont pas destinées au public 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 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38, 50).

- Si les produits pertinents sont des produits pharmaceutiques, les principes suivants s'appliquent:

  Le public pertinent de produits pharmaceutiques **délivrés sans prescription** (en vente libre) est le public général et le risque de confusion sera évalué par rapport à ce public.

  Selon la jurisprudence, le public général ne saurait être exclu du public pertinent, y compris dans le cas de produits pharmaceutiques nécessitant **une prescription d'un médecin** avant leur vente à des consommateurs finaux dans les pharmacies. Le public pertinent est ainsi constitué à la fois du public général 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 le public général, dès lors qu'il est susceptible d'être confronté à ces produits, fût-ce, lors d'opérations d'achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (arrêts du 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42- à 45;26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56 à 63). Dans la pratique, ceci signifie que le risque de confusion sera évalué par rapport à la perception du public général, qui est plus enclin à la confusion.

Dans le cas de produits pharmaceutiques **destinés uniquement à des spécialistes** en vue d'un usage professionnel (par exemple, *solutions stériles pour la chirurgie ophtalmologique*), le risque de confusion doit être évalué du point de vue de ce public spécialisé uniquement (arrêt du 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

Dans les cas où les produits pharmaceutiques de la demande de MUE sont **vendus sans ordonnance,** alors que les produits pharmaceutiques couverts par l'enregistrement antérieur **n'étaient disponibles que sur ordonnance, ou vice versa**, l'Office doit partir du principe que le public pertinent est constitué à la fois de professionnels qualifiés et du public général, sans connaissance médicale et pharmaceutique spécifique. Le risque de confusion sera évalué par rapport au public général qui est plus enclin à la confusion.

Exemple

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*.

Bien que les produits de la marque antérieure et les produits de la marque contestée soient tous deux prescrits par des professionnels des soins de santé et administrés sous leur supervision, le Tribunal a conclu que le public pertinent se compose à la fois de professionnels de la santé et du public général.

(Arrêt du 23/09/2009, dans les affaires jointes T-493/07, T-26/08 et T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50 à 54 (C-461/09 P, pourvoi rejeté).

3 Définir le degré d'attention

La Cour a indiqué qu'aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être **normalement informé** et **raisonnablement attentif et avisé,** et que le degré d'attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26)

La détermination du degré d'attention **plus ou moins élevé dépendra, entre autres, de la nature des produits et services pertinents et de la connaissance, de l'expérience et de l'implication dans l'achat du public pertinent.**

Le fait que le public pertinent se compose du **public général** ne signifie pas forcément que le degré d'attention ne peut être élevé (par exemple, lors de l'achat de produits onéreux, potentiellement dangereux ou techniquement sophistiqués). De même, le fait que les articles en question sont destinés à des **spécialistes** ne signifie pas forcément que le degré d'attention est toujours élevé. Il est vrai qu'en principe, le public professionnel fait preuve d'un degré élevé d'attention lors de l'achat d'un produit spécifique. Tel est le cas lorsque ces 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. Néanmoins, dans certains cas, comme, par exemple, quand les produits ou les services pertinents sont utilisés quotidiennement par un professionnel donné, le niveau d'attention peut être moyen, voire faible, même quand il s'agit de ces consommateurs professionnels.

Il est nécessaire de bien définir le degré d'attention du public pertinent, étant donné que ce facteur peut peser en faveur ou en défaveur de la constatation d'un risque de confusion. Si le public pertinent n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier à «l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire», un niveau d'attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu'il ne confondra pas les marques en cause malgré l'absence de comparaison directe entre les différentes marques (arrêt du 22/03/2011, T-486/07,, CA, EU:T:2011:104, § 95). Par conséquent, le degré d'attention sera établi dans la décision.

Cependant, **un degré élevé d'attention ne permet pas automatiquement de conclure à l'absence de risque de confusion.** Tous les autres facteurs doivent être pris en considération *(principe d'interdépendance)*[4]. À titre d'exemple, compte tenu de la nature spécialisée des produits et/ou services concernés et du degré élevé d'attention du public pertinent, le risque de confusion peut être écarté (arrêt du 26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50 et 51). Un risque de confusion peut toutefois exister malgré un degré élevé d'attention. Ainsi, lorsqu'un solide risque de confusion est créé par d'autres facteurs tels que l'identité ou la grande similitude existant entre les marques et l'identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion (arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53 à -56; décision du 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi).

3.1 Degré supérieur d'attention

Un degré supérieur d'attention est généralement lié aux types d'achats suivants: achats onéreux et achat de produits potentiellement risqués ou techniquement sophistiqués. 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 (par exemple, voitures, produits pharmaceutiques).

Un degré supérieur d'attention peut également s'appliquer aux produits pour lesquels la fidélité à la marque est importante pour le consommateur.

3.1.1 Achats onéreux

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

[4] Voir Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 8, Appréciation globale

produits de luxe, et lorsque le produit spécifique est considéré comme reflétant la condition sociale de son propriétaire.

Exemples

- **Voitures**: compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d'attention supérieur à celui qu'ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s'attendre à ce que ces consommateurs n'achètent pas une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, de la même manière qu'ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur 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 les arrêts du Tribunal du 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27- à 38;21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42.

- **Diamants, pierres précieuses et semi-précieuses**: dans sa décision du 09/12/2010, R 0900/2010-1, Leo Marco, § 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les consommateurs 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 degré relativement élevé d'attention de la part du consommateur.

- **Services financiers**: ces services sont destinés au public général, 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 03/02/2011, R 0719/2010-1, f@ir Credit, § 15) (Pourvoi devant le Tribunal, T-220/11, rejeté. Pourvoi C-524/12 P rejeté).

  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 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 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 degré 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 17/02/2011, R 0817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE, § 21).

3.1.2 Achats potentiellement risqués

L'impact sur la sécurité des produits visés par une marque (par exemple, phares de véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques, etc.) peut entraîner une augmentation du degré d'attention du consommateur pertinent (arrêt du 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fidélité à la marque

Par ailleurs, un degré supérieur d'attention 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 26/02/2010, 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 décision du 25/04/2006, R 0061/2005-2, GRANDUCATO.

3.1.4 Produits pharmaceutiques

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, il ressort de la jurisprudence que le degré d'attention du public pertinent est relativement élevé, que ces préparations soient délivrées sur prescription ou non (arrêts du 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence y citée).

En particulier, les *professionnels de la santé* ont un niveau d'attention élevé lorsqu'ils prescrivent des médicaments. S'agissant des *non-professionnels*, ils témoignent également d'un degré supérieur d'attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans prescription, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.

3.2 Degré moindre d'attention

Un *degré moindre d'attention* peut être associé, en particulier, à un comportement d'achat habituel. Les décisions d'achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés au quotidien (arrêt du 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Le simple fait que le public pertinent procéderait à un achat impulsif de certains produits (des bonbons par exemple) ne signifie pas pour autant que le degré d'attention dudit public serait inférieur à la moyenne (arrêt du 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 4

COMPARAISON DES SIGNES

Table des matières

1 Principes généraux de la comparaison des marques 4

1.1 Introduction 4

1.2 Structure 4

1.3 Trois aspects: visuel, phonétique et conceptuel 5

1.4 Résultat de la comparaison 5

1.5 Signes à comparer et éléments négligeables 7

1.6 Territoire pertinent et public pertinent 8

2 Identité des signes 9

2.1 La notion d'identité 9

2.2 Seuil minimum pour conclure à l'identité 10

2.3 Identité des marques verbales 11

2.4 Marques verbales et marques figuratives 12

2.5 Identité des marques figuratives 13

2.6 Identité entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une marque déposée en couleur 14

3 Similitude des signes 16

3.1 Introduction 16

3.2 Éléments distinctifs des marques 16

3.2.1 Qu'entend-on par composant d'un signe? 17

3.2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque 17

3.2.2.1 Qu'entend-on par caractère distinctif? 17

3.2.2.2 La période pertinente 19

3.2.2.3 Les produits et services pertinents 19

3.2.2.4 Principes généraux de l'examen du caractère distinctif 20

3.2.2.5 Exemples de composants descriptifs 21

3.2.2.6 Exemples de composants laudatifs 22

3.2.2.7 Exemples de composants allusifs 23

3.2.3 Les cas spécifiques 23

3.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts 23

3.2.3.2 Les éléments banals et communément utilisés 24

3.2.3.3 Les renonciations 25

3.2.3.4 Marques antérieures dont le caractère distinctif est mis en cause 25

3.3 Éléments dominants des marques 26

3.4 Comparaison des signes 28

3.4.1 Comparaison visuelle 29

3.4.1.1 Marque verbale *vs* marque verbale 29

3.4.1.2 Marque verbale *vs* marque figurative comportant des éléments verbaux 30

3.4.1.3 Signes purement figuratifs *vs* signes purement figuratifs 31

3.4.1.4 Marque stylisée par opposition à une marque stylisée 32

3.4.1.5 Signe verbal/figuratif *vs* signe figuratif 34

3.4.1.6 Signes composés d'une lettre/un chiffre unique 34

3.4.1.7 Marques tridimensionnelles 37

3.4.2 Comparaison phonétique 38

3.4.2.1 Signes et éléments des signes à apprécier 39

3.4.2.2 Sons identiques/similaires mais dans un ordre différent 44

3.4.2.3 Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type 44
3.4.2.4 Signes composés d'une lettre unique 46
3.4.3 Comparaison conceptuelle: critères pratiques 46
3.4.3.1 Le contenu sémantique des mots 47
3.4.3.2 Le contenu sémantique des parties de mots 50
3.4.3.3 Le contenu sémantique des mots mal orthographiés 52
3.4.3.4 Le contenu sémantique des prénoms et noms de famille 53
3.4.3.5 Le contenu sémantique des signes figuratifs, symboles, formes et couleurs 55
3.4.3.6 Le contenu sémantique des chiffres et des lettres 56
3.4.3.7 Le contenu sémantique des noms géographiques 57
3.4.3.8 Le contenu sémantique des onomatopées 58
3.4.4 Comment procéder à une comparaison conceptuelle 58
3.4.4.1 Les deux marques ont en commun un mot et/ou une expression 60
3.4.4.2 Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes 61
3.4.4.3 Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci 62
3.4.4.4 Deux signes figuratifs, symboles et/ou formes représentent le même objet ou la même idée 62
3.4.4.5 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 64
3.4.4.6 Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux contient un mot ou un élément figuratif supplémentaire dénué de signification 64
3.4.5 Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes 65
3.4.5.1 Élément commun identifiable/coïncidence 65
3.4.5.2 Caractère distinctif et dominant des éléments communs 67
3.4.5.3 Importance des éléments supplémentaires (non communs) 69
3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes 70
3.4.6.1 Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle 70
3.4.6.2 Début des signes dans la comparaison visuelle et phonétique 76
3.4.6.3 Signes courts 78
3.5. Conclusion sur la similitude 81

4 Dissimilitude des signes 86

4.1 Introduction 86
4.2 Scénarios de dissimilitude 87
4.2.1 Aucun élément en commun 87
4.2.2 Coïncidence dans un élément négligeable 87
4.2.3 Coïncidence dans un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation 87
4.2.4 Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents 89
4.2.5 Coïncidence dans un élément non distinctif 90

1 Principes généraux de la comparaison des marques

1.1 Introduction

Ce chapitre traite de la comparaison des signes. La comparaison des signes a pour objet de déterminer si les signes sont identiques (voir point 2 ci-dessous), similaires (voir point 3 ci-dessous) ou différents (voir point 4 ci-dessous).

L'identité des marques constitue une condition préalable à l'application de la disposition de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE («double identité»). Les produits ou services doivent également être identiques.

La similitude (ou l'identité) des signes est une condition nécessaire pour considérer qu'il existe un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (arrêt du 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 44). Si les signes sont différents, l'examen du risque de confusion prend fin à ce stade.

L'existence d'un risque de confusion dépend de l'appréciation de plusieurs facteurs interdépendants, y compris: (i) la similitude des produits et des services, (ii) le public pertinent, (iii) la **similitude des signes** en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et (iv) le caractère distinctif de la marque antérieure.

1.2 Structure

Si les signes ne sont pas identiques (voir point 2 ci-dessous), il convient de déterminer s'ils sont similaires ou dissemblables. Une appréciation globale 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 des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Une comparaison des marques doit dès lors intégrer un examen du caractère distinctif et dominant de leurs éléments et de l'incidence de leur impression d'ensemble.

Une comparaison des marques doit contenir les considérations suivantes: un examen du caractère distinctif et dominant des éléments qui présentent une coïncidence et une différence, leurs différences et leurs similitudes, ainsi qu'une conclusion finale à la suite de l'examen de l'incidence des éléments distinctifs/dominants sur l'impression d'ensemble des signes.

L'ordre de l'examen effectué à l'étape de la «comparaison des signes» **ne doit pas être prédéterminé**; il doit être adapté en fonction du contexte particulier, afin de conférer une cohérence logique à la décision. Toutefois, dans le but de disposer d'un format de décision cohérent qui suit, si possible, une structure similaire, l'ordre suivant est adapté à la majorité des cas:

i. Représentation/description des signes:

Dans un premier temps, les signes doivent être reproduits dans un tableau, suivi d'une brève description des marques (inutile pour les marques verbales). L'objectif de ce chapitre est d'identifier le type de signes (marques verbales, marques figuratives) et leurs éléments, afin d'établir un cadre pour la comparaison («qu'est-ce que c'est?»).

ii. Caractère distinctif/dominant intrinsèque des éléments des deux marques:

Dans un deuxième temps, un examen du **caractère distinctif et dominant intrinsèque des composants** est effectué. L'objectif de ce chapitre est de déterminer le degré de pertinence des composants pour la comparaison des signes, si le caractère distinctif de l'élément commun est limité, par exemple.

Le **caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble (y compris la question du caractère distinctif acquis) ne doit** surtout **pas** être pris en compte lors de la comparaison des signes. L'examen du caractère distinctif de la marque antérieure **dans son ensemble** fait l'objet d'un titre distinct[1].

iii. Comparaison des signes en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque et du caractère dominant précédemment établis des composants et conclusion finale:

La troisième étape implique une comparaison des marques au niveau **visuel, phonétique** et **conceptuel**, tout en intégrant et en tenant compte des conclusions tirées précédemment concernant le caractère distinctif/dominant des composants.

1.3 Trois aspects: visuel, phonétique et conceptuel

Les signes sont comparés à trois niveaux, à savoir au niveau visuel (voir point 3.4.1 ci-dessous), phonétique (voir point 3.4.2 ci-dessous) et conceptuel (voir point 3.4.3 ci-dessous). En effet, les signes peuvent être perçus visuellement, phonétiquement et conceptuellement (s'ils évoquent un concept). Ce n'est que lorsqu'il est impossible de comparer les signes à un niveau donné (par exemple la comparaison phonétique lorsque les deux marques sont purement figuratives) que l'aspect en question sera ignoré.

1.4 Résultat 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 RMUE si les produits et/ou services sont également identiques.
- une conclusion de **similitude (ou d'identité)** entraîne l'ouverture d'un examen du risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
- une conclusion de **dissimilitude** à tous les niveaux 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 RMUE. Si un certain degré de similitude existe à un ou plusieurs de ces trois niveaux, les signes ne peuvent pas être déclarés dénués de similitude dans leur ensemble (arrêt du 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

[1] Les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.

La comparaison doit aboutir à une conclusion concernant le **degré de similitude** pour tous les aspects de la comparaison (visuelle, phonétique et conceptuelle).

- **La conclusion sur le degré de similitude des marques peut être décisive** pour le résultat de la décision. L'examinateur doit savoir que tous les degrés de similitude n'entraînent pas forcément un risque de confusion, même pour des produits et/ou services identiques (principe d'interdépendance). La conclusion relative au degré de similitude des marques permettra de mieux comprendre la décision. Par exemple, la conclusion finale selon laquelle il n'existe aucun risque de confusion pour des produits et/ou services identiques/très similaires est plus facile à comprendre dans l'appréciation globale si les marques étaient précédemment considérées comme seulement «similaires à un faible degré».

- **Il est particulièrement important de souligner dans chaque comparaison le degré de similitude des marques s'il est élevé (au-dessus de la moyenne) ou faible (en dessous de la moyenne). Toutefois, si le degré de similitude est moyen, la décision doit le préciser pour éviter tout malentendu.** Une simple déclaration indiquant que les «marques sont similaires» n'est pas claire, dans la mesure où elle peut être interprétée de deux façons: qu'elles sont similaires à un degré moyen ou qu'il existe une (certaine) similitude au sens général du terme qui requiert un examen plus approfondi. Si le terme «similaire» est utilisé sans autre précision, il y a lieu d'en expliquer la signification.

Les trois degrés de similitude sont faible/moyen/élevé. Des synonymes peuvent être utilisés pour autant qu'ils soient clairs (par exemple, moyen = médian). Il convient toutefois de noter que le terme «accru» n'est pas un synonyme d'«élevé». Rien n'empêche par ailleurs les examinateurs de préciser davantage le degré de similitude comme étant «seulement très faible» ou un «degré élevé de similitude, quasiment identique», si cette appréciation vient étayer le résultat. La formulation, cependant, doit être aussi claire que possible. Ce n'est pas le cas d'expressions telles que «pas particulièrement élevé» qui peuvent être comprises de deux manières: dans le cas présent, pas aussi élevé qu'un degré de similitude «moyen» ou simplement «faible».

- **Le degré de similitude doit être établi pour chaque aspect de la comparaison** (visuel, phonétique, conceptuel) de manière distincte, étant donné que l'aspect particulier (la similitude visuelle ou phonétique, par exemple) peut jouer un rôle décisif dans le cadre de l'appréciation globale, selon la manière dont les produits sont achetés[2].

- Une fois le degré de similitude identifié (de manière individuelle pour la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle), une conclusion peut être ajoutée (le cas échéant), indiquant que «dans la mesure où les marques présentent des similitudes au regard d'un aspect de la comparaison au moins», l'examen du risque de confusion sera réalisé.

[2] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 4, Impact du mode d'achat de produits et services

1.5 Signes à comparer et éléments négligeables

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 signes (arrêt du 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)[3].

La comparaison doit **porter sur les signes dans leur ensemble**. Dès lors, il est erroné d'écarter une comparaison de 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 (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42, et arrêt du 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

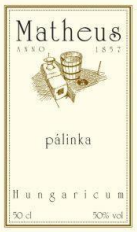
Exceptionnellement, dans le cas **d'éléments négligeables**, l'Office peut décider de ne pas prendre ces éléments en considération aux fins de la comparaison concrète, à condition **d'avoir dûment expliqué** pourquoi ceux-ci doivent être considérés comme négligeables (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 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.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	(GREEN BY MISSAKO)	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 2347/2010-2 L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.

[3] En ce qui concerne l'effet des déclarations de renonciation, voir point 3.2.3.3 ci-dessous.

MATHEUS MÜLLER		R 396/2010-1 La chambre n'a pas apprécié les éléments «50 cl», «50 % 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 cl» n'ont pas été pris en compte dans la comparaison.
		T-472/08 Les éléments autres que l'élément «cachaça»/«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 (§ 65).

Il convient également de noter que les informations indicatives selon lesquelles la marque est enregistrée (telles que les symboles «™» et «®») ne sont pas considérées comme faisant partie de la marque[4]. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ces symboles dans la comparaison des signes.

1.6 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, la perception du public pertinent joue un rôle important dans la comparaison des signes[5].

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale, les critères pertinents doivent être analysés pour le 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 MUE, l'analyse doit, en principe, s'étendre à l'**ensemble** de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de

[4] Voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.
[5] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2: Double identité et risque de confusion, Chapitre 3: Public pertinent et niveau d'attention.

confusion dans une partie de l'UE **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 MUE implique que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, une MUE antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que dans la perception des consommateurs d'une partie du territoire communautaire (arrêt du 18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 et la jurisprudence ultérieure, entre autres, et arrêt du 18/09/2011, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 et la jurisprudence citée).

Si l'opposition est basée sur un enregistrement international, le territoire pour lequel la marque de base est protégée ne doit pas être considéré comme le territoire pertinent de l'enregistrement international antérieur désignant, à cette date ou ultérieurement, d'autres territoires pertinents (sauf si le titulaire bénéficie d'une protection dans l'ensemble de l'UE — l'enregistrement international désignant, à cette date ou ultérieurement, l'UE où le même pays de l'enregistrement de base est couvert).

Lorsque le public pertinent se compose à la fois de consommateurs généraux et de consommateurs professionnels, la constatation d'un risque de confusion concernant seulement une partie de ce public suffit pour faire droit à l'opposition. C'est ordinairement le grand public qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé au regard du grand public, il n'y a pas lieu de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 0, Introduction, point 4).

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 RMUE si les produits et services sont également identiques.

Les différences entre l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et la protection dans le cas de l'existence d'un risque de confusion conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être prises en considération pour comprendre la notion d'identité et les conditions y afférentes.

La protection prévue à l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE 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 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 d'examiner d'autres facteurs, tels que le niveau d'attention du public ou le caractère distinctif de la marque antérieure.

Toutefois, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, 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 et services 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 RMUE, 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 MUE «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 RMUE], 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 RMUE]» (arrêt du 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 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 MUE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.

Toutefois, la perception d'une identité entre les deux signes 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 du consommateur moyen.

Par conséquent**, la demande de MUE 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»** (arrêt du 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après avoir examiné les 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 «insignifiant» doit être accompagnée d'un raisonnement suffisant quant à l'absence d'incidence 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 RMUE:

- **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 RMUE; 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 de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

  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 point 2.4 ci-dessous) ou de mots, indépendamment du caractère distinctif ou de l'éventuel caractère descriptif;

Signe antérieur	Signe contesté et commentaires	Affaire nº
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 696/2011-1
INDIVIDUAL		R 807/2008-4

- **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 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 des MUE, 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** sont identiques si la séquence de lettres ou les chiffres qui les composent sont exactement identiques.

Les marques verbales suivantes sont identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
BLUE MOON	Blue Moon	R 835/2010-1

GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 719/2008-2
DOMINO	Domino	R 523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09
IDRIVE	iDrive	T-105/14

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 MUE ou d'un enregistrement international (EI) désignant la Bulgarie ou l'UE), conformément à l'indication de catégorie nº 28.05 («inscriptions en caractères cyrilliques») de la Classification de Vienne des éléments figuratifs. Les marques verbales en caractères cyrilliques suivantes sont identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
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 nº
She, SHE	S-HE	T-391/06
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARM	HERBOFARMA	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 soient si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux du public pertinent.

Dans les exemples suivants, les signes ne sont, à l'évidence, **pas identiques**:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
i-hotel	IHotel	T-277/11
ELCO	ELCO	R 803/2008-1
eClear	e.clear	R 1807/2010-1
BIG BROTHER	Big Brother	R 932/2010-4

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 nº
THOMSON	THOMSON	R 252/2008-1
Klepper	Klepper	R 964/2009-1

2.5 Identité des marques figuratives

Deux marques figuratives sont identiques 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 ne suffira pas pour conclure à l'identité des marques, alors que l'élément figuratif n'est pas le même. Les marques suivantes ne sont pas identiques:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
N°7	N7	R 558/2011-1
BASIC	basic	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 nº
		B 2 031 741

2.6 Identité entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une marque déposée en couleur

Dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, l'EUIPO et divers offices des marques de l'Union européenne ont adopté une pratique commune concernant le degré d'identité entre des marques antérieures en noir et blanc ou nuances de gris et les versions colorées du même signe.

Selon cette pratique commune, les **différences** entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une version colorée du même signe **seront normalement remarquées** par le consommateur moyen, ce qui signifie que les marques ne seront pas considérées comme identiques. Elles ne seront considérées comme identiques que dans des **circonstances exceptionnelles**, si les différences entre les couleurs ou les nuances sont si **insignifiantes** qu'un consommateur relativement observateur ne les percevra qu'en les examinant côte à côte. En d'autres termes, pour qu'on puisse parler d'identité, les différences de couleurs des signes en question doivent être à peine visibles par le consommateur moyen.

Exemples inventés de différences **significatives** entraînant l'absence d'identité:

Signe antérieur	Signe contesté

Exemples inventés de différences **insignifiantes** entraînant l'identité:

Signe antérieur	Signe contesté

En relation avec les conclusions ci-dessus, la question de savoir si une marque enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris devrait être considérée comme couvrant toutes les couleurs a été abordée par la Cour dans un jugement ultérieur (arrêt du 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
et al.		T-623/11
La Cour a considéré que le fait que «le titulaire de la marque [puisse] l'utiliser dans une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection selon les textes pertinents applicables […] ne saurait signifier pour autant […] que l'enregistrement d'une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait "toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique"» (§ 39) Dans le cas d'espèce, la Cour a considéré que la Salle a correctement constaté «qu'une différence entre la marque demandée et les première et deuxième marques antérieures résidait dans le fait que la marque demandée était constituée, en partie, par un fond jaune avec des bandes verticales blanches» (§ 40).		

3 Similitude des signes

3.1 Introduction

La similitude des signes dépend du caractère distinctif (voir point 3.2 ci-dessous) et du caractère dominant (voir point 3.3 ci-dessous) de leurs composants, qui sont définis dans la décision d'opposition. Dans la comparaison des marques, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle doit être examinée en considérant les éléments qui présentent une coïncidence ou une différence, en tenant compte de leur caractère distinctif et dominant (voir point 3.4 ci-dessous), et en considérant si, et dans quelle mesure, ces éléments forgent l'impression globale produite par les marques. Toutes ces considérations permettront de tirer une conclusion sur le degré de similitude pour chaque aspect (visuel, phonétique et conceptuel) (voir point 3.5 ci-dessous).

3.2 Éléments distinctifs des marques

Dans son arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, la Cour a 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». En conséquence, l'intensité du caractère distinctif des divers composants des marques complexes constitue un critère important qu'il convient de prendre en compte lors de la comparaison des marques.

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse destinée à déterminer si les composants communs revêtent un caractère non distinctif ou un caractère distinctif limité (faible), afin d'évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont plus ou moins susceptibles d'indiquer l'origine commerciale. Ceci met en lumière le fait qu'un consommateur est plus susceptible de considérer qu'un élément non distinctif ou faible d'une marque 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 non distinctifs ou faibles 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 dès lors qu'il s'agit de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.

Le caractère distinctif des composants de la marque antérieure **et** de la marque contestée doit être examiné.

Il est important d'établir une distinction entre l'analyse du caractère distinctif (i) du composant d'une marque et (ii) de la marque antérieure considérée dans son ensemble. L'analyse des composants détermine si les signes en conflit ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (et donc important), non distinctif ou faible (et donc moins important dans la comparaison des marques). L'analyse de la marque antérieure considérée dans son ensemble permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque, qui constitue une considération distincte dans le

risque de confusion, indépendante de la comparaison des marques (évoquée au chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure)[6].

Si l'une des deux marques n'est constituée que d'un élément, la décision dans la partie portant sur la comparaison des signes établira si son caractère distinctif est normal ou plus faible que la normale. Dans ce cas, il ne peut être établi qu'une marque est dépourvue de caractère distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure, cela reviendrait à nier son caractère distinctif (pour plus de détails, voir point 3.2.3.4 ci-dessous). S'agissant du signe contesté, cela signifierait qu'un nouvel examen sur la base des motifs absolus devrait être réalisé.

3.2.1 Qu'entend-on par composant 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 (p. 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 pertinent 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**.
La dissection n'est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si la décomposition d'un signe est artificielle (p. ex. si la décomposition du terme «LIMEON» en «LIME» et «ON» pour désigner un fruit serait artificielle ou non) (voir également points 3.4.3.2 et 3.4.5.1 ci-dessous).

3.2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque

3.2.2.1 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).

[6] Les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.

(Arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 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 l'élément d'un signe est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère pleinement distinctif (à un degré normal) ou encore se situer entre les deux.

À ce stade, il convient de noter qu'en règle générale, l'Office n'a pas pour habitude de reconnaître un degré de caractère distinctif intrinsèque plus élevé que la moyenne pour les différents composants des signes. Tout caractère distinctif plus élevé (caractère distinctif accru, réputation) est lié à la reconnaissance de fait de la marque par le public pertinent, et est finalement apprécié uniquement eu égard à la marque antérieure (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure). Une marque ne présente pas de caractère distinctif plus élevé simplement en raison de l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits et services couverts par celle-ci (ordonnance du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

L'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, l'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.

L'élément d'un signe peut **posséder un caractère distinctif faible s'il fait référence** aux caractéristiques des produits et services (mais n'en est pas exclusivement descriptif). Si l'allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait avoir une incidence notable sur le caractère distinctif.

À titre d'exemple:

- le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des *services de jeu* est une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu'il laisse entendre que l'on peut devenir millionnaire.
- «Billy O'Naire», qui a la même sonorité que «billionaire» (millionnaire) en anglais, mis en rapport avec des *services de jeu* serait allusif du fait d'un jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence notable sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

L'élément d'un signe qui n'est pas dépourvu de caractère distinctif ou qui ne possède pas de caractère distinctif faible est réputé posséder **un caractère distinctif intrinsèque «normal»**. Cela signifie que l'élément d'un signe en cause bénéficie 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.

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 au motif que de nombreuses marques consistent en, ou incluent, l'élément concerné.

Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur qui fait 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 (arrêt du 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; et arrêt du 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3.2.2.2 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque des composants doit être apprécié 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 concerné. 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 pertinentes et si elle concerne l'ensemble des produits et services pertinents.

Á titre d'exemple, en raison de l'évolution technologique dans le domaine des technologies de l'information, l'on observe un accroissement des cas où des composants tels que «I» (pour internet), «E» (pour électronique) et «M» (pour mobile) sont juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des communications électroniques, ils sont aujourd'hui jugés descriptifs (décision du 19/04/2004, R 758/2002-2, «ITUNES», § 11), alors qu'ils étaient auparavant qualifiés de distinctifs.

3.2.2.3 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du **caractère distinctif intrinsèque** des 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.

3.2.2.4 Principes généraux de l'examen du caractère distinctif

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, le caractère distinctif intrinsèque des composants des marques 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 dans d'autres régions. En pareils cas, le caractère distinctif de la marque dans une région n'est pas affecté par le fait qu'elle puisse être 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	Affaire nº
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
P&S: classes 29, 30 et 32 *Territoire:* UE *Appréciation des composants «frut» et «sol»:* «…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 constituantes des deux signes» (§ 21-24).		

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 (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif), 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 absolus[7]. Néanmoins, dans le cadre de litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n'est pas simplement de savoir si 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 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 tout en possédant un caractère distinctif inférieur à la normale dans le cadre de l'examen des motifs relatifs.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes:

- Le composant est **dépourvu de caractère distinctif** ou présente un **caractère distinctif inférieur à la normale**. Voir les exemples présentés ci-dessous.

- Le composant présente un caractère distinctif normal, dans la mesure où il n'est pas non distinctif ou faiblement distinctif pour des produits ou services similaires.

Comme indiqué au point 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 (arrêt du 27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Exemples de composants descriptifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
BYLY		T-514/08
P&S: classe 3 *Territoire*: UE *Appréciation du composant «products»*: «… le terme «products» ne dispose pas d'un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par les consommateurs» (§ 39).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
		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» (§ 59).		

[7] Ceux-ci sont décrits dans les Directives, Partie B, Examen. Voir également l'objectif 2 de la pratique commune sur l'impact des composants non distinctifs/faiblement distinctifs sur le risque de confusion, convenue dans le cadre du Réseau européen des marques, dessins et modèles

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
NATURAL BRONZE		R 834/2009-1

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 (§ 31).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
cineday_ (CINEDAY *et al*.)	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, ce composant n'a qu'une incidence limitée dans la perception des signes (§ 36).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
Natural Beauty	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 991/2010-2

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 (§ 31-35).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
FORCE-X	**FSA K-FORCE**	T-558/13

P&S: classes 9 et 12
Territoire: UE
Appréciation: le terme «force», synonyme de robustesse et de puissance, peut décrire une des caractéristiques des produits en cause. En outre, pour certains des produits relevant de la classe 12, il y a lieu de constater que ce terme peut également désigner un de leurs objectifs. De surcroît, ainsi qu'il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante, l'élément «force» est utilisé couramment, sur le marché européen, au sein des marques dans le domaine du cyclisme, lui conférant un caractère banal (§ 38-39).

3.2.2.6 Exemples de composants laudatifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
SEAT	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 (§ 39).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
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 (§ 52).

3.2.2.7 Exemples de composants allusifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	WORLDLINK	T-325/04

P&S: classe 36
Territoire: UE
Appréciation de l'élément «LINK»: l'élément «LiNK» de la marque antérieure 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 (§ 68 et suiv.).

3.2.3 Les cas spécifiques

3.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Cour a retenu qu'il convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret basé sur les faits, portant sur les produits et services visés et en fonction de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (§ 33 à 39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, l'Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l'application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s'applique également aux affaires *inter partes* lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif 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 complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.

Dans le cadre de l'analyse du caractère distinctif des composants de signes, l'Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque composée d'une lettre unique, qui est un composant d'un signe, 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, du fait du nombre limité des lettres.

Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque contenant une **lettre unique** ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (arrêt du 08/05/ 2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; arrêt du 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; arrêt du 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Dans son arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait par conséquent protégée (voir § 38 à 49).

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 «α», eu égard à ce type de composants, à moins que la combinaison de lettres soit elle-même descriptive ou autrement liée aux produits et services («S», «M» et «XL» pour les produits de la classe 25, par exemple), ces composants ne sont pas nécessairement voués à ne posséder qu'un caractère distinctif faible. Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

3.2.3.2 Les éléments banals et communément utilisés

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 étant banals et communément utilisés. Lesdits éléments figuratifs se composent généralement d'une forme géométrique simple (p. ex. des cadres, des étiquettes) ou de couleurs fréquemment employées dans le segment du marché concerné (p. 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 et communément utilisés sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
ARCO		R 1929/2010-2
P&S: classe 9 *Territoire*: UE *Appréciation des éléments figuratifs:* «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» (§ 43).		

3.2.3.3 Les renonciations

Conformément à l'ancien article 37, paragraphe 2, du RMC (supprimé par le règlement modificatif), l'Office avait la possibilité d'imposer une renonciation si la marque comportait un élément qui était dépourvu de caractère distinctif et que l'inclusion de cet élément dans la marque était susceptible de susciter des doutes sur l'étendue de la protection de la marque. L'Office autorisait également toute renonciation volontaire. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des renonciations.

Après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'Office ne sera plus apte à demander des renonciations et, de la même manière, aucune demande de renonciation soumise par le demandeur de la MUE ne sera acceptée.

Toutefois, les renonciations dans les marques enregistrées par l'Office avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif et celles dans les marques nationales antérieures engageront toujours l'Office et doivent être prises en compte, même si l'élément s'avérait pourvu d'un caractère distinctif après avoir été analysé de manière indépendante.

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, une similitude entre les deux signes ne peut pas être induite ou accrue en raison de la coïncidence ou de la similitude dans l'élément faisant l'objet de la renonciation (décision du 06/10/2008, R 21/2008-4, AUTENTICO JABUGO / FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO (fig.) et al., § 17, où JABUGO 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.

Les renonciations dans la demande de MUE contestée (indépendamment du fait qu'elles aient été demandées par l'Office ou saisies volontairement par le demandeur avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif) sont inopérantes dans la mesure où elles ne peuvent produire d'effets sur le titulaire de la marque antérieure, c'est-à-dire que le demandeur ne peut unilatéralement réduire l'étendue de la protection de la marque antérieure (décision du 11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER / DONUT et al., § 58, et décision du 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E, [marque figurative] / 101 et al., § 18-19).

3.2.3.4 Marques antérieures dont le caractère distinctif est mis en cause

Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est mis en cause, l'Office met en œuvre la pratique précisée dans l'arrêt du 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, à savoir que lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être mise en cause.

Par conséquent, les éléments correspondant à la marque antérieure ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif dans la comparaison des marques

mais doivent être considérés comme dotés d'un certain caractère distinctif (faible/minimal).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
GLANC		R 2306/2012-1
P&S: classes 29, 30 et 32 *Territoire*: République tchèque *Appréciation*: «La chambre note également que la marque antérieure «Glanc» est enregistrée en République tchèque pour les produits en question et, dès lors, aux fins de la procédure, elle doit être réputée dotée d'un certain caractère distinctif».		

3.3 Éléments dominants des marques

L'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'incidence visuelle produite par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «**visuellement frappants**». Pour pouvoir établir qu'un signe contient un élément dominant, ce signe doit au moins posséder deux composants identifiables[8]. Les règles expliquées au point 3.2.1 ci-dessus s'appliquent en conséquence.

La décision doit déterminer quel est, parmi les composants d'un signe, le composant dominant.

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'incidence visuel produit par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants» 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 influence sur l'incidence visuelle qu'il produit. Comme l'a indiqué le Tribunal:

> 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.

[8] Dans le présent texte, les mots «composant» et «élément» sont utilisés indifféremment.

(Arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, arrêt confirmé par l'ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

En outre, le Tribunal 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.

(Arrêt du 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 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 marques verbales n'ont 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'impression globale [9];

- des éléments figuratifs peuvent être dominants dans des signes contenant également des éléments verbaux;

- le caractère frappant 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 ou qu'il n'y a pas d'élément plus dominant qu'un autre (ce qui inclut les cas de codominance). La détermination du caractère dominant implique qu'un composant soit visuellement frappant 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.

Exemples d'affaires:

[9] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale.

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire nº
RPT Registro Profesional de Tenis, S.L.	**RPT:** «l'élément dominant des marques antérieures est le sigle RPT, dans lequel la lettre «p» est prépondérante» (§ 33).	T-168/07
free LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX	**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» (§ 39).	T-365/09
RIGHT GUARD XTREME sport	**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» (§ 55).	T-286/03
GREEN (by missako)	**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 § 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 § 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.» (§ 37 et 39).	T-162/08
BÜRGER	**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 (§ 38).	T-460/11

3.4 Comparaison des signes

Dans les points suivants, l'application des principes expliqués ci-dessus sera présentée eu égard à la comparaison visuelle (voir point 3.4.1 ci-dessous), phonétique (voir point 3.4.2 ci-dessous) et conceptuelle (voir points 3.4.3 et 3.4.4 ci-dessous). L'incidence du caractère distinctif et du caractère dominant des éléments communs et

divergents (voir point 3.4.5) sera ensuite présenté, ainsi que d'autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes (voir point 3.4.6).

3.4.1 Comparaison visuelle

Dans le cadre de la comparaison visuelle, il convient tout d'abord de noter que le public perçoit les éléments verbaux d'une marque de manière différente que les autres éléments. Les éléments verbaux peuvent être lus et associés à une séquence de lettres. Les autres éléments sont simplement évalués quant à leurs caractéristiques graphiques ou figuratives. Dans le point suivant, les principes de comparaison visuelle seront présentés en fonction du type de marque visé.

3.4.1.1 Marque verbale *vs* marque verbale

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 (arrêt du 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33, et arrêt du 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 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 (arrêt du 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en caractères minuscules ou majuscules:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
BABIDU	babilu	T-66/11 (§ 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 391/2010-1

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 nº (degré de similitude)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (moyen)
FORTIS	FORIS	R 49/2002-4 (élevé)

ARTEX	ALREX	T-154/03 (très élevé)
MARILA	MARILAN	R 799/2010-1 (élevé)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (moyen)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (élevé)

Les marques verbales suivantes sont différentes sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P et T-402/07
La chambre a considéré que, bien que ces marques aient en commun la lettre «a» et la terminaison «ol», elles «diffèrent clairement» sur le plan visuel. Le Tribunal de l'UE partageait cet avis. Il considérait que **le même nombre de lettres dans deux marques ne revêt pas en tant que tel une importance particulière pour le public pertinent**, même dans le cas d'un public spécialisé. Puisque l'alphabet est constitué d'un nombre de lettres limité qui, en outre, ne sont pas utilisées à la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots possèdent le même nombre de lettres (qui sont parfois les mêmes), mais ces mots ne peuvent pas, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel. De plus, le public ne prête généralement pas attention au nombre exact de lettres dans une marque verbale, et ne remarquera donc pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit possèdent le même nombre de lettres (§ 81-82). Selon le Tribunal, **ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c'est, plutôt, la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre** (§ 83). La terminaison «ol» des marques en conflit constitue un élément commun à ces marques, mais figure à la fin desdites marques et est précédée de groupes de lettres totalement différents (respectivement, les groupes de lettres «arc» et «cap»). La chambre de recours a donc pu, à juste titre, conclure que ce point commun ne rendait pas les marques visuellement similaires (§ 83). La Cour de justice a confirmé cette appréciation sur le plan visuel (§ 74).		

3.4.1.2 Marque verbale *vs* 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 nº (degré de similitude)
VITAFIT		T-552/10 (normal)
COTO DE IMAZ		R 409/2009-1 (élevé)
vendus sales & communication group		R 994/2009-4 (élevé)

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 nº
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.1.3 Signes purement figuratifs *vs* signes purement figuratifs

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.

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **similaires** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
		T-379/08 (normal)
		B 1 157 769 (moyen)

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **différents** sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		B 1 572 059
		T-502/11

3.4.1.4 Marque stylisée par opposition à une marque stylisée

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 (arrêt du 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; arrêt du 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, recours 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 nº (degré de similitude)
		R 1454/2005 4 confirmé par T-418/07 (similitude normale)
		R 1148/2008 (élevé)

Sunparks Holiday Parks	Sun Park Holidays	T-383/12 (élevé)

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 nº
CAPITAL MARKETS	CM	T-390/03
BAUHAUS	BAU HOW	T-106/06
IP		R 1109/2008-1
Aníbal	HANNIBAL LAGUNA COUTURE	R 111/2010-4

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 nº (degré de similitude)
PAUL & SHARK yachting	SPAIN & SHARK Tiburón	B 1 220 724 (élevé)

3.4.1.5 Signe verbal/figuratif *vs* 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 nº (degré de similitude)
		T-81/03, T-82/03 et T-103/03 (important)
(i) (ii)		R 144/2010-2 (faible)

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 nº
		B 134 900 Les marques ont été considérées comme différentes sur le plan visuel

3.4.1.6 Signes composés d'une lettre/un chiffre unique

Comme expliqué précédemment dans ce chapitre (voir point 3.2.3.1 ci-dessus), lorsque des signes en conflit contiennent une lettre unique identique, **la comparaison visuelle est généralement d'une importance décisive**, dans la mesure où ces signes sont habituellement identiques sur le plan phonétique et conceptuel.

Le fait que les signes en conflit comprennent la même lettre unique peut entraîner une conclusion de similitude sur le plan visuelle entre ces deux signes, selon la manière dont les lettres sont représentées.

Dans les exemples suivants, les signes se sont avérés très similaires sur le plan visuel **à un degré de similitude moyen ou élevé**.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-115/02
P&S: classes 9, 16, 25, 35, 41 *Territoire*: UE *Appréciation*: en ce qui concerne la similitude visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré à juste titre que, même si une lettre isolée est potentiellement dépourvue de caractère distinctif, les marques en cause présentent toutes deux comme élément dominant la lettre «a» minuscule, de couleur blanche ressortant sur un fond noir et écrite dans une police simple (§ 38 de la décision attaquée). En effet, cet élément dominant s'impose immédiatement à l'esprit et est gardé en mémoire. À l'inverse, les différences graphiques entre les marques en cause – à savoir la forme du fond (ovale pour la marque demandée et carrée pour la marque antérieure), le positionnement de la lettre sur ce fond (au centre de celui-ci pour la marque demandée et au coin inférieur droit de celui-ci pour la marque antérieure), l'épaisseur du trait utilisé pour représenter cette lettre (la marque demandée faisant apparaître un trait légèrement plus large que celui de la marque antérieure) et les détails de calligraphie de chacune des lettres selon les marques – sont mineures et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme des discriminants effectifs. En conséquence, les signes en conflit sont fortement similaires d'un point de vue visuel.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
A		R 1508/2010-2
P&S: classes 9, 18, 24, 25, 28 *Territoire*: Allemagne *Appréciation*: la chambre a jugé les signes moyennement similaires sur le plan visuel.		

Dans les affaires suivantes, les signes se sont révélés **faiblement** similaires sur le plan visuel (ce qui a donné lieu, en fonction des affaires, soit à un risque de confusion et à l'absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
(i) (ii) 		T-187/10
P&S: Classes 9, 18, 25 *Territoire*: UE, Italie *Appréciation*: les signes ont été considérés comme visuellement similaires à un faible degré de similitude (risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
A		T-174/10 (pourvoi rejeté C-611/11 P)
P&S: classes 18, 25 *Territoire*: Allemagne *Appréciation:* Eu égard à la conception graphique particulière de la marque contestée, le Tribunal a conclu à l'existence d'une similitude de faible niveau seulement des signes en conflit sur les plans		

Comment [RF1]: Les deux-points agissent en tant qu'introducteurs :

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3324

http://reseauaffairesplus.com/francisation/regles-d-usage/redaction/-deux-points-_introducteur_et_majuscule-.html

visuel et conceptuel (§ 31). Une comparaison phonétique a été exclue, dans la mesure où il a été jugé que le public ne prononcerait probablement pas la marque contestée, en raison du graphisme très particulier de la marque contestée (§ 32). Veuillez noter qu'il a été conclu, dans ce cas, qu'il n'existait aucun risque de confusion, même si le Tribunal a jugé qu'il existait un faible degré de similitude sur le plan visuel entre les signes.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
F		R 1418/2006-2
P&S: classe 25 *Territoire*: UE *Appréciation*: Sur le plan visuel, la marque antérieure est la lettre majuscule «F» écrite en caractères standard, alors que la marque contestée utilise la lettre «F» stylisée, où la barre horizontale est décorée à l'aide d'un dessin distinctif qui équivaut à une différence visuelle pertinente. Il a été conclu qu'il n'existait aucun risque de confusion.		

Enfin, dans les exemples ci-dessous, les signes ont été jugés **différents sur le plan visuel**, en raison des divers éléments graphiques ou stylisations des signes composés d'une lettre unique. Il a été établi qu'il n'existait aucun risque de confusion dans les conclusions finales pour ces affaires.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		R 1655/2006-4
P&S: classe 25 *Territoire*: Espagne *Appréciation*: Bien que les marques partagent la lettre «m», elles ne peuvent pas être considérées comme similaires sur le plan visuel, dans la mesure où l'impression visuelle d'ensemble que chaque marque donne au public pertinent est clairement différente. La MUE demandée est un outil graphique complexe qui inclut la lettre «m» en minuscule et en noir, ainsi que d'autres éléments figuratifs importants, à savoir une ligne courbée en gras et en noir située au-dessus d'un cercle de fond dans lequel la lettre «m» est presque incluse. Ces éléments supplémentaires sont particulièrement importants, dans la mesure où la grosse ligne en gras rappelle la forme du cercle de fond et le côté noir de la lettre «m» qui est située sur le fond. Dans la marque antérieure, la lettre «m» apparait en contour et présente une inclinaison caractéristique vers la droite ainsi qu'une hauteur inégale, de sorte que la taille du côté droit de la lettre soit plus basse. Par conséquent, ces différences entre les signes sont suffisantes pour dire qu'elles ne donnent pas la même impression visuelle au consommateur (§ 18).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
		R 576/2010-2 (confirmé par T-593/10)
P&S: classes 25, 41, 43 *Territoire*: Allemagne *Appréciation*: En raison des coloris différents, de l'élément figuratif et de la stylisation, les marques ont été jugées différentes. Sur le plan visuel, la marque antérieure peut être perçue comme un boomerang, assorti de la lettre «B», qui est la première lettre du mot «boomerang».		

Il convient de noter que la représentation verbale d'un «signe composé d'une lettre/un chiffre unique» n'est pas réputée équivalente au signe («ONE» n'équivaut pas à «1»

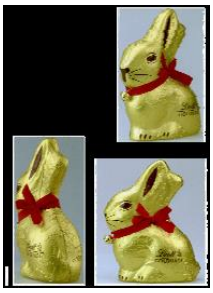
ou «EM» à «M», par exemple). Les arguments susmentionnés ne s'appliquent dès lors pas directement à ce type de cas.

Pour finir, il convient de noter que les considérations ci-dessus s'appliquent également aux signes composés d'un chiffre unique.

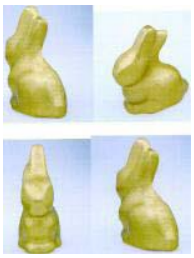
3.4.1.7 Marques tridimensionnelles

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'incidence visuelle 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 nº (degré de similitude)
		R 806/2009-4, paragraphe 19, (faible)
		T-24/08 (faible)

Les marques suivantes sont **différentes** sur le plan visuel:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		R 0806/2009-4, paragraphe 34

3.4.2 Comparaison phonétique

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 MUE, l'analyse doit en principe s'étendre à l'*ensemble* de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans une partie de l'UE *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 nº
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 nº (degré de similitude)
CAMEA	BALEA	UE	T-195/13 (faible degré de similitude)

4 EVER	FOREVER	PT: la partie du public pertinent disposant d'une certaine connaissance de la langue anglaise, lira et prononcera la marque antérieure de la même manière que la marque demandée en tant que cette dernière utilise le mot anglais «forever» (pour toujours) (§ 70). Eu égard au fait que les marques en conflit partagent la même terminaison «ever», la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant que ces marques étaient moyennement similaires sur le plan phonétique pour la partie du public pertinent qui n'avait aucune connaissance de la langue anglaise. ((§ 72).	T-528/11 (identité/moyennement similaires)
FEMARA	Femagro	UE	R 722/2008 4 (supérieur à la moyenne)
4US	FOR US	BX	R 166/2010 1 (identité)
HELI-COIL	HCOIL	DE	R 1071/2009-1 similaire à un degré faible

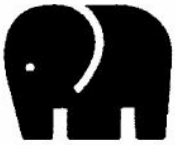
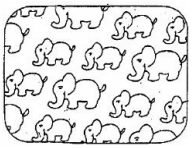
3.4.2.1 Signes et éléments des signes à apprécier

L'Office effectue une comparaison phonétique lorsque les deux marques peuvent se prononcer ou être auditives. En conséquence, 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. 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 ou sa «description» sera appréciée d'un point de vue visuel et conceptuel.

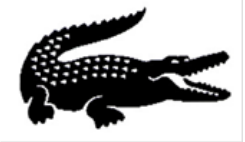
À cet égard, l'Office s'aligne sur la jurisprudence établie par les arrêts du 07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; du 08/10/2014, T-342/12, Une étoile dans un cercle, ECLI:EU:T:2014:858, § 48; du 30/09/2015, T-364/13, [•], ECLI:EU:T:2015:738, § 46; et du 25/11/2015, T-320714[•], § 45-46. La position contraire adoptée par le Tribunal dans l'arrêt du 07/05/2015, T-599/13, GELENKGOLD / Forme d'un tigre, ECLI:EU:T:2015:262, § 65, ne peut être considérée comme tendance dominante jusqu'à ce qu'une clarification soit faite par la Cour de justiceDans sa décision du 09/07/2015 dans l'affaire R 863/2011-G, § 49, la grande chambre de recours exclut la possibilité d'une comparaison phonétique directe (basée sur la prononciation) d'éléments figuratifs.

L'Office n'effectue pas de comparaison phonétique indirecte fondée sur la description ou une signification attribuée à l'image par le public. Étant donné que, dans la plupart des cas, il est difficile de déterminer quelle description le public attribuera à un élément figuratif, et si la comparaison fondée sur une telle description aboutirait à un résultat subjectif et arbitraire. De plus, si la comparaison phonétique est basée sur une description d'un élément figuratif ou sur sa signification, elle ne répétera que le résultat de la comparaison respectivement visuelle ou conceptuelle, alors que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une appréciation.

Dans les exemples suivants, aucune comparaison phonétique n'a pu être effectuée, les marques étant purement figuratives:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-320/14
		T-342/12
		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, les deux signes ne peuvent faire l'objet d'aucune comparaison phonétique directe. Par exemple:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-364/13

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº

	(KUNGFU)	R 144/2010-2

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 nº
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Dans l'affaire suivante, néanmoins, l'élément figuratif n'est pas reconnu et lu comme «X» et le signe contesté se lit «be light»:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
BECKs		T-172/12

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 nº
D&G	DNG	R 160/2010-2 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 nº
	VODAFONE AT HOME	R 1421/2010-4 @ sera prononcé «at» ou «arobase» au Benelux (§ 21).

Dans le cas précédent, il est indéniable qu'une partie 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 nº
		R 719/2010-1 (T-220/11 rejeté, C-524/12 P rejeté) Le «@» sera perçu comme la lettre «a» (à tout le moins) par le public anglophone (§ 25).

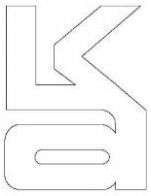
Les symboles plus «+» et moins/trait d'union «-» peuvent, en fonction des circonstances, également être prononcés par le public pertinent. Le symbole moins peut être prononcé lorsqu'il est utilisé avec un nombre, par exemple «-1», mais il ne sera pas prononcé s'il sert de trait d'union (comme dans «G-Star»).

Dans les exemples suivants, le symbole «+» de la demande de MUE contestée serait prononcé «plus»:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
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 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 que le tribunal a conclu qu'il était difficile pour une partie du public de savoir clairement s'il s'agissait 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.

	T-282/12 Le tribunal a estimé que, bien qu'à peine lisibles à première vue, les mots «FREE» et «STYLE» dans les deux signes sont prononcés de manière identique quelle que soit la langue du public.

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.

3.4.2.2 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 nº (degré de similitude)
Kids Vits	VITS4KIDS	T-484/08 (C-84/10 P rejeté) (similitude significative)
		T-67/08 (élevé)

3.4.2.3 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 nº
LIDL	LIFEL	R 410/2010-1 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 (§ 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 (au minimum) de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (arrêt du 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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 [arrêts du 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 pour le secteur de l'informatique (C-57/08 P rejeté); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 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», «surf», le mot italien «pizza», qui est également entré dans la langue anglaise, etc.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
Babylove **Baby Love**		R 883/2010-2

- Enfin, lorsque l'une des parties produit des preuves irréfutables qu'un 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 nº
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 nº
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 (§ 32).

3.4.2.4 Signes composés d'une lettre unique

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»:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-115/02

3.4.3 Comparaison conceptuelle: critères pratiques

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 (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 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 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.

3.4.3.1 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 parle principalement les langues prédominantes sur les territoires respectifs de ces États (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 27). Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
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 (§ 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 (§ 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 ordonnance du 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 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, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, a au minimum une compréhension de base de la langue anglaise (arrêt du 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 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 «baby», «love», «one», «surf», le mot italien «pizza», qui est également entré dans la langue anglaise, etc.

- enfin, lorsque l'une des parties produit la preuve qu'un 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 nº**
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 (§ 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 véhicule une **expression significative**, c'est la signification de l'expression dans son ensemble, à condition qu'elle soit comprise en tant que telle par le public pertinent, 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 incorrecte: «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 nº
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	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 nº
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» (§ 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 ces cas, il est possible que seule la signification des mots couramment employés soit perçue, et non celle de l'expression en tant que telle.

3.4.3.2 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 (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 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 d'un caractère spécial, d'un trait d'union ou d'un autre signe de ponctuation); toutefois, il y a lieu de relever que les marques verbales ne doivent pas être disséquées en raison de la présence ou d'une combinaison de casses, étant donné que l'utilisation de lettres minuscules et majuscules est dénuée de pertinence;
- 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 nº
VITS4KIDS	EU	La marque contient VITS (faisant allusion à	T-484/08

		«vitamines») et KIDS.	
HUN AGRO UNIAGRO	EU	AGRO: référence à l'agriculture HUN: référence à la Hongrie UNI: référence à universel ou union	T-423/08

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-23/09 P 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
Dermaclin	DE	«DERMA» peut être perçu comme renvoyant à des produits dermatologiques.	B 1 249 467
RNAiFect	UE	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
nfon	UE	Le public pertinent isolera la syllabe «fon» du signe «nfon», et percevra que ce terme est pareillement lié aux mots «telephone» ou «phone» (§ 60).	T-283/11 (C-193/13 P rejeté)

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, AT	La marque ne sera pas perçue comme «from A to Z». Les lettres «to» (correspondant à une préposition	T-100/06 (C-559/08 P

		anglaise) ne se distinguent nullement des lettres «a» et «z».	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

3.4.3.3 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 considèrera 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/CMORE»
	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

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

3.4.3.4 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 celte, nom néerlandais, etc.).

Marque	Territoire	Concept	Affaire nº
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/ VAN GRAF	DE	Le fait que les deux marques puissent être perçues comme des noms de famille allemands ou néerlandais est, en soi, neutre aux fins de la comparaison.	R 1429/2010-4

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 nº
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 (§ 66). De ce fait, les consommateurs s'apercevraient que ces noms renvoient à des personnes différentes. Les signes sont conceptuellement différents (§ 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 nº
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 nº
eliza --- ELISE	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 nº
Demande de	ES	La demande de MUE comporte un nom espagnol	T-40/03

MUE: Julián Murúa Entrena Marque antérieure: MURUA		(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.	
Demande de MUE: MANSO DE VELASCO Marque antérieure: VELASCO	ES	Velasco est un nom patronymique espagnol. La demande de MUE peut être comprise comme étant composée de deux noms de famille.	T-259/06
Demande de MUE: 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 (§ 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 nº
peerstorm/PETER STORM	EU, UK	Les consommateurs anglophones associeront le patronyme Storm à la notion d'intempérie (§ 67).	T-30/09

3.4.3.5 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 nº
	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.	R 403/2009-2

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 nº
	EN	Le mot «ugli» 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, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, 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.

3.4.3.6 Le contenu sémantique des chiffres et des lettres

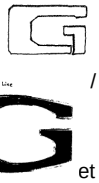
Le concept d'un mot représentant un chiffre est le nombre qu'il identifie, comme dans l'exemple suivant:

Marque	Territoire	Signification	Affaire nº
	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 (§ 47).	R 2407/2011-2

7 (fig.)/7 (fig.)	EU	La chambre de recours a conclu que le nombre «7» avait une signification (§ 25).	R 782/2011-2

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 (arrêt du 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, ayant fait l'objet du pourvoi C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), en concluant à l'identité conceptuelle lorsque les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre:

Marque	Territoire	Signification	Affaire nº
	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 (§ 99).	T-22/10 EU:T:2011:651
 et al	EU	Les signes ont été considérés comme conceptuellement identiques (§ 60 et 61).	T-187/10

3.4.3.7 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 nº
Lebanese Chtoura *vs* Chef Chtaura	DE	Le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre. Il est impossible de déduire de l'argument de la requérante, selon lequel le nom «Chtaura» 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

3.4.3.8 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 nº
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» (§ 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'interprèterait pas le signe «PSS» comme une onomatopée dans le contexte de services informatiques:

Marque	Territoire	Concept	Affaire nº
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

3.4.4 Comment procéder à une comparaison conceptuelle

En substance, lors d'une comparaison conceptuelle, il convient d'abord de déterminer si les signes véhiculent un concept conformément aux principes énoncés dans le point précédent.

(i) Si les deux signes véhiculent un concept, la comparaison conceptuelle peut aboutir à trois conclusions possibles:

Si les signes renvoient au même concept, ils sont **identiques** sur le plan conceptuel.

Si les signes renvoient à des concepts similaires, ils sont **similaires** sur le plan conceptuel.

Si les deux signes ont une signification et renvoient à des concepts différents, ils sont conceptuellement **différents**/**non similaires**.

(ii) Si seul un des signes évoque un concept, les signes **ne sont pas similaires sur le plan conceptuel**.

Sur ce point, l'Office s'aligne sur l'arrêt du 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Quoiqu'il y ait une jurisprudence, telle que l'arrêt du 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, qui a conclu qu'«il n'est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel», même si seul un des signes évoque un concept, ces cas ne peuvent être considérés comme une tendance dominante.

Il s'ensuit que le terme «**non similaire**» recouvre deux scénarios, à savoir lorsque les deux signes véhiculent un concept même distinct ou lorsque seul l'un d'eux véhicule un concept. Cependant, le terme «**différent**» n'est réservé que pour le cas où les deux signes véhiculent un concept distinct.

ii) Si aucun des signes ne véhicule de concept, une **comparaison** conceptuelle **n'est pas possible** (arrêt du 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). L'aspect conceptuel ne modifie pas l'appréciation de la similarité des signes.

Les signes ne peuvent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel au seul motif qu'un terme générique les recouvrant tous deux existe et/ou qu'ils 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. 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 à la **même catégorie générale/au même type de marque**: le fait que «TDL» et «LNF» soient des abréviations de trois lettres est dénué de pertinence d'un point de vue conceptuel et une comparaison conceptuelle n'est par conséquent pas possible.

- Un autre exemple de signes «appartenant à la même catégorie» concerne les prénoms et les noms qui ont un contenu sémantique similaire (voir point 3.4.3.4 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 (puisqu'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 dans les situations suivantes.

3.4.4.1 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 nº
Sol Hoteles	SOL CUBA	B 1 209 618 (ES)
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 nº**
BLUE	ECOBLUE	T-281/07 (C-23/09 P rejeté) (UE)
Les marques en cause sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la couleur bleue.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Opposition nº**
T-MUSIC	emusic	B 1 081 167 (UE)
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 nº**
PAUL & SHARK yachting	SPAIN & SHARK Tiburon	B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK et IT)
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 nº**
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Le tribunal a considéré que les signes étaient pratiquement identiques sur le plan conceptuel.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (UE, IT en particulier)
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 nº
		T-485/07 (ES)
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 nº**
		B 1 142 688 (UE)
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 nº**
		B 1 012 857 (ES)
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»).		

3.4.4.2 Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes

Il est possible que le public pertinent perçoive une similitude conceptuelle, voire une identité, entre des marques dont les éléments correspondent à des langues différentes, dans la mesure où les mots dans ces langues sont connus du public en question.

Dans l'exemple suivant, les marques ont été considérées comme conceptuellement identiques, car une grande partie du public portugais comprendrait les mots constituant les marques en conflit pour les raisons suivantes: i) il existe une forte ressemblance entre le terme anglais «vitamin» et son équivalent portugais «vitamina», ii) «water» est un mot anglais appartenant au vocabulaire de base, susceptible d'être compris par la partie du public portugais dotée d'une connaissance suffisante de la langue anglaise, et iii) «aqua» est un terme latin répandu qui ressemble au terme portugais équivalent «água» (§ 56-60):

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
VITAMINWATER (territoire pertinent: Portugal)	vitaminaqua	T-410/12

Étant donné que c'est la compréhension réelle du public pertinent qui importe, le simple fait qu'un terme soit l'équivalent objectif du premier terme dans une autre langue ne sera parfois pas du tout pris en compte dans la comparaison conceptuelle.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
	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.		

3.4.4.3 Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci

Il y a identité conceptuelle lorsque des synonymes sont concernés, c'est-à-dire lorsque deux mots existent pour la même signification sémantique (exemples inventés dont la langue de référence est l'anglais: bagages/valises; bicyclette/vélo; cheval/étalon).

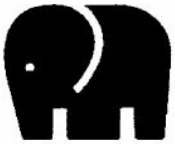
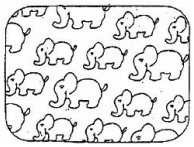
Une similitude conceptuelle a été observée dans les cas suivants:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire nº
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.4.4.4 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:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire nº
		T-424/10 (identité)
		R 703/2011-2 (identité)
		R1107/2010-2 (identité)

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 nº
		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 (§ 36).		

En outre, même si les deux signes contiennent le même élément, ils peuvent être jugés **différents** s'ils évoquent des concepts différents dans leur impression globale:

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire nº
		T-143/11
La marque demandée s'apparente à un emblème armorial, rappelant le signe distinctif associé aux individus appartenant à la noblesse, voire à des corporations, et ayant pour fonction d'identifier des personnes ou des professions, alors que les marques antérieures ressemblent à un sceau, manifestant l'empreinte d'une autorité souveraine telle que celle de l'État et ayant pour fonction de certifier, voire de sceller un objet (§ 48).		

3.4.4.5 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 identité 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 nº
Pelikan		T-389/03 (UE, identité pour une partie du public qui distingue un pélican dans la marque contestée)

3.4.4.6 Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux contient un mot ou un élément figuratif supplémentaire dénué de signification

Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux ou les deux contiennent un élément verbal supplémentaire dénué de signification (un terme fantaisiste ou qui ne sera pas compris dans la zone linguistique considérée), les signes sont considérés comme très similaires sur le plan conceptuel, et non identiques. Dans un tel cas, même s'il n'est pas compris, le public pertinent notera la présence du terme supplémentaire qui empêche les signes d'être perçus comme totalement identiques sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire nº
VIKING	VIKING PRUX	Exemple inventé
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Exemple inventé
Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des *cosmétiques* de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les mots «PRUX» et «DREMBL» n'ont aucune signification. Ces signes sont très similaires sur le plan conceptuel.		

Toutefois, lorsque le mot que les signes ont en commun est accompagné d'éléments figuratifs supplémentaires qui ne renvoient à aucun concept particulier (tels qu'un arrière-plan, des couleurs ou un caractère particulier), les signes sont considérés comme identiques sur le plan conceptuel. Dans un tel cas, les éléments figuratifs supplémentaires n'ont aucune incidence sur la perception conceptuelle des signes.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire nº
		Exemple inventé
Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des *cosmétiques* de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les éléments figuratifs supplémentaires n'introduisent aucun concept susceptible de modifier la perception conceptuelle des signes. Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel.		

3.4.5 Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes

À chaque niveau (visuel, phonétique et conceptuel), la comparaison des signes permet de décider si les marques sont similaires et, si tel est le cas, de déterminer leur degré de similitude. En général, plus il y a de points communs entre les marques, plus le degré de similitude est élevé.
Cette conclusion varie néanmoins en premier lieu selon que la coïncidence est reconnaissable ou qu'elle passe inaperçue dans l'impression globale des deux marques (point 3.4.5.1 ci-dessous). La conclusion dépend par ailleurs du caractère distinctif et dominant des éléments communs (point 3.4.5.2 ci-dessous) et de l'incidence des éléments restants dans l'impression d'ensemble des marques (point 3.4.5.3 ci-dessous).

3.4.5.1 Élément commun identifiable/coïncidence

Deux marques sont similaires 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 (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). La coïncidence doit donc être «pertinente» aux yeux du consommateur qui perçoit habituellement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

La coïncidence est clairement perçue lorsque le point commun constitue un élément verbal indépendant ou lorsque la façon d'écrire est différente (utilisation d'un caractère spécial, d'un tiret ou d'un signe de ponctuation):

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire nº
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Premier mot commun	T-170/12
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marque antérieure est identique au deuxième mot de la demande de MUE.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Le signe «@» sépare la marque antérieure dans «ip-law» et «mbp» (§ 53).	T-338/09

En ce qui concerne les marques verbales, il convient de rappeler qu'elles ne doivent pas être décomposées visuellement en fonction de l'alternance entre capitales et minuscules, étant donné que, dans le cas des marques verbales, l'utilisation de casses mixtes est dénuée de pertinence.

La représentation graphique permet parfois de distinguer différents éléments de la marque et l'identification:

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire nº
		Les lettres «FŁT» ont un rôle indépendant dans la demande de MUE en raison de la couleur rouge (§ 48).	T-19/12
TRONIC		L'élément commun «TRONIC» est visuellement distinct en raison de ses lettres blanches (§ 28).	R 2060/2013-1

En outre, le mot commun peut être identifié comme tel de manière isolée en raison de sa signification claire. Un consommateur moyen, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (arrêt du 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, confirmé par C-512/04 P). Dans les exemples suivants, l'élément commun est une partie d'un mot, mais il peut être identifié, car le public décompose logiquement le mot selon la signification de ses éléments:

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire nº
MARINE BLEU	BLUMARINE	La partie «marine» dans la demande de MUE est reconnue en tant que référence à l'idée de la mer et la partie «blu» est une référence à «blue» (bleu) mal orthographié.	T-160/12
CADENACOR	COR	Le public hispanophone reconnaîtra les éléments	T-214/09

		«cadena» et «cor» dans la marque antérieure (§ 47) (risque de confusion).	
BLUE	ECOBLUE	Le public pertinent découpera la demande de MUE en deux mots, le préfixe couramment utilisé «eco» et le mot «blue» (§ 30) (risque de confusion).	T-281/07 confirmé dans l'affaire C-23/09 P

À l'inverse, si l'élément commun passe inaperçu, une simple coïncidence au niveau d'une séquence de lettres n'est pas suffisante pour établir une similitude. La règle veut que le public compare les marques comme un tout et ne les décortique pas de manière artificielle. Dans les cas suivants, **la similitude des marques a été refusée** malgré une coïncidence dans certaines lettres (voir également point 4 ci-dessous, «Dissimilitude des signes», en particulier point 4.2.4 «Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents»).

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire nº
CS	CScreen	Le signe contesté sera probablement décomposé en deux éléments, à savoir «C» et «Screen» (écran), ce qui a une signification tout à fait pertinente concernant les ordinateurs et leurs périphériques. Il ne sera pas perçu comme incluant l'entité séparée «CS» qui correspond à la marque antérieure.	R 545/2009-4

3.4.5.2 Caractère distinctif et dominant des éléments communs

Pour conclure à une similitude, le **degré du caractère distinctif de l'élément commun** (ou des éléments communs) doit être pris en considération. Plus l'élément commun est distinctif, plus le degré de similitude sera élevé pour chaque aspect de la comparaison (visuel, phonétique et conceptuel). Une conclusion selon laquelle l'élément commun possède un caractère distinctif limité aura pour effet de diminuer le degré de similitude, avec pour conséquence que, si le seul élément commun des deux marques n'est pas distinctif, le degré de similitude à tous les niveaux de comparaison sera faible ou, en fonction de l'incidence des éléments qui différencient les marques, la similitude sera totalement rejetée[10].

Dans les exemples suivants, l'élément commun a été jugé descriptif ou autrement non distinctif. Le degré de similitude a donc été considéré comme faible:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
FSA K-FORCE.	FORCE-X	T-558/13
L'élément «force» possède un caractère distinctif faible pour les produits en cause. Faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle (absence de risque de confusion).		

[10] Voir point 4.2.5 ci-dessous, «Coïncidence dans un élément non distinctif».

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
ACTU+	News+	T-591/13
La présence du signe «+» dans les deux signes ne peut pas générer de similitude visuelle, dans la mesure où il s'agit d'un symbole mathématique qui implique un concept d'augmentation, donc il ne présente qu'un caractère distinctif faible (§ 29). Les signes partagent un faible degré de similitude sur le plan phonétique, en raison de la présence du signe «+» (§ 35-36) (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
VISCOPLEX	VISCOTECH	T-138/13
Concernant le préfixe «visco», commun aux marques en conflit, il était, pour le public allemand, descriptif de l'une des principales caractéristiques des produits pertinents (huiles, graisses et carburants), à savoir leur viscosité (§ 57). Les marques sont vaguement similaires sur le plan visuel et phonétique (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-60/11
Le terme «premium» revêt un caractère laudatif (§ 44). La coïncidence n'entraîne qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique et une similitude conceptuelle moyenne (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	ULTIMATE GREENS	R-1462/2012-G
Le terme «ultimate» est un terme promotionnel utilisé pour indiquer la qualité supérieure des tout derniers produits disponibles sur le marché. Il ne présente aucun caractère distinctif (§ 22). Même si les deux marques partagent cet élément, elles ne présentent qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique (§ 47-48). Pas de similitude sur le plan conceptuel dans l'ensemble (§ 49) (absence de risque de confusion).		

Le fait que l'élément qui coïncide soit un élément non distinctif n'est cependant pas suffisant pour rejeter toute similitude entre les marques, à moins que d'autres facteurs les différencient (voir point 4.2.5 ci-dessous). Si le public remarque la coïncidence, elle doit être prise en compte dans la comparaison. Le fait qu'un élément soit descriptif ou autrement non distinctif ne suffit pas pour conclure que le mot est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (arrêt du 08/02/2001, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Pour l'incidence des composants communs faibles ou non distinctifs sur le risque de confusion, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale).

La conclusion relative à la similitude sur le plan visuel doit être davantage prise en compte **si l'élément commun est dominant** (remarquable visuellement) ou au moins co-dominant dans l'impression d'ensemble des marques. Comme expliqué ci-dessus (voir point 3.3) dans le cadre de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants, les qualités intrinsèques (taille, représentation graphique

frappante, etc.) de chacun de ces composants doivent être comparées aux qualités intrinsèques 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 (arrêt du 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Le caractère distinctif et dominant de l'élément (des éléments) commun(s) sont des termes distincts mais liés entre eux. Selon le Tribunal:

> Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

(Arrêt du 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 et la jurisprudence citée).

3.4.5.3 Importance des éléments supplémentaires (non communs)

Dans le cadre d'une comparaison globale de marques, l'incidence des éléments non communs dans leur impression d'ensemble doit également être pris en compte, afin d'aboutir à une conclusion sur la similitude. Plus les éléments restants de marques présentent des différences, plus la similitude résultant de l'élément commun sera faible.

De manière générale, on ne peut pas partir du principe que les éléments de différence entre les marques tendraient à s'estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci (arrêt du 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Le caractère distinctif et dominant des éléments de différenciation doit donc être pris en compte. Si ces éléments sont des éléments distinctifs et qu'ils dominent l'impression d'ensemble des marques, le degré de similitude diminue:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-338/12
Concernant la comparaison visuelle, l'élément figuratif de la marque antérieur représentant un chien constitue l'élément dominant. Les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel, étant donné que leurs éléments graphiques respectifs sont différents. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la marque contestée ne contient pas d'éléments figuratifs renvoyant au concept de «chien»; les marques ne sont pas similaires		

sur le plan conceptuel (§ 27-34).

À l'inverse, si l'élément qui différencie la marque présente un caractère distinctif intrinsèque moindre que l'élément commun, le degré de similitude augmente:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
Modelo	(NEGRA MODELO)	R-0536/2001-3 (confirmé dans l'affaire T-169/02)
La marque antérieure était enregistrée au Portugal. «Negra» est descriptif des produits pertinents dans la classe 33, 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». Faible similitude sur le plan visuel, degré moyen de similitude phonétique et degré élevé de similitude conceptuelle (risque de confusion).		

3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes

3.4.6.1 Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle

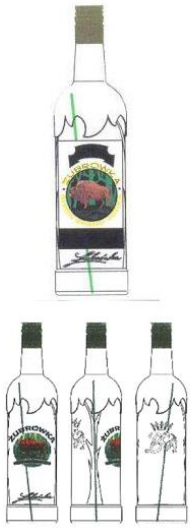
Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car le public n'a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; la décision du 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone, § 24; et la décision du 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo, § 59).

Toutefois, l'élément verbal d'un signe n'a pas systématiquement davantage d'incidence (arrêt du 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l'élément figuratif d'une marque mixte peut, notamment en raison de sa forme, taille, couleur ou position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal (arrêt du 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). De plus, lorsque la marque antérieure est une marque verbale, les éléments figuratifs du signe contesté peuvent aussi jouer un rôle décisif dans la différenciation des signes (voir le premier exemple dans le tableau ci-dessous).

Par ailleurs, pour évaluer l'incidence de l'élément verbal d'une marque composée, il y a lieu de tenir compte du caractère distinctif de cet élément.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
GIOVANNI		T-559/13
P&S: Classe 3 *Territoire*: UE *Appréciation*: L'élément figuratif de la marque demandée **est aussi important que les éléments verbaux et il a une incidence significative sur l'impression visuelle globale** donnée par cette marque. Il est positionné au-dessus des éléments verbaux et occupe plus d'espace que ces deux éléments combinés. En outre, il est distinctif pour les produits en cause, puisqu'un canard n'a aucun rapport avec des produits de nettoyage et cosmétiques. De plus, le dessin du canard est assez élaboré. Même si l'élément «GIOVANNI» figure avant l'élément «GALLI», il n'existe qu'**un faible degré de similitude visuelle** entre les marques en question, compte tenu de l'incidence significative de l'élément figuratif de la marque demandée sur l'impression générale fournie par cette marque (§ 62-64, 72, 74).		

		T-449/13

P&S: Classes 32 et 33
Territoire: Pologne
Appréciation: L'élément figuratif de la marque demandée, consistant en la représentation stylisée d'un bovin vu de profil regardant à gauche et qui peut être perçu comme un bison européen, présente une taille similaire à celle de l'élément verbal «wisent» et occupe un espace comparable dans cette marque. Du fait de sa forme, de sa taille, de sa couleur et de sa position, cette représentation d'un bison […] permet clairement d'établir l'image de la marque contestée que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu'**elle ne peut être exclue de la perception de cette marque** […].

Quant à la marque antérieure, une représentation fidèle à la réalité d'un bison debout sur ses quatre pattes dans un cercle sur un fond d'arbres, aux couleurs verte, marron et noire, est clairement perceptible dans cette marque. Cette représentation d'un bison occupe une position centrale et présente une taille légèrement supérieure à l'unique élément verbal perceptible, le terme «żubrówka», représenté en jaune et noir et placé au-dessus de cette représentation. Par conséquent, **l'élément figuratif** consistant en une représentation fidèle à la réalité d'un bison **ne peut être écarté de l'impression générale créée par la marque antérieure** […]. Malgré la présence d'éléments verbaux différents, ces marques sont, dans leur ensemble, **semblables visuellement à un faible degré**, compte tenu du fait qu'elles contiennent toutes deux un bison, dont l'image sera aisément mémorisée par les consommateurs du fait de la position qu'il occupe dans les marques en question et de sa taille (§ 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

(a) Signes comportant des éléments verbaux identiques ou très similaires, ainsi que des éléments figuratifs différents

Lorsque les éléments verbaux sont identiques ou similaires et que l'élément figuratif n'a ni signification sémantique ni stylisation frappante, les signes sont généralement similaires. 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.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
(i)	PUKKA	T-483/10

 (ii) 		(similitude élevée sur le plan visuel et phonétique. Pas de similitude conceptuelle)

P&S: classe 18
Territoire: Espagne, Union européenne
Appréciation: Les éléments figuratifs de la MUE 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 MUE antérieure doit être considéré comme dominant l'impression visuelle de cette marque (§ 47).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
		T-216/11 (degré moyen de similitude sur le plan visuel et similitude phonétique élevée. Pas de comparaison conceptuelle possible)

P&S: classe 29
Territoire: UE
Appréciation: La similitude visuelle résulte du fait que les deux marques comportent un élément verbal unique très similaire qui ne se distingue que par la dernière lettre. Les deux signes figuratifs représentaient un oiseau, un élément qui renforçait la similitude des signes. Les signes ne présentent que peu de différences et celles-ci sont minimes. Quant à la comparaison phonétique, les deux signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, dans la mesure où seule la dernière lettre les différencie. La comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, dans la mesure où l'élément verbal des signes n'avait pas de signification dans certaines régions de l'Union européenne (§ 38).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
CINEMA 4D		R 1691/2014-2

P&S: classe 9
Territoire: *UE*
Appréciation: «En ce qui concerne les éléments figuratifs qui composent le signe, la chambre considère que rien dans ces éléments n'ajoute une quelconque différence au signe contesté hormis certains éléments d'ornementation. Le simple ajout d'éléments figuratifs banals n'aura pas d'incidence sur la perception du signe par le public pertinent» (§ 24).

En revanche, lorsque les éléments verbaux communs sont également faibles ou encore moins distinctifs que les éléments figuratifs, la coïncidence des éléments verbaux entraîne uniquement une faible similitude, si des différences existent entre les éléments figuratifs.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
		T-60/11 (faible similitude visuelle et phonétique et degré moyen de similitude conceptuelle)
P&S: classes 30, 31, 42 *Territoire:* UE *Appréciation:* 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 (§ 53).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
		R 1357/2009-2 (aucune similitude visuelle ou conceptuelle, faible similitude phonétique)
P&S: classes 5, 29, 30, 32 *Territoire:* UE *Appréciation:* 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 (§ 98).		

(b) 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 n'entraînera pas un niveau considérable de 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.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
	(IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (faible similitude visuelle et dissimilitude conceptuelle et phonétique)
P&S: classes 25, 41, 43 *Territoire:* France *Appréciation:* Eu égard au caractère dominant de l'élément verbal de la marque demandée, il n'existe aucune similitude conceptuelle et phonétique et les signes ne présentent qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel (§ 58) (absence de risque de confusion).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)

		R 280/2009-4 (dissimilitude visuelle, conceptuelle et phonétique)
P&S: classes 16, 36, 41 *Territoire:* Allemagne *Appréciation:* Les deux signes ont pour seul point commun le fait qu'ils représentent une croix à 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 demande de MUE comporte la séquence verbale indéniablement distinctive «Pro concordatia 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 demande de MUE 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 dans la classe 16.		

Cette règle ne s'applique pas aux cas où l'élément verbal présente un caractère distinctif limité et n'est pas dominant:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº (degré de similitude)
		Affaires jointes R 68/2001-4 et R 285/2001-4 (degré élevé de similitude sur le plan visuel)
P&S: classes 18, 24, 25, 28 *Territoire:* Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche *Appréciation:* La formulation «La Maison de la Fausse Fourrure» ne suffit pas pour diminuer l'impression de similitude entre les marques en conflit. Outre la nature descriptive possible de la marque, la chambre de recours note que la formulation apparaît en deuxième position (elle est placée sous l'élément figuratif) par rapport à l'élément figuratif en forme d'empreinte de patte; sa taille est relativement limitée (quatre fois plus petite) et son style d'écriture est conventionnel (§ 22).		

(c) Signes comportant des éléments figuratifs correspondant à la signification des éléments verbaux

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 connus des consommateurs. Cette «coopération» permet de renforcer la similitude conceptuelle:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		B 210 379
P&S: classe 3 *Territoire:* Allemagne, Espagne *Appréciation:* 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 anglais «MOON» pour les consommateurs		

espagnols.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		R 1409/2008-2

P&S: classes 18, 25, 35
Territoire: UE
Appréciation: Visuellement, les marques sont très similaires. Une comparaison auditive est impossible. Conceptuellement, le mot «horse» sera compris par des consommateurs parlant l'anglais comme une référence directe à l'élément figuratif de la MUE contestée. Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques.

3.4.6.2 Début des signes dans la comparaison visuelle et phonétique

Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, 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 (arrêt du 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40 et arrêt du 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Néanmoins, la notion de «début de 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). L'Office considère que les signes très courts sont les signes constitués d'au plus trois lettres/chiffres (voir point 3.4.6.3 ci-dessous pour plus de détails).

En principe, les coïncidences au début des signes augmentent davantage leur similitude que celles situées au milieu ou à la fin:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1

P&S: classe 42
Territoire: Espagne
Appréciation: Les deux marques n'ont pas de signification, donc aucune comparaison conceptuelle ne

peut être réalisée. 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).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1

P&S: classe 5
Territoire: Grèce
Appréciation: 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 plus importante, est identique. Aucun des deux signes n'a de signification en grec (§ 35-36).

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
CALSURA	CALSORIN	R 484/2010-2

P&S: classe 5
Territoire: UE
Appréciation: Visuellement, les marques présentent des similitudes en raison des lettres «C», «A», «L», «S» et «R» qui coïncident et sont placées dans le même ordre. Sur le plan auditif, les marques présentent un faible degré de similitude. Conceptuellement, les marques sont similaires, dans la mesure où elles contiennent toutes deux le composant «CAL». Toutefois, puisque cet élément fait clairement référence au type de produits (qui contiennent du «calcium»), peu de poids est accordé à cette similitude conceptuelle (§ 21-23) (absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4

P&S: classe 30
Territoire: Danemark, Finlande, Suède
Appréciation: 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 demande de MUE, 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.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
ALBUMAN	ALBUNORM	R 489/2010-2

P&S: classe 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, «MAN», est, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, complètement différent du deuxième élément de la marque contestée, à savoir «NORM».

3.4.6.3 Signes courts

La comparaison des signes doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par les marques.

La longueur des signes peut avoir une influence sur l'incidence 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 en fonction 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 points qui suivent analysent donc l'incidence sur l'impression d'ensemble, et donc, sur la similitude des signes respectifs pour les 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.

La comparaison entre les signes consistant en une seule lettre (ou une combinaison de trois ou moins de trois lettres non reconnaissables en tant que mot) suit les mêmes règles que celles provenant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (arrêt du 06/10/2004, affaires jointes T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48, et arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

(a) Signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre des signes composés de la même lettre, la **comparaison visuelle** (voir point 3.4.1.6 ci-dessus) est, en principe, décisive. L'identité auditive et conceptuelle peut être rejetée, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au motif qu'il existe des différences visuelles suffisantes entre les signes (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1, «Signes courts»).

(b) Signes composés de deux lettres ou de deux chiffres

La règle susmentionnée relative à l'importance de la comparaison visuelle s'applique également aux marques composées de deux lettres ou de deux chiffres. La comparaison de ces signes dépend de leur stylisation et, en particulier, de la reconnaissance des lettres en tant que telles dans le signe. Par conséquent, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble des signes peut varier lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant en ou étant composés de la même combinaison de deux lettres, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.

Dans les exemples suivants, **les marques ont été considérées similaires sur le plan visuel** en raison des représentations graphiques/similitudes visuelles de la même combinaison de deux lettres:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
(i) (ii)		B 61 046
P&S: classe 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.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
GE		T-520/11
P&S: classes 6, 7, 9. 11, 17 *Territoire:* Royaume-Uni *Appréciation:* Il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE» (§ 33-35). Les marques sont identiques sur le plan phonétique et présentent une similitude visuelle moyenne. Concernant la comparaison conceptuelle, il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE».		

Dans l'exemple suivant, **les signes n'ont pas été considérés similaires sur le plan visuel et phonétique** en raison de la représentation graphique différente et du fait qu'ils ne peuvent pas être lus comme les mêmes lettres.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
(i) **(ii)**		R 82/2011-4
P&S: classe 33 *Territoire:* UE *Appréciation:* D'un point de vue visuel, la stylisation graphique des marques antérieures est très différente de celle de la marque contestée. Le simple fait qu'une ou les deux lettres des marques soient identiques ne suffit pas pour rendre les marques similaires sur le plan visuel. Il n'existe aucune similitude auditive si la marque contestée se prononce «B» ou «PB», dans la mesure où les différences dans les signes courts ont davantage d'incidence sur l'impression d'ensemble que dans les marques plus longues. Sur le plan conceptuel, la marque contestée et les marques antérieures, sans aucun élément supplémentaire à la combinaison de lettres «AB», n'ont de signification dans aucune des langues pertinentes: la comparaison conceptuelle reste donc neutre (§ 17-19).		

Quant à la différence dans l'une des lettres, voir les exemples suivants:

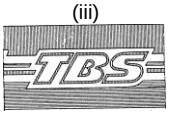
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
(i) **CX** (ii) 	**KX**	R 864/2010-2
P&S: classe 7 *Territoire:* UE *Appréciation:* Sur le plan visuel, les lettres initiales «K» et «C» présentent une forme nettement différente et ne peuvent être considérées similaires sur le plan visuel qu'à un faible degré. Le même degré de similitude, à savoir faible, s'applique à la comparaison phonétique. Sur le plan auditif, les signes seront respectivement prononcés «K-X» et «C-X» et non comme des mots. Aucune des marques ne possède de signification conceptuelle (§ 25-27).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
KA		T-486/07
P&S: classes 9, 11, 12 *Territoire:* UE *Appréciation:* Il convient de considérer que, pour chacune des perceptions possibles de la marque demandée par le public pertinent, celui-ci percevra des différences visuelles importantes par rapport à chacune des marques antérieures (§ 65). Il y a lieu de reconnaître un certain degré de similitude phonétique entre les marques en cause sans que celui-ci puisse être considéré comme très élevé. La chambre de recours a dès lors, sans commettre d'erreur, pu considérer que la similitude phonétique entre les marques en cause n'était pas «notable» (§ 71). Dans la mesure où aucune des marques en cause n'a de signification, il ne peut y avoir de comparaison conceptuelle (§ 72).		

(c) 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, une différence d'une lettre n'exclut pas la similitude, surtout lorsqu'il s'agit d'une lettre phonétiquement similaire.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	ELS	T-388/00
P&S: classes 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 (§ 66-71).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
Ran	R.U.N.	T-490/07
P&S: classes 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 (§ 55).		

En revanche, lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans aucune signification, la différence d'une seule lettre peut suffire à les différencier:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
(i) (ii) (iii) 		R 393/1999-2
P&S: classe 25 *Territoire:* Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Autriche *Appréciation:* 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 également dissemblables sur le plan visuel. Par ailleurs, les éléments figuratifs des marques comparées ne se ressemblent pas (§ 17-18).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
	COR	T-342/05
P&S: classe 3 Territoire: Allemagne *Appréciation:* La grande chambre a jugé que les signes n'étaient que faiblement similaires sur le plan auditif (§ 47, 50). Le public pertinent en Allemagne remarquera certainement les différences dans le début des signes.		

3.5. Conclusion sur la similitude

Chaque aspect (visuel, phonétique et conceptuel) de la comparaison des signes permet de décider si les marques sont similaires et, si tel est le cas, de déterminer leur degré de similitude. En général, plus il y a de points communs entre les marques, plus le degré de similitude est élevé.

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas 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, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

La conclusion sur le degré de similitude des signes à chacun des trois niveaux résulte d'une évaluation de tous les facteurs pertinents. Les principaux facteurs qui peuvent avoir une incidence sur l'appréciation de la similitude ont été expliqués dans les paragraphes précédents de ce chapitre. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d'une appréciation de la similitude, les facteurs pertinents (caractère dominant, distinctif, etc.)

sont pris en compte non seulement dans le but de déterminer les éléments communs des marques, mais aussi pour établir tout élément supplémentaire et/ou différent des signes en cause.

Il convient en outre de garder à l'esprit que puisque l'appréciation de la similitude est fondée sur l'impression d'ensemble des signes, une fois qu'il a été constaté que les signes sont similaires, il ne serait pas cohérent de conclure par la suite, dans l'appréciation globale du risque de confusion, que «l'impression générale des signes est différente» afin de favoriser comme résultat une absence de risque de confusion.
En général, il convient d'envisager ce qui suit lors de l'appréciation de la similitude et des degrés de similitude:

- Incidence du caractère distinctif des éléments

Le degré plus ou moins grand du caractère distinctif des éléments est commun aux signes et constitue l'un des facteurs pertinents dans l'appréciation de la similitude entre les signes.

Par exemple, si les coïncidences entre les signes de l'un des trois aspects de comparaison découlent d'un élément présentant un caractère distinctif limité, le degré établi de similitude visuelle, auditive et/ou conceptuelle, respectivement, sera plus faible que lorsque les éléments en commun possèdent un caractère distinctif normal.

Par exemple, si les marques coïncident par une composante figurative descriptive ou faible mais partagent également un élément verbal distinctif, le niveau de similitude auditive n'est pas affecté. En outre, l'incidence d'un élément dominant figuratif commun est de toute évidence un fait qui influe sur la comparaison visuelle.
Dans les exemples suivants, les signes impliquaient des éléments descriptifs/faibles mais avec des résultats différents:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	iHotel	T-277/11 (Risque de confusion)
P&S: Classes 35, 39, 41, 42 et 43 *Territoire*: UE *Appréciation*: Le Tribunal juge les signes très similaires sur le plan visuel, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (§ 86, 88, 91, 93).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
     	TRIDENT PURE	T-491/13 (Pas de risque de confusion)
P&S: Classe 30 *Territoire*: UE entre autres *Appréciation*: En ce qui concerne le premier droit antérieur, le Tribunal a établi un faible degré de similitude visuelle, étant donné que l'élément commun «PURE», même s'il est descriptif pour une partie du public, ne permettait pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (§ 70). Les marques ont été jugées phonétiquement faiblement similaires pour les consommateurs qui comprenaient le mot «PURE» mais moyennement similaires sur le plan auditif pour la partie restante du public. Sur un plan conceptuel, elles étaient similaires pour les consommateurs qui comprenaient le mot «PURE» comme une référence à la pureté des produits en cause et à la pureté de l'haleine (§ 93). Il a également été stipulé que le fait que le mot «pure» est descriptif des caractéristiques des produits en question n'altère pas le contenu conceptuel de ces marques. En ce qui concerne les droits antérieurs subsistants, le degré de similitude n'était pas supérieur.		

- Incidence des éléments dominants

La conclusion relative à la similitude sur le plan visuel doit être davantage prise en compte si l'élément commun est dominant (frappant visuellement) ou au moins co-dominant dans l'impression d'ensemble des marques.

Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

Il convient de souligner que les facteurs susmentionnés ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas et que l'appréciation de la similitude est toujours entreprise au cas par cas. Il peut en outre s'avérer nécessaire de tenir compte d'autres facteurs. Il convient également de noter que les facteurs et principes susmentionnés ne remettent pas en cause le principe selon lequel l'examen de la similitude des marques doit prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ces marques sur le public pertinent.

- Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif. Dès lors, si les coïncidences entre des signes complexes (signes composés d'éléments verbaux et figuratifs) relèvent des éléments verbaux et que les différences découlent des éléments figuratifs, le degré de similitude visuelle et auditive sera probablement supérieur à la moyenne (voir exemple ci-dessous).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-149/12 (Risque de confusion)
P&S: Classe 9 *Territoire*: Espagne *Appréciation*: Les signes sont apparus hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, nonobstant le caractère descriptif de l'élément «MICRO» (§ 54, 55, 60) et compte tenu du fait que les différences se limitaient à des éléments graphiques ordinaires.		

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.

Toutefois, même si les éléments verbaux d'une marque peuvent avoir davantage d'incidence, ce n'est pas nécessairement le cas si l'élément figuratif domine l'impression d'ensemble produite par la marque sur le plan visuel (voir le point 3.4.6.1 ci-dessus, Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs dans la comparaison visuelle et conceptuelle).

- Début des signes

En principe, les coïncidences au début des signes augmentent davantage leur similitude que les coïncidences au milieu ou à la fin des signes.

Les consommateurs accordent dès lors moins d'importance à la fin de la marque et les coïncidences situées à la fin des signes amènent à conclure à un degré plus faible de similitude visuelle que les éléments communs au début des signes (voir premier exemple ci-dessous). De même, la position des phonèmes ou syllabes similaires/communs au début des signes en conflit renforce le degré de similitude sur le plan auditif.

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente (voir deuxième exemple ci-dessous).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
OXYGESIC	Maxigesic	T-328/12
P&S: Classe 5 *Territoire*: UE *Appréciation*: Les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel en raison du caractère descriptif du suffixe «GESIC», étant donné qu'il fait référence aux antidouleurs (§ 35 et 47), ainsi que des parties initiales différentes (§ 49). Sur le plan phonétique, ils ont été jugés moyennement similaires (§ 51) et conceptuellement différents, en raison notamment, en ce qui concerne ce dernier élément, du contenu descriptif de «GESIC» et des associations divergentes qui pourraient être faites avec les préfixes respectifs des signes [«OXY» fait référence à oxygène/oxycodon et «MAXI» à maximum (§ 53)], avec pour résultat qu'un risque de confusion était exclu.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
		T-33/13
P&S: Classe 35, 36 et 42. *Territoire*: Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. *Appréciation*: Sur le plan visuel, les signes étaient réputés avoir au moins un certain degré de similitude visuelle, même si le mot «bonus» renvoyait à un élément commun de faible caractère distinctif (§ 32, 41). Sur le plan phonétique, les signes présentaient un degré moyen de similitude du fait de la prononciation identique de leurs deux premières syllabes (§ 34). Sur le plan conceptuel, il y a à tout le moins un certain degré de similitude pour une partie non négligeable du public, pour laquelle l'élément commun «bonus» véhicule une signification identique (§ 42).		

- Signes courts

La longueur des signes peut avoir une influence sur leur impression d'ensemble, et donc sur l'incidence 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.

Les principes et facteurs susmentionnés ne doivent pas s'appliquer de manière systématique. La décision doit expliquer leur pertinence pour un cas particulier et évaluer leur importance.

Toutefois, les règles décrites dans le présent chapitre sont d'ordre général et les particularités d'un cas spécifique peuvent justifier des conclusions différentes. Toutefois, dans ce type de cas, il est encore plus important de fournir un raisonnement clair et approfondi dans la décision.

4 Dissimilitude des signes

4.1 Introduction

La similitude des signes est une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Une appréciation de la similitude entre deux marques doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par celles-ci, en particulier, par leurs composants distinctifs et dominants (arrêt du 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 et la jurisprudence citée). Si l'impression d'ensemble est que les signes sont dissemblables, le risque de confusion est exclu.

La conclusion sur la similitude ou la dissimilitude des signes de manière générale résulte d'une évaluation combinée (i) des coïncidences et différences sur le plan conceptuel, phonétique et visuel et (ii) de l'importance des coïncidences et des différences aux yeux du public pertinent.

Si les signes en cause sont dissemblables,

- en règle générale, les produits et services ne doivent pas être comparés. Seuls les signes sont comparés et l'examen prend fin avec la conclusion sur la dissimilitude des signes.

Une stratégie de raisonnement peut néanmoins justifier une comparaison de certains produits et services et poursuivre l'appréciation de la similitude des signes pour les produits et services restants uniquement, si les signes sont autrement dissemblables en raison d'une coïncidence portant exclusivement sur un élément descriptif ou non distinctif (voir point 4.2.5 ci-dessous). Par exemple, pour de longues listes de produits et services, il peut s'avérer plus efficace de statuer en premier lieu sur la dissimilitude des produits et services, puis de poursuivre la comparaison des signes (y compris l'évaluation des composants distinctifs dans plusieurs langues) uniquement pour la liste restante plus courte de produits et services.

- Les revendications de caractère distinctif accru ne sont pas examinées. Si les signes sont dissemblables, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée, indépendamment de tout caractère distinctif accru de la marque antérieure. Les marques en conflit n'étant pas similaires, il n'y a pas lieu de tenir compte de la renommée de la marque antérieure, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application du critère de similitude et ne pouvant servir à accroître la similitude entre ces marques (ordonnance du 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 et la jurisprudence citée).

- Il n'y a pas d'évaluation globale des facteurs. La conclusion de la décision établit qu'en l'absence d'une des conditions, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.

4.2 Scénarios de dissimilitude

4.2.1 Aucun élément en commun

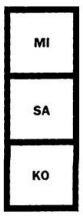
Les signes sont manifestement dissemblables s'ils ne présentent aucun élément en commun dans l'un des trois aspects de comparaison. Il s'agit davantage d'un scénario hypothétique, dans la mesure où les signes en cause dans une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présentent généralement un élément en commun. L'objet du débat entre les parties porte plutôt sur le fait d'établir jusqu'à quel point l'élément en question est considéré comme similaire.

4.2.2 Coïncidence dans un élément négligeable

Les signes sont dissemblables si le seul élément qu'ils ont en commun est **négligeable** dans l'une ou dans les deux marques, en ce sens qu'en raison de sa dimension et/ou de sa position, il passera probablement **inaperçu** ou ne sera **pas pris en considération** par le public pertinent. Après que leur caractère négligeable a été dûment motivé, les éléments négligeables ne sont pas comparés (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, l'évaluation doit porter sur tous les éléments du signe (voir le point 1.5 ci-dessus).

S'agissant de l'évaluation visant à déterminer si un élément est négligeable, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable, dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte, de déchiffrer l'élément concerné. La question est plutôt de savoir si, dans l'impression d'ensemble du signe, cet élément est perceptible par le consommateur moyen qui perçoit généralement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Exemples:

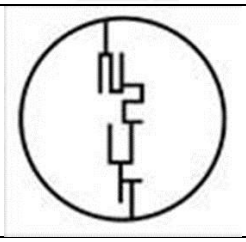
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	 (GREEN BY MISSAKO)	T-162/08 Les mots «by missako» sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	R 2347/2010-2 L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.

4.2.3 Coïncidence dans un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation

Les signes sont différents si l'élément verbal, qui aurait pu être à l'origine de la similitude, n'est pas perceptible en raison de sa forte stylisation. Compte tenu de la façon dont les symboles ou lettres sont parfois agencés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole ou une lettre est répété pour créer un motif, fortement déformé ou difficilement lisible. Si l'élément verbal n'est pas identifiable dans l'impression d'ensemble du signe, et qu'il n'est donc pas lisible et pas prononçable, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison.

Encore une fois, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable, dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte, d'identifier l'élément verbal concerné. Il est indifférent de savoir si l'élément verbal ne devient reconnaissable que grâce à la présence de l'autre marque, dans la mesure où le consommateur n'a généralement pas l'occasion de comparer les signes côte à côte. En outre, il importe peu que la partie désigne sa marque par un élément verbal particulier dans ses soumissions ou que les éléments de la marque indiquent un élément verbal, dans la mesure où le consommateur ne bénéficiera pas de ces informations lorsqu'il sera confronté au signe tel qu'il a été enregistré ou demandé.

Exemples:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
KA		R 1779/2010-4
		R 164/2015-2

La question de savoir si l'élément verbal «se perd» en effet dans la stylisation doit être examinée avec soin. Le consommateur cherche de manière intuitive des éléments prononçables dans les signes figuratifs afin de pouvoir les désigner. La forte stylisation d'une ou de plusieurs lettres d'un mot n'empêche pas toujours le consommateur d'identifier l'élément verbal comme un tout, surtout si cet élément renvoie à une signification concrète. Il convient également de souligner que si la stylisation complexe de l'élément verbal d'un signe ne le rend pas complètement illisible, mais a pour effet de lui prêter plusieurs interprétations, la comparaison doit retenir les interprétations qui sont plausibles. Dès lors, ce n'est que dans les cas – plutôt rares – où la lisibilité du signe s'avérerait impossible, sans recourir à une description de la marque ou à l'autre marque, qu'il sera permis de ne pas prendre en compte l'élément verbal dans la comparaison.

4.2.4 Coïncidence dans d'autres aspects non pertinents

Le fait qu'il existe une certaine coïncidence entre les signes n'aboutit pas nécessairement à une conclusion de similitude. C'est notamment le cas lorsque l'élément commun n'est pas perçu tel quel dans l'impression d'ensemble des marques. Le Tribunal a jugé que les signes suivants étaient différents malgré la coïncidence dans une séquence de lettres:

Exemples:

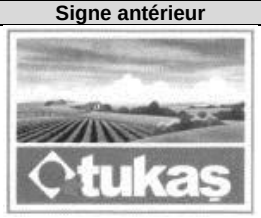
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
StoCretec	CRETEO	T-640/13
Les signes en conflit ne sont pas similaires (§ 87). Dans l'impression visuelle produite par ces marques, leurs débuts «sto» et «cre» et leurs fins «tec» et «o» jouent un rôle plus important que les syllabes «cre» et «te», qui se trouvent au milieu de ces signes et qui sont moins bien perçues par le public pertinent. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence de similitude visuelle entre ces signes (§ 71). Ces marques ne sont pas similaires sur le plan phonétique, notamment en raison de leurs débuts et fins différents (§ 72). La comparaison conceptuelle reste neutre car «StoCretec» et «CRETEO» sont des termes inventés sans aucune signification en allemand (§ 73)..		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
ALDI	Alifoods	T-240/13
Les éléments figuratifs et le mot supplémentaire «foods» ne peuvent pas être négligés lors de la comparaison des signes (§ 54-55). L'impression visuelle globale des signes en conflit est nettement différente (§ 59-61). Les signes sont également différents sur le plan phonétique en tenant compte, notamment, de l'élément supplémentaire «foods» de la marque contestée (§ 65-66). Enfin, les marques sont en outre différentes sur le plan conceptuel (§ 73).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
VOLVO VOLVO	LOVOL	T-524/11
Les éléments figuratifs faisant partie des marques figuratives antérieures différentient davantage celles-ci de la marque demandée (§ 36). Les signes en conflit ont un rythme de prononciation différent (§ 43-44). Les mots n'ayant aucune signification, la comparaison conceptuelle n'est pas possible (§ 54).		

La même règle s'applique aux similitudes dans les éléments figuratifs de faible incidence:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
errea	ANTONIO BACIONE	T-36/13
Les éléments figuratifs des signes présentent les mêmes contours, mais ils seront perçus par le public		

pertinent comme étant différents (§ 45-47). Les éléments verbaux sont différents sur le plan visuel, dans la mesure où ils n'ont que deux lettres en commun, qui sont également placées différemment.		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
		B 1 837 106
Les marques coïncident uniquement en ce que les éléments verbaux sont écrits en blanc sur un fond gris contrastant et grâce au cadre blanc qui sépare les éléments verbaux et les éléments paysagers en parts égales. Il s'agit d'éléments figuratifs ordinaires, omniprésents dans les marques dans quasiment tous les domaines du commerce. Le consommateur ne prête aucune attention à ces détails. Son attention est focalisée sur le terme fantaisiste «tukaş» dans la marque antérieure et sur le mot «Ekonomik» dans la marque contestée. Dans la mesure où les signes ne coïncident sur le plan visuel que dans des aspects non pertinents et où ils n'ont rien en commun sur les plans auditif et conceptuel, ils sont globalement différents.		

Dans la comparaison des signes, la décision doit être rigoureusement motivée, afin d'expliquer pourquoi les coïncidences dans des aspects particuliers sont considérées comme non pertinentes.

4.2.5 Coïncidence dans un élément non distinctif

Si les signes présentent des coïncidences uniquement dans un élément **descriptif** ou autrement **non distinctif** pour les produits et services pertinents dans l'ensemble du territoire pertinent, et qu'ils contiennent un ou plusieurs autres éléments distinctifs capables de différencier les signes, ils peuvent être considérés comme différents.

Il s'ensuit que deux conditions sont à remplir pour conclure à une dissemblance dans ce contexte:

- l'élément commun doit être non distinctif (si l'élément commun présente un certain caractère distinctif, même très faible, les signes ne peuvent être jugés différents);
- d'autres éléments sont distinctifs et susceptibles de différencier les marques.

Par conséquent, deux signes peuvent être différents pour certains produits et services mais pas pour d'autres. Si, dans une partie du territoire pertinent, l'élément commun n'est pas perçu comme descriptif ou non distinctif (en raison de l'incompréhension du terme, par exemple), les signes ne peuvent pas être considérés comme différents.

Les exemples inventés suivants illustrent des cas où la coïncidence dans un élément ne peut entraîner aucune similitude parce que cet élément est non distinctif et que les autres éléments, qui sont clairement différents, permettent au public de différencier suffisamment les marques:

Signe antérieur	**Signe contesté**
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
P&S: prestation de services d'hébergement *Territoire:* Union européenne	

CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
P&S: prestation de services de restauration *Territoire:* Espagne (où le mot «casa» signifie également «bar», «restaurant»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
P&S: services de télécommunication *Territoire:* Union européenne	

Exemples de la jurisprudence:

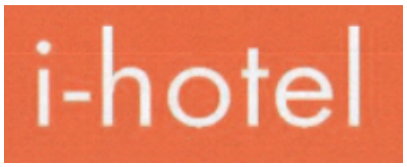
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (points 39 à 61)
P&S: classe 36 *Territoire:* Union européenne (le public pertinent est réputé connaître la terminologie financière anglaise de base) *Appréciation:* L'élément commun «capital markets» décrit directement les services.		

Selon les règles établies au début, malgré l'absence de caractère distinctif des éléments communs, il ne serait pas opportun de conclure à une dissimilitude, lorsque:

- la combinaison particulière des éléments confère un caractère distinctif aux signes (c.-à-d. que la combinaison serait protégée);

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-60/11
P&S: classes 30, 31, 42 *Territoire*: UE *Appréciation*: Il existe des similitudes entre les marques. La marque antérieure se compose de deux éléments qui sont non distinctifs pour les produits en question — l'image d'un épi (descriptive pour des produits de boulangerie) et l'élément verbal laudatif «PREMIUM». La combinaison de ces éléments est arbitraire (contrairement à la combinaison verbale «Capital markets» dans l'exemple ci-dessus, qui est une expression consacrée). Les coïncidences entre les marques ne sont donc pas limitées à des éléments non distinctifs mais s'étendent à leur combinaison spécifique.		

- l'autre élément qui est censé différencier les signes est (i) perçu comme un détail figuratif insignifiant, ou est (ii) autrement non distinctif;

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
	**iHotel**	T-277/11
P&S: classe 43 et autres liés aux services de voyages et d'hôtellerie *Territory*: EU *Appréciation:* Les différences visuelles entre les marques (le fond orange, par exemple) ne détournent pas l'attention de l'élément commun, les marques sont, d'un point de vue visuel, hautement similaires (§ 85, 87); il y a identité phonétique et conceptuelle (§ 89, 93).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
waterPerfect	AquaPerfect	T-123/14 (points 39-61)
Produits et services: classe 7 *Territoire*: Union européenne: *Appréciation*: Alors que l'élément «Perfect» a un caractère laudatif, le fait est qu'aucun des autres éléments composant les mêmes signes ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé ou comme étant dominant. Les éléments «aqua» et «water» ont également un faible caractère distinctif en raison du fait qu'ils seront perçus par le public pertinent comme signifiant «water» et que les produits visés concernent tous, d'une manière ou d'une autre, l'eau (§ 42). Les signes sont apparus, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme similaires à un degré **moyen**.		

- les éléments non distinctifs qui constituent (forment exclusivement) le signe sont totalement intégrés dans l'autre signe.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
POST	**TPG POST**	**T-102/14**
P&S: classe 39 et autres liées aux services postaux *Territoire*: Allemagne, UE *Appréciation:* Bien que l'élément «post» en tant que tel soit non distinctif pour les services postaux, il correspond à la marque antérieure à laquelle doit être attribué un degré minimal de caractère distinctif (§ 43).		

En résumé, la conclusion de «dissimilitude globale» en raison d'une coïncidence présente uniquement dans des éléments non distinctifs devrait se limiter à des cas évidents où l'autre élément sert à distinguer aisément les signes.

Dans des cas moins évidents, un faible degré de similitude devrait être attribué aux marques. L'examen se poursuivra ensuite et les cas seront résolus au moment de l'appréciation globale (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, paragraphe 6, Incidence des éléments faibles ou non distinctifs sur le risque de confusion, sous-point 6.2, Éléments communs sans caractère distinctif).

Il convient également de garder à l'esprit qu'une conclusion de dissimilitude dans le contexte de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE s'impose également

pour d'autres motifs de refus sur lesquels l'opposition est fondée. Elle s'applique notamment à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, avec pour résultat que si les marques sont jugées différentes, la protection pour ce motif est exclue (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques renommées (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.2, Similitude des signes).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 5

CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE ANTÉRIEURE

Table des matières

1 Remarques générales 3

2 L'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure 4

2.1 Questions d'ordre général 4

2.1.1 Caractère distinctif 4

2.1.2 Caractère distinctif intrinsèque et caractère distinctif accru 6

2.1.3 La période pertinente 7

2.1.4 Les produits et services pertinents 7

2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ..7

2.2.1 Principes généraux 7

2.2.2 Incidence du faible caractère distinctif de la marque antérieure 9

2.2.3 Cas spécifiques 10

2.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts 10

2.2.3.2 Les marques collectives 12

2.3 Examen du caractère distinctif accru 12

1 Remarques générales

Dans son arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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».

L'appréciation du caractère distinctif d'une marque antérieure est **particulièrement** importante dans les affaires où il n'existe qu'un faible degré de similitude entre les signes, étant donné qu'il convient d'apprécier si ce faible degré peut être compensé par le degré élevé de similitude entre les produits (arrêts du 11/06/2104, T-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57 et T-102/14, TPG POST/DP *et al.*, EU:T:2015:279, § 67) et inversement.

Conformément à la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre **le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l'étendue de la protection accordée à une telle marque,** et **le caractère distinctif que possède un élément d'une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l'impression d'ensemble produite par cette marque** (arrêt du 27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). S'il est vrai qu'il convient d'examiner le **caractère distinctif d'un élément d'une marque complexe dès le stade de l'appréciation de la similitude des signes** (…), **le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion**. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l'appréciation de la similitude entre les signes (arrêts du 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold//WeserGold *et al.*, EU:C:2014:22, § 42 à 45; du 25/03/2010, T-5/08 et T-7/08, Golden Eagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; du 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Office établit dès lors 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 est l'un des facteurs dans l'appréciation globale du risque de confusion, et ii) l'analyse du caractère distinctif d'un composant des marques dans le cadre de leur comparaison[1].

Si le caractère distinctif doit être apprécié pour les composants tant de la marque antérieure que de la marque contestée, l'appréciation du caractère distinctif de la marque dans son ensemble ne se fonde que sur la marque antérieure[2]. Le caractère

[1] Voir les Directives, Partie C, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Comparaison des signes

[2] Voir également l'objectif 1 de la pratique commune sur l'impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs sur le risque de confusion, convenue dans le cadre du Réseau européen des marques, dessins et modèles.

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 2.1.2 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.

2 L'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

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 marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé 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.

2.1 Questions d'ordre général

2.1.1 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**» (caractères gras ajoutés).

(arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 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 est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère distinctif accru ou encore se situer entre les deux.

Un signe **est dépourvu de caractère distinctif** s'il est descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.), laudatif et/ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De même, un signe qui est générique (par exemple, un contenant ayant une forme commune ou une couleur commune), est également dépourvu de caractère distinctif. Les règles de l'appréciation du caractère distinctif suivent celles établies par l'examen des motifs absolus.

Un signe peut posséder **un caractère distinctif faible** s'il fait allusion aux caractéristiques des produits et services (mais n'en est pas exclusivement descriptif). Si l'allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait avoir une incidence sensible sur le caractère distinctif. À titre d'exemple:

- le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des *services de jeu* est une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu'il laisse entendre que l'on peut devenir millionnaire.
- «Billy O'Naire», qui a la même sonorité que «*billionaire*» (millionnaire) en anglais, mis en rapport avec des *services de jeu* serait allusif en tant que jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence sensible sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

Un signe est réputé posséder **un caractère distinctif intrinsèque «normal»** s'il n'existe pas d'indication d'une limitation de ce dernier (par exemple en raison d'un caractère descriptif, d'une signification laudative, etc.). Cela signifie que le 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** acquis par la marque antérieure, lequel est souvent revendiqué par l'opposant afin d'élargir son champ de protection, doit être prouvé par son titulaire auquel il incombe de soumettre les pièces justificatives appropriées (voir

également le paragraphe 2.3 ci-dessous). L'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (arrêt du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Par ailleurs, un demandeur sollicitant l'enregistrement d'une MUE peut faire valoir que le signe antérieur revêt un caractère distinctif faible. 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 (arrêts du 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35 et du 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77 à 79).

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 cet 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 MUE ou de marques nationales, bénéficient d'une «présomption de validité». La Cour a clairement établi, dans son arrêt du 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, 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»[3].

2.1.2 Caractère distinctif intrinsèque et caractère distinctif accru

L'Office doit d'abord établir le **caractère distinctif intrinsèque** global de la marque antérieure (voir paragraphe 2.2 ci-dessous), puis, si les parties en font la demande et si cela est pertinent aux fins de la solution du litige, déterminer si la marque antérieure a **acquis un caractère distinctif accru** suite à l'usage qui en a été fait par la partie opposante (voir le paragraphe 2.3 ci-dessous).

Le degré de caractère distinctif du signe antérieur constitue l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 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

[3] Voir également l'objectif 1 de la pratique commune sur l'impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs sur le risque de confusion, convenue dans le cadre du Réseau européen des marques, dessins et modèles.

la preuve dans le délai fixé (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, paragraphe 4.2, Validation par des faits, preuves et observations).

Le caractère distinctif intrinsèque de la marque **contestée dans son ensemble** n'est pas examiné dans le cadre de la procédure d'opposition étant donné que c'est l'étendue de la protection de la marque antérieure qui est pertinente aux fins de l'appréciation du risque de confusion. De même, le caractère distinctif accru du signe attaqué est aussi 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 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).

2.1.3 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque de la ou des marque(s) antérieure(s) 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 MUE contestée **et** ii) au moment de la décision.

2.1.4 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du **caractère distinctif intrinsèque** de la marque antérieure qu'en présence de produits ou services jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.

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 de la marque antérieure

2.2.1 Principes généraux

La première étape pour examiner le caractère distinctif de la marque antérieure consiste à évaluer son caractère distinctif intrinsèque.
Les règles et principes sont identiques à ceux appliqués en ce qui concerne l'examen du caractère distinctif des composants, compte tenu du public pertinent, de son contexte linguistique et culturel spécifique, du territoire pertinent, des produits et services concernés, etc. (voir chapitre 4, paragraphe 3.2 de la présente section).

Au moment de déterminer le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, le caractère distinctif de ses divers composants (ou de son seul composant) a déjà été établi dans la section sur la comparaison des signes. En principe, si une marque antérieure contient un composant normalement distinctif, dans ce cas le caractère distinctif intrinsèque d'une telle marque antérieure dans son ensemble est aussi normal, indépendamment de la présence ou non d'autres composants non distinctifs ou faiblement distinctifs. Si le composant le plus distinctif de la marque antérieure ne présente qu'un faible degré de caractère distinctif, en principe le caractère distinctif intrinsèque de cette marque dans son ensemble ne pourra être que faible.

Comme indiqué ci-dessus, il est attendu des marques antérieures qu'elles présentent **au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal**[4] même lorsque des preuves du contraire sont produites et s'avèrent concluantes. 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 de la marque antérieure dans son ensemble permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes:

- La marque antérieure présente un **caractère distinctif inférieur à la normale** dans la mesure où elle est allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) 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 ensemble.

- La marque antérieure présente un **caractère distinctif normal** car, dans son ensemble, elle n'est ni descriptive ni allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) 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, lorsque la marque antérieure n'est pas descriptive (ou n'est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu'elle ne possède pas plus qu'un caractère distinctif 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 (arrêt du 26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY HILLS POLO CLUB *et al.*, EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative). Il convient cependant de rappeler qu'il n'existe aucune règle selon laquelle l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort (arrêt du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71)

[4] Voir arrêt du 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, cité au paragraphe 2.1.1 ci-dessus

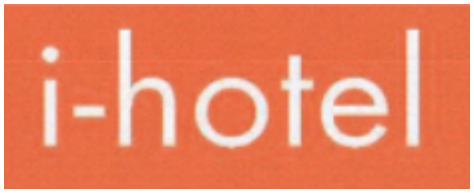
2.2.2 Incidence du faible caractère distinctif de la marque antérieure

Comme expliqué ci-dessus, au point 2.1.1, l'Office, suivant la jurisprudence de la Cour de justice, attribue à la marque antérieure au moins un caractère distinctif minimal.

Une conclusion selon laquelle une marque présente un faible, voire un très faible caractère distinctif (minimal) peut avoir une incidence différente sur le risque de confusion. En général, cette conclusion constitue un argument contre le risque de confusion. Il convient toutefois de le mettre en balance avec les autres facteurs, tels que le degré de similitude des signes et des produits ou services, ainsi que le degré d'attention et du niveau d'information du public pertinent.

Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion en l'espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 13/12/2007, T—134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Le **risque de confusion a été affirmé** pour des produits similaires et identiques, lorsque les marques ne différaient que par la stylisation ou des éléments figuratifs non distinctifs et présentaient dès lors un degré de similitude élevé:

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
	iHotel	T-19/12, EU:T:2013:242
P&S: classe 43 et autres liés aux services de voyage et d'hôtel Territoire: UE Appréciation: les marques sont visuellement hautement similaires; il existe une identité phonétique et conceptuelle		

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
SHE		T—642/13, EU:T:2015:781
P&S: classe 25 Territoire: Allemagne Appréciation: les marques présentent une similitude visuelle et conceptuelle. Il existe une identité phonétique. La conclusion du risque de conclusion n'est pas remise en cause par l'argument selon lequel la marque verbale antérieure est purement descriptive et présente donc un caractère distinctif faible. Le fait que la marque contestée soit constituée du même signe verbal que la marque antérieure et se distingue de celle-ci uniquement par un élément figuratif sans signification particulière pourrait être perçu comme une configuration particulière de la marque verbale antérieure (points 73 et 77).		

Par ailleurs, **le risque de confusion a été exclu**, même pour des produits identiques, dans les affaires où le degré de similitude entre les marques était faible en raison des différences résultant d'un élément pleinement distinctif supplémentaire:

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire nº
POST	TPG POST	T—102/14
P&S: classe 39 et autres liés aux services postaux Territoire: Allemagne, UE Appréciation: la marque antérieure possède un caractère distinctif limité. Les différences entre les marques dues à l'ajout de l'élément distinctif «TPG» seront perçues sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (points 61 et 68).		

Signe contesté	Marque antérieure	Affaire nº
F1H2O	F1	T—55/13, EU:T:2015:309
	P&S: classes 9, 25, 38, 41 Territoire: Italie, Royaume-Uni et autres Appréciation: la similitude visuelle et phonétique est faible, les signes sont différents au niveau conceptuel. En effet, l'élément «F1» est susceptible de créer un lien, dans l'esprit du public pertinent, entre ces produits et services et le domaine des courses automobiles. Le caractère distinctif des marques verbales antérieures ne contribue pas à leur donner, de même qu'à l'élément de la combinaison alphanumérique «F1» de la marque demandée, un caractère dominant ou un caractère distinctif, dans la mesure où la marque demandée ne serait pas décomposée par le public pertinent, mais serait perçue par ce dernier comme un ensemble (points 45 et 50).	

2.2.3 Cas spécifiques

2.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Cour a retenu qu'il convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret portant sur les produits et services visés et sur la base de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (points 33 à 39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, l'Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l'application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s'applique également aux affaires *inter partes* lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif 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 complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.

L'Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque antérieure, 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 des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en l'occurrence par le nombre limité des lettres.

Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque contenant une **lettre unique** ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (arrêts du 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37 à 51).

Dans son arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait par conséquent 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 soumis par l'opposant démontrant que sa marque enregistrée composée d'une lettre unique a acquis un **caractère distinctif accru**. Cette circonstance est susceptible de conférer une étendue de protection plus large à la marque antérieure.

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.

Lorsque l'opposant a démontré avec succès que sa marque composée d'une seule lettre a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'une utilisation intensive, l'impact sur le résultat final doit être évalué avec soin. Tout d'abord, le caractère distinctif élevé de la part de la marque antérieure composée d'une seule lettre ne peut justifier une conclusion qui s'inclinerait du côté d'un risque de confusion si l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est différente au point de pouvoir les distinguer sans risque. Deuxièmement, si les éléments de preuve révèlent l'utilisation d'une marque composée d'une seule lettre stylisée ou accompagnée d'éléments figuratifs supplémentaires, le bénéfice de l'étendue plus large de la protection en résultant est réservé à la forme dans laquelle elle a été utilisée, et non à la seule lettre en tant que telle ou à toute autre variation stylisée.

En outre, conformément à l'arrêt prononcé dans l'affaire «α», en ce qui concerne les **signes courts**, à moins qu'une combinaison de lettres, en tant que telle, soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services (par exemple «S» ou «XL» pour des produits de la classe 25), le caractère distinctif de ces signes n'est pas nécessairement condamné à être faible. Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

2.2.3.2 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 (arrêts du 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52, et du 05/12/2012, T-143/11, F.F.REU:T:2012:645, § 61).

2.3 Examen du caractère distinctif accru

Au terme de l'**examen** obligatoire **du caractère distinctif intrinsèque** (voir point 2.1.3 ci-dessus), la deuxième étape consiste à vérifier, sous réserve que la partie opposante s'en prévale [5], 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 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). En conséquence, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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	CRISTAL CASTELLBLANCH	R 0037/2000-2
P&S: classe 33. *Territoire*: France. *Appréciation de la marque antérieure «CRISTAL»:* «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» (§ 31).		

[5] 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».

(arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 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 preuve et l'appréciation du caractère distinctif accru sont identiques à ceux employés pour l'examen de la renommée. Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

Cependant, si la reconnaissance d'une renommée requiert qu'un certain seuil de reconnaissance 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		T-332/04, EU:T:2008:69
P&S: classes 33, 35, 39. *Territoire*: UE. *Appréciation du caractère distinctif accru de la marque «EL COTO»:* «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» (§ 50).

Il est important de noter que l'acquisition d'un caractère distinctif accru par une marque peut provenir de son usage en tant que partie d'une autre marque enregistrée (arrêts du 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30 à 32; et du 07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 74).

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 soumises [6]; 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.

[6] Pour de plus amples détails sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives, partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 6

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 6

4. Incidences d'une confusion effective 8

5. Décisions antérieures d'autorités de l'UE ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires) 9

5.1. Décisions antérieures de l'Office 9

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 MUE demandée 12

1. Introduction

En principe, l'Office examine les facteurs les plus significatifs et habituellement pertinents relatifs au risque de confusion sous différentes rubriques, avant le chapitre relatif à 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. Ce chapitre traite des arguments/affirmations fréquemment avancés par les parties.

2. Famille de marques/série de marques

Lorsqu'une opposition à une demande de MUE 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 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123 à -127, confirmé par l'arrêt du 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- En premier lieu, la titulaire d'une série de marques antérieures doit soumettre 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» (c'est-à-dire au moins trois).

- En second lieu, la marque demandée doit **non seulement être semblable** aux marques appartenant à la série, mais doit 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 peut être le cas si, par exemple, l'élément commun à la série de marques antérieures est 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.

L'argument selon lequel il existe une famille de marques doit être revendiqué avant l'expiration **du délai prévu pour étayer l'opposition**. L'opposant doit apporter la preuve dans le même délai qu'il a utilisé les marques formant la famille supposée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s'est familiarisé avec cette famille de marques en désignant les produits et/ou services d'une entreprise particulière.

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.

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» inclue également des **marques non enregistrées.**

Si l'opposant a apporté la preuve de l'existence d'une famille de marques, il serait erroné de comparer individuellement la demande contestée avec chacune des marques antérieures formant la famille. L'appréciation de la similitude **devrait** plutôt **être effectuée pour réaliser une comparaison 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 ne sont pas suffisamment similaires pour donner lieu à un risque de confusion, 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 hypothèse d'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** qui permet 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 ont un plus grand impact dans l'impression d'ensemble produite par ces signes.

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire nº
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
Produits et services: Classe 5 *Territoire:* Allemagne *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 disjoints 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 (§ 14 et 18).		
Signes antérieurs	**Signe contesté**	**Affaire nº**
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	T-160/09
Produits et services: Classe 5. *Territoire:* UE. *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 (§ 92 et 93).		

La conclusion qu'une marque particulière fasse partie d'une famille de marques exige que l'**élément commun des signes soit identique ou très similaire**. Les signes doivent contenir le même élément distinctif et cet élément doit jouer un rôle indépendant dans le signe pris dans son ensemble. 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. Néanmoins, 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.

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n°
UNIZINS, UNIFONDS and UNIRAK	UNIWEB	C-317-10 P
G&S: Classe 36 (services financiers) *Territoire:* Allemagne *Appréciation:* Par le présent arrêt, la Cour annule une décision du Tribunal étant donné qu'il n'a pas dûment apprécié la structure des marques à comparer, ni **l'influence de la position de leur élément commun** sur la perception du public pertinent (§ 57).		

Exemples dans lesquels les chambres ont estimé qu'une famille de marques avait été établie:

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire nº
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	R 0031/2007-1
Produits et services: Classe 36 (services financiers). *Territoire:* Allemagne. *Appréciation:* La chambre a estimé que l'opposant avait, de fait, soumis 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 (§ 43 et 44).		
Signes antérieurs	**Signe contesté**	**Affaire nº**
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
Produits et services: Classes 1, 17 et 19 (adhésifs). *Territoire:* Espagne. *Appréciation:* La chambre a estimé que l'opposant avait prouvé l'existence d'une famille de marques. En premier lieu, la chambre a rejeté le fait que l'élément commun «FIX» serait non distinctif, étant donné que ce n'est pas un mot espagnol et que même sa signification espagnole «fijar» n'évoque pas		

spontanément dans l'esprit du consommateur espagnol moyen un lien avec le contexte des colles et des adhésifs, étant donné que des verbes tels que «pegar», «encolar» ou «adherir» sont utilisés plus régulièrement dans ce contexte. En deuxième 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 troisième 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 (§ 43 et 44).

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire n º
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, etc.	CITIGATE	R 0821/2005-1 (confirmé par le Tribunal T-0301/09)

Produits et services: Classes 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 démontrent 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 (§ 23 et 24).

3. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire

Le demandeur de MUE 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 MUE 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, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 45, Caractère distinctif de la marque antérieure.

3.1. Coexistence des marques impliquées dans l'opposition

Au cours des procédures d'opposition, le demandeur de MUE 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 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 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 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 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 MUE 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 (arrêts du 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, § 86; t du 18/09/2012, T-460/11, Bürger, § 60 et -61) et désignent les mêmes produits ou services que ceux en conflit (décision du 30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE, § 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 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Si la marque antérieure est une MUE, le demandeur de MUE 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 MUE doit prouver **l'usage réel** des marques (décision du 13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS ROYALS, § 34). Cette coexistence doit être comprise comme étant un «co-usage» de marques concurrentes et prétendument en conflit (décisions du 08/01/2002, R 0360/2000-4, NO LIMITS, § 13; du 05/09/2002, R 0001/2002-3, CHEE.TOS, § 22).

- La **période de coexistence** doit être prise en considération: dans l'arrêt du 01/03/2005, 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 MUE (décision du 12/05/2010, R 0607/2009-1, Elsa Zanella, § 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 (arrêts du 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; du 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 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 sa décision préjudicielle du 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, 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 RMUE et de la jurisprudence constante donne lieu à une conclusion qui n'est pas conforme au contenu de l'accord.

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 MUE, 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 RMUE, selon lequel le titulaire d'une MUE peut invoquer le fait que le demandeur en nullité a toléré l'usage de la MUE 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 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 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:

- dans la vie quotidienne, il y a toujours des personnes qui confondent et interprètent mal chaque chose, tandis que d'autres sont extrêmement attentives et connaissent parfaitement chaque marque. Par conséquent, le fait d'attirer l'attention sur l'existence de ces catégories de personnes n'a aucune valeur juridique, étant donné que cela pourrait se traduire 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 10/07/2007, R 0040/2006-4, SDZ DIRECT WORLD., § 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 au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Décisions antérieures d'autorités de l'UE 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 [RMUE] et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'Office.

(Arrêt du 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 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 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73 à -75:

> «L'Office 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'Office doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'UE, 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 des décisions antérieures sera, en principe, limitée aux affaires présentant une ressemblance suffisante avec l'affaire en question. Cependant, conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux faits, aux preuves et aux arguments soumis 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 de l'UE 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 de l'UE ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (arrêts du 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; du 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 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 (arrêts du 24/03/2010, T-363/08 et T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 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 nº
MURUA		T-40/03
Produits et services: Classe 33 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* 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 pas contraignante pour les instances de l'UE, peut fournir des indications utiles (§ 69).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
	OFTEN	T-292/08
Produits et services: Classe 14 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* 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» (§ 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 15/07/2011, T-108/08, Good life, EU:T:2011:391, § 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 de l'UE traitant des demandes reconventionnelles en déchéances ou en nullité de MUE.

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 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 (arrêts du 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; du 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; du 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 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 14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2. Renommée de la MUE demandée

Les demandeurs prétendent parfois qu'il n'y aura aucun risque de confusion avec la marque antérieure car la MUE demandée jouit d'une renommée. Cet argument ne peut être retenu, car le droit à une MUE prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de 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 MUE 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 MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 2

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE CONFUSION

CHAPITRE 7

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 Impact sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou distinctifs dans une faible mesure uniquement 11
6.1 Éléments communs faiblement distinctifs 11
6.2. Éléments communs dépourvus de caractère distinctif 12
7 Cas particuliers 13
7.1 Signes courts 13
7.2 Prénoms/noms de famille 14
7.2.1 Prénoms 14
7.2.2 Noms commerciaux associés à d'autres éléments 15
7.2.3 Prénoms et noms de famille 15
7.3 Marques de couleur en tant que telle 20

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 (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

L'Office examine normalement les facteurs les plus saillants et, généralement, les facteurs pertinents relatifs au risque de confusion et il établit leurs degrés des aspects suivants:

i) la similitude des produits et services;
ii) le public pertinent et le niveau d'attention;
iii) la similitude des signes compte tenu des éléments distinctifs et dominants;
iv) le caractère distinctif de la marque antérieure.

Ces facteurs sont pondérés dans la dernière section d'une décision contenant l'appréciation globale. Toutefois, l'appréciation globale peut mettre en balance de nombreux autres facteurs pertinents pour la prise de décision concernant le risque de confusion (voir le Chapitre 6, «Autres facteurs»).

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 entre les conclusions antérieures concernant le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les 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 (arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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 RMUE, 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 et le signe ainsi qu'entre les produits ou les services désignés (arrêt du 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 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 l'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 des niveaux de comparaison (visuelle/auditive/conceptuelle) est plus importante, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.

En outre, les facteurs évalués dans l'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 (arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d'un niveau d'attention élevé doivent se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée des marques (arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

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 ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêt du 22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 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 comparaison 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 (arrêts du 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; du 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; du 18/05/2011, McKenzie, T-502/07, EU:T:2011:223, § 50; du 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 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 nº
		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 et aussi, notamment, pour certains produits de la classe 25.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		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 pour les produits de la classe 25:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
	FISHBONE	T-415/09 (recours rejeté 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 (arrêt du 08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38 à 47).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		T-525/09

La similitude visuelle entre les signes peut également avoir une importance accrue lorsque les produits sont des **produits de consommation ordinaires (par exemple des produits compris dans les classes 29 et 30)** 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 nº
	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, confirmant la constatation d'un risque de confusion, 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 nº
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. 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 des **services de location de véhicules et des services associés**, qui sont recommandés et choisis oralement dans un nombre important de cas.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
CICAR	ZIPCAR	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 (arrêt du 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
MIXERY	MYSTERY	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 (arrêts du 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; du 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; du 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 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 nº
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 (arrêt du 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

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

Une **similitude** conceptuelle entre des signes présentant un contenu sémantique **analogue** peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, où les signes partageaient le concept plus large de «félin bondissant», sans utiliser le même animal: un puma pour la marque antérieure et un guépard pour la marque contestée).

Toutefois, exceptionnellement, lorsque les signes ont le **même** concept distinctif en commun accompagné de similitudes visuelles entre les signes, cela peut conduire à un risque de confusion, même en l'absence d'un caractère distinctif particulièrement marqué de la marque antérieure, comme l'illustre l'exemple suivant:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		Affaires jointes T-81/03, T-82/03 et T-103/03
Produits et services: Classes 32, 33 *Territoire:* Espagne (où «venado» signifie «cerf») *Appréciation:* Le Tribunal a estimé que les signes partageaient le même concept et qu'il y avait une similitude visuelle significative. En l'absence d'un lien sémantique clair entre un cerf ou la tête d'un cerf et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, le Tribunal a conclu qu'il était impossible de nier que le concept d'une tête de cerf représentée de face à l'intérieur d'un cercle jouissait au minimum d'un caractère distinctif moyen pour la désignation de boissons (§ 110.). Il n'a cependant pas reconnu de caractère distinctif élevé. (risque de confusion pour le public espagnol).		

Une similitude sur le plan conceptuel entre les signes peut être insuffisante pour l'emporter sur les différences visuelles et phonétiques, lorsque le concept en commun n'est pas distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
K2 SPORTS		T-54/12

Produits et services: Classes 18, 25, 28
Territoire: Allemagne et Royaume-Uni
Appréciation: 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 (§ 49) (absence de risque de confusion).

Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles relevées entre les signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (arrêt du 12 janvier 2006, PICARO, C-361/04, EU:C:2006:25, point 20). Conformément à la pratique de l'Office, lorsqu'une similitude est constatée dans un aspect (visuel, phonétique, conceptuel), l'examen du risque de confusion doit se poursuivre[1]. Par conséquent, la question de savoir si les différences conceptuelles sont suffisantes pour neutraliser la similitude visuelle et/ou phonétique qui existe entre les marques doit être examinée dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Par ailleurs, comme cela a été expliqué ci-dessus au paragraphe 3.4.4 du Chapitre 4 «Comparaison des signes», la dissimilitude conceptuelle ne peut être constatée que si chaque marque dispose d'un concept clair qui peut être immédiatement compris par le public et si ces concepts sont différents.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Affaires jointes T-183/02 et T-184/02

Produits et services: Classe 2
Territoire: Espagne
Appréciation: Bien que «MUNDICOLOR» évoque dans une certaine mesure «des couleurs du monde» ou «le monde en couleurs» au public espagnol, ce nom ne peut pas être considéré comme ayant une signification claire et spécifique. Dans la marque demandée, le même préfixe est accompagné du suffixe «cor», un terme n'ayant aucune signification en espagnol. Dès lors, en dépit du caractère évocateur du préfixe «mundi» (monde), ce dernier est finalement dépourvu de concept pour ce public. Aucun des signes n'ayant une signification claire et spécifique susceptible d'être comprise immédiatement par le public, toute différence conceptuelle entre ceux-ci n'est pas de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et auditives (§ 90 à 99) (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.

[1] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, paragraphe 1.3.

6 Impact sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou distinctifs dans une faible mesure uniquement

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, 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. 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 dépourvus de caractère distinctif.[2]

L'Office et un certain nombre d'offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une **pratique commune,** dans le cadre du réseau des marques, dessins et modèles, en ce qui concerne l'impact sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou distinctifs dans une faible mesure uniquement.

6.1 Éléments communs faiblement distinctifs

Conformément à la pratique commune, lorsque les marques ont en commun un élément **faiblement distinctif**, l'appréciation du risque de confusion mettra l'accent sur l'impact des éléments non coïncidents sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.

La présence commune d'un élément faiblement distinctif **ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion**. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont un impact visuel insignifiant et si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Dans les exemples ci-après, convenus dans le cadre de la pratique commune, l'élément ou les éléments commun(s) est/sont considéré(s) comme possédant un faible caractère distinctif[3].

Marque antérieure	Marque contestée	Produits/services	Résultat
MORELUX	INLUX	Classe 44: soins de beauté	Pas de risque de confusion
DURALUX	VITALUX	Classe 44: soins de beauté	Pas de risque de confusion

[2] Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure.

[3] Aux fins de la pratique commune, tous les autres facteurs susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation globale du risque de confusion sont réputés ne pas influer sur le résultat. Il est également considéré que les produits et services sont identiques.

		Classe 32: jus de fruits	Pas de risque de confusion
		Classe 9: cartes de crédit	Pas de risque de confusion
		Classe 32: jus de fruits	Pas de risque de confusion
		Classe 30: thé	Pas de risque de confusion
		Classe 9: cartes de crédit	Pas de risque de confusion
COSMEGLOW	COSMESHOW	Classe 3: cosmétiques	Risque de confusion
		Classe 11: appareils de réfrigération	Risque de confusion
		Classe 43: hébergement temporaire	Risque de confusion

6.2. Éléments communs dépourvus de caractère distinctif

Conformément à la pratique commune, lorsque les marques ont en commun un élément **dépourvu de caractère distinctif**, l'appréciation du risque de confusion mettra l'accent sur l'impact des éléments non coïncidents sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.

La seule présence commune d'éléments dépourvus de tout caractère distinctif **n'entraîne pas la reconnaissance d'un risque de confusion**. Cependant, lorsque des marques contiennent également d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Dans les exemples ci-après, convenus dans le cadre de la pratique commune, l'élément ou les éléments commun(s) est/sont considéré(s) comme dépourvus de caractère distinctif[4].

Marque antérieure	Marque contestée	Produits/services	Résultat
GREENGRO	GREENFLUX	Classe 19: matériaux de construction Classe 37: construction	Pas de risque de confusion
BUILDGRO	BUILDFLUX	Classe 19: matériaux de construction Classe 37: construction	Pas de risque de confusion
	SMARTPHONES.NET	Classe 9: téléphones portables	Pas de risque de confusion
		Classe 36: services financiers	Pas de risque de confusion
		Classe 29: poisson	Pas de risque de confusion
CRE-ART	PRE-ART	Classe 41: activités culturelles (galerie d'art)	Risque de confusion
TRADENERGY	TRACENERGY	Classe 9: collecteurs d'énergie solaire pour la génération d'électricité	Risque de confusion
		Classe 9: collecteurs d'énergie solaire pour la génération d'électricité	Risque de confusion

7 Cas particuliers

7.1 Signes courts

Comme indiqué précédemment, 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.

[4].Aux fins de la pratique commune, tous les autres facteurs susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation globale du risque de confusion sont réputés ne pas influer sur le résultat. Il est également considéré que les produits et services sont identiques.

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 (arrêts du 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 et T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47 et 48, et du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 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, le Chapitre 5 de la présente section, Caractère distinctif de la marque antérieure, et la section spécifique consacrée aux signes courts.

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 (arrêt du 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Par conséquent, tout risque de confusion peut être exclu sans risque d'erreur lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant ou étant composés de la même lettre ou d'une combinaison de lettres non reconnaissables en tant que mot, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.

Lorsque l'opposant a démontré avec succès que sa marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'une utilisation intensive ou de sa renommée, l'impact sur le résultat final doit être évalué minutieusement. Tout d'abord, le caractère distinctif élevé de la part d'une marque antérieure consistant ou étant composée d'une seule lettre ou d'une combinaison de lettres ne peut justifier une conclusion de risque de confusion si l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est différente au point de pouvoir les distinguer sans risque. Deuxièmement, si les preuves indiquent l'utilisation d'une seule lettre ou d'une combinaison de lettres stylisée ou accompagnée d'éléments figuratifs supplémentaires, le bénéfice de l'étendue plus large de la protection en résultant est réservé à la forme dans laquelle elle a été utilisée, et non à la seule lettre en tant que telle ou à toute autre variation stylisée.

7.2 Prénoms/noms de famille

7.2.1 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.

7.2.2 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 nº
BROTHERS	BROTHERS by CAMPER	T-43/05
Produits et services: Classe 25 *Territoire:* Danemark, Finlande, Suède *Appréciation:* L'élément «by CAMPER» sera perçu comme secondaire, notamment en raison du fait que le public pertinent le percevra comme une simple indication de l'entreprise produisant les produits en cause. Partant, le consommateur pertinent focalisera son attention sur le terme «BROTHERS» et pourrait attribuer une origine commune aux produits concernés (§ 65 et 86) (risque de confusion).		

7.2.3 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'Office ni pour les instances de l'UE, peut fournir des indications utiles (arrêt du 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 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 physiques en raison de la protection spéciale prévue à l'article 12, point a), du RMUE 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 nº
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
Produits et services: Classes 18, 25 *Territoire:* Portugal *Appréciation:* 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 (§ 32) (risque de confusion).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
ELISE		T-130/09
Produits et services: Classes 9, 42 *Territoire:* Portugal *Appréciation:* 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 (§ 36) (risque de confusion).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
Produits et services: Classe 25 *Territoire:* UE *Appréciation:* 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 (§ 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 nº
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
Produits et services: Classe 3 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* 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» (§ 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 nº
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
Produits et services: Classes 29, 30 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* Le terme «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) (§ 31) (risque de confusion).		
Signe antérieur	**Signe contesté**	**Affaire nº**
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (pourvoi rejeté C-649/11P)
Produits et services: Classes 32, 33, 35 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* 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 (§ 50 et 51) (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 l'impression d'ensemble 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 nº
(marque figurative Emidio Tucci)		T-8/03 et affaires jointes R 0700/2000-4 et R 0746/2000-4 confirmées par C-104/05 P
Produits et services: Classes 3, 18, 24, 25 *Territoire:* Espagne *Appréciation:* 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 nº
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
Produits et services: Classes 18, 25 *Territoire:* Italie *Appréciation:* 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 (§ 53 et 67) (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 (arrêts du 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82 et 83; du 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 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 nº
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
Produits et services: Classes 18, 25 *Territoire:* UE *Appréciation:* Les consommateurs de l'UE 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 (§ 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 nº
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
Produits et services: Classe 25 *Territoire:* UE *Appréciation:* 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 (§ 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 nº
MURÚA		T-40/03
Produits et services: Classe 33 *Territoire:* Espagne *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 (§ 42 et 78) (risque de confusion).		

Signes antérieurs	Signe contesté	Affaire nº
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
Produits et services: Classe 11 *Territoire:* UE *Appréciation:* Le signe dont la protection est sollicitée pour la MUE 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 Slovénie 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 (§ 36, 37 et 52) (risque de confusion).		

7.3 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» (arrêts du 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41 et du 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 à 56). Le caractère distinctif intrinsèque des marques de couleur *en tant que telle* est limité. L'étendue de la protection devrait être limitée aux associations de couleurs identiques ou quasi-identiques.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire nº
		R 0755/2009-4
Produits et services: Classe 8 *Territoire:* UE *Appréciation:* 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 (§ 18). La chambre de recours s'est fondée sur les arrêts de la CJUE et l'intérêt général en veillant à ce que les couleurs demeurent à la disposition des concurrents (§ 19). L'opposante n'a pas prouvé le caractère distinctif accru (§ 25) (absence de risque de confusion).		

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

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 RMUE et le REMUE 5

1.2.1.1 L'article 15 du RMUE – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées 5

1.2.1.2 L'article 42 du RMUE – Les conséquences du non-usage 6

1.2.1.3 La règle 22 du REMUE – 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 14

2.3.3.1 Usage public contre usage interne 14

2.3.3.2 Activité commerciale contre activité promotionnelle 14

2.3.4 L'utilisation pour des produits ou des services 15

2.3.4.1 L'utilisation pour des produits 15

2.3.4.2 L'utilisation pour des services 16

2.3.4.3 L'utilisation dans les publicités 17

2.3.4.4 L'utilisation sur internet 18

2.4 Le lieu de l'usage 20

2.4.1 L'usage sur le marché «national» 20

2.4.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne 21

2.4.3 Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné 22

2.4.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation 22

2.5 La période de l'usage 23

2.5.1 Oppositions formées le ou après le 23/03/2016 23

2.5.2 Oppositions formées avant le 23/03/2016 23

2.6 L'importance de l'usage 24

2.6.1 Les critères 24

2.6.2 Exemples d'usage insuffisant 26

2.6.3 Exemples d'usage suffisant 28

2.7 L'usage de la marque sous des formes différentes de celle enregistrée 30

2.7.1 Introduction 30

2.7.2 Les critères de la Cour 30

2.7.3 La pratique de l'Office 31

2.7.3.1 Les ajouts 32

2.7.3.2 Omissions 39

2.7.3.3 Autres modifications 43

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 53
2.8.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe» 53
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 54
2.8.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis 55
2.8.4.3 Exemples 56
2.8.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées et les services après-vente des produits enregistrés 59
2.9 L'usage par le titulaire ou pour son compte 60
2.9.1 L'usage par le titulaire 60
2.9.2 L'usage par des tiers autorisés 60
2.9.3 L'usage de marques collectives 60
2.10 L'usage légal 61
2.11 La justification du non-usage 61
2.11.1 Les risques liés à l'activité 62
2.11.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice 62
2.11.3 Les enregistrements défensifs 64
2.11.4 *Force majeure* 64
2.11.5 Les conséquences de la justification du non-usage 64
3 La procédure 64
3.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage 64
3.1.1 La date de la requête 65
3.1.2 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins 65
3.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne 65
3.1.2.2 Marques antérieures nationales 66
3.1.2.3 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre 66
3.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne 68
3.1.2.5 Résumé du calcul du délai de grâce 68
3.1.3. La requête doit être explicite, claire et inconditionnelle 69
3.1.4 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu . 70
3.1.5 Réaction en cas de nullité de la requête 70
3.2 L'invitation expresse de l'Office 70
3.3 La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage 71
3.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage 71
3.3.2 Les moyens de preuve 72
3.3.2.1 Les principes 72
3.3.2.2 Les références 74
3.3.2.3 Les déclarations 75
3.4 La réaction du demandeur 77
3.4.1 La transmission des pièces 77

3.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage 77
3.4.3 L'absence de réaction du demandeur 78
3.4.4 Le retrait officiel de la requête 78
3.5 Nouvelle réaction de l'opposant 78
3.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage 78
3.7 La décision 79
3.7.1 La compétence de l'Office 79
3.7.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage 80
3.7.3 L'appréciation globale des preuves produites 80
3.7.4 Exemples 82
3.7.4.1 L'usage sérieux a été accepté 82
3.7.4.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté 83
Annexe 85
Délai de cinq ans pour examiner l'usage des marques nationales 85

1 Généralités

1.1 La fonction de la preuve de l'usage

La législation de l'Union sur les marques prévoit l'«obligation» pour le titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux. Cette obligation afférente 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 pour 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 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:203:68, § 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 RMUE 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 (arrêts du 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

L'Office ne recherche pas d'office si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage. Cet examen n'a lieu que lorsque le demandeur d'une MUE 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 RMUE et le REMUE.

1.2 Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend les dispositions du RMUE, du REMUE et de la directive sur les marques telles qu'elles ont été transposées dans le droit national des États membres.

1.2.1 Le RMUE et le REMUE

1.2.1.1 L'article 15 du RMUE – L'obligation d'utiliser les marques enregistrées

L'article 15 du RMUE prévoit les conditions matérielles liées à l'obligation d'utiliser les marques enregistrées. L'article 15, paragraphe 1, du RMUE dispose que:

> «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'UE n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union 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 de l'UE 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 RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l'usage de la marque de l'UE 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, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée; b) l'apposition de la marque de l'UE sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation.

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMUE, l'usage de la marque de l'UE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

1.2.1.2 L'article 42 du RMUE – 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 RMUE. Aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du RMUE:

> «Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque de l'UE antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'UE, la marque de l'UE antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union 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 de l'UE 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.»

Cette formulation résulte du règlement n° 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 («règlement modificatif»), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Auparavant, la période de cinq ans était calculée à rebours à partir de la date de la publication de la demande de MUE contestée. Pour les oppositions formées avant la date de l'entrée en vigueur du règlement modificatif, la période concernée continuera à être calculée à partir de la date de la publication de la demande de MUE contestée.

Aux termes de l'article 42, paragraphe 3, du RMUE:

> «Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

Le RMUE ne contient aucune disposition expresse indiquant que les formes d'usage mentionnées à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du RMUE 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 la même disposition matérielle que celle visée à l'article 15, paragraphes 1 et 2, du RMUE, à l'usage des marques nationales antérieures, la seule différence étant que cet usage doit avoir lieu dans l'État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée.

En outre, il résulte du libellé de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, que la preuve de l'usage ne peut être demandée que si le droit antérieur est une **MUE** 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 RMUE. Étant donné que les oppositions formées en application de **l'article 8, paragraphe 4, du RMUE** ne peuvent être fondées sur des marques de l'Union européenne ou d'autres marques visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, le demandeur d'une MUE 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 RMUE 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 RMUE**, 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 de l'Union européenne, marques nationales, enregistrements internationaux) **et** des marques nationales non communautaires et que le RMUE ne permet pas de demander la preuve de l'usage de ces dernières. Il serait discriminatoire d'exiger des preuves de l'usage pour les marques de certains pays, mais pas pour les autres. En conséquence et vu l'objet spécifique de la protection au titre de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, 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 MUE, l'opposant ne saurait être tenu de fournir une preuve de l'usage au titre de l'article 42, paragraphe 3, du RMUE pour tout droit antérieur qu'il invoque.

1.2.1.3 La règle 22 du REMUE – Les règles de procédure, les preuves et la langue de procédure

Aux termes de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, si, en application de l'article 42, paragraphe 2 ou 3, du RMUE, l'opposant doit produire 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 REMUE, 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 REMUE, 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 RMUE.

Aux termes de la règle 22, paragraphe 5, du REMUE, 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 REMUE, 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 RMUE, à ceci près que l'«usage sérieux dans l'Union» 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 RMUE ni le REMUE 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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): la Cour a établi les principes suivants:

- l'usage sérieux est un usage **effectif** de la marque (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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 (§ 39).

La Mer 2004 (ordonnance du 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50); 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 (§ 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 (§ 24);

- une **règle *de minimis*** ne peut être fixée (§ 25).

2.2 L'usage sérieux: le niveau de preuve appliqué par l'Office

L'article 42 du RMUE exige une **preuve** de l'usage sérieux de la marque antérieure. «L'usage sérieux d'une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (arrêt du 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

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** (arrêts du 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35, et la jurisprudence citée; du 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

En d'autres termes, il suffit que la preuve de l'usage démontre que le titulaire de la marque s'est sérieusement efforcé d'acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché en cause, et n'a pas utilisé la marque dans le seul but de préserver les droits conférés par celle-ci (usage symbolique). 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 04/09/2007, R 0035/2007-2, DINKY», § 22). Néanmoins, même si un niveau d'utilisation minime peut notamment suffire dans certaines circonstances, les titulaires doivent apporter des **preuves exhaustives de l'usage.**

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, 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 05/10/2010, T-92/09, EU:T:2010:424, § 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 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 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.

Chacun des documents produits doit être évalué soigneusement afin de déterminer s'il reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité[1] de la demande de MUE (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 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 05/09/2001, R 0608/2000-4, Palazzo, § 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 concerne:

- son usage en tant que marque dans la vie des affaires;
- 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 RMUE (paragraphe 2.7 ci-dessous); et
- 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 RMUE exigent la preuve d'un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur

[1] Date de publication de la demande de MUE contestée, si les oppositions ont été formées avant le 23 mars 2016, voir le paragraphe 2.5.2

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 REMUE, il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (arrêt du 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28 à 38). 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'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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Par conséquent, à titre d'exemple, les éléments suivants **ne se prêtent pas** à établir un usage sérieux de la marque:

(1) L'utilisation en tant que **marque de certification**. Les marques de certification peuvent être obtenues dans certaines juridictions dans un but de mise en conformité avec les normes définies. Le titulaire d'une marque de certification n'est pas l'utilisateur, le producteur ou le fournisseur autorisé des produits ou services certifiés, mais le certificateur, qui exerce un contrôle légitime sur l'usage de la marque de certification. Les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur des produits certifiés ou du fournisseur des services certifiés. La fonction essentielle d'une marque de certification est différente de celle d'une marque individuelle: si cette dernière sert principalement à identifier l'origine des produits et services, la première sert à certifier que les produits ou services satisfont à certaines normes établies et possèdent des caractéristiques particulières. Par conséquent, un usage en tant que marque de certification ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque individuelle, qui est l'usage requis par l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE (décision du 16/08/2011, R 0087/2010-2, DVC-DVB, § 32);

(2) l'utilisation en tant qu**'indication géographique protégée (IGP)/appellation d'origine protégée (AOP)**. La fonction essentielle d'une IGP/AOP est de désigner l'origine des produits comme provenant d'une région ou d'une localité donnée, contrairement à la fonction principale d'une marque individuelle, qui est de servir d'indicateur de l'origine commerciale. Lorsqu'une IGP/AOP a été enregistrée en tant que marque individuelle (et non pas, par exemple, en tant que marque collective), l'opposant doit présenter des preuves d'un usage en tant que marque individuelle. Les preuves de l'usage en tant qu'IGP/AOP (p.ex. des déclarations générales de conseils régulateurs) ne peuvent servir à démontrer un usage en tant que marque individuelle. Si l'IGP/AOP a été enregistrée en tant que marque collective, il convient de fournir des preuves de l'usage démontrant que l'IGP/AOP est utilisée pour remplir la fonction essentielle des marques collectives, qui est de distinguer les produits ou services des membres de

l'association titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises (voir la décision du 23/11/2011, R 1497/2010-2, YECLA, § 34 et 45).

En fonction des circonstances, les situations décrites ci-après peuvent supporter l'usage sérieux de la marque enregistrée. En effet, l'usage du signe peut avoir plusieurs finalités concomitantes. En conséquence, les usages suivants peuvent également constituer un usage du signe en tant que marque. Toutefois, il convient d'apprécier au cas par cas les finalités pour lesquelles un signe est utilisé.

(1) **L'usage d'un signe comme dénomination sociale ou nom commercial** peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (arrêt du 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55 et 56). Tel n'est généralement pas le cas lorsque la dénomination sociale est simplement utilisée comme indication de magasin (excepté lorsque celle-ci prouve un usage pour des services au détail), apparaît au dos d'un catalogue, ou comme une indication accessoire sur une étiquette (arrêt du 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

En principe, l'usage d'un signe comme **dénomination sociale ou nom commercial** n'est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. La finalité d'une **dénomination sociale** est d'identifier une entreprise qui est en activité. Dès lors, quand l'usage d'une dénomination sociale, d'un **nom commercial ou d'un nom de magasin** a pour seul objet d'identifier une société ou de désigner une affaire en activité, ledit usage ne peut être considéré comme étant «en rapport avec des produits ou des services» (arrêts du 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; du 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31 et 32).

L'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut être considérée comme une utilisation «pour des produits»:

(a) lorsqu'un tiers **appose le signe** constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise; ou
(b) 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 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 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 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Par exemple, la mention du nom commercial dans l'en-tête des **bons de commande ou des factures,** selon les modalités de présentation du signe (arrêt du 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44 et 45) peut se prêter à établir un usage sérieux de la marque enregistrée.

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.

(2) 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 site web en tant que tel. 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).

Le seul fait que l'opposant a enregistré un nom de domaine contenant la marque antérieure n'est pas suffisant en soi pour prouver un usage sérieux de cette marque. La partie concernée doit prouver que les produits ou les services en cause sont proposés sous la marque contenue dans le nom de domaine.

2.3.3 L'usage public dans la vie des affaires

2.3.3.1 Usage public contre 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 (arrêts du 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; et du 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

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 (arrêts du 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; du 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Un usage extérieur ne signifie pas nécessairement un usage orienté vers les consommateurs finaux, étant donné que les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d'un **intermédiaire**, dont l'activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquelles il vend les produits qu'il a fait fabriquer par des producteurs (arrêt du 21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25 et 26).

Les preuves pertinentes peuvent également 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 17/02/2011, T-324/09, Friboi», EU:T:2011:47, § 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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2.3.3.2 Activité commerciale contre 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 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 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 09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 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 (§ 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 «en relation à» des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l'intérieur des points de vente, etc.

Par exemple, 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.

Signe antérieur	Affaire n°
PETER STORM	T-30/09
Les éléments de preuve produits pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause peuvent inclure des catalogues. (…) Il convient de relever que, en plus d'articles d'habillement désignés par différentes marques, plus de 80 articles différents sont proposés à la vente dans ces catalogues sous la marque PETER STORM. Il s'agit de vestes pour hommes et femmes, de pull-overs, de pantalons, de t-shirts, de chaussures, de chaussettes, de chapeaux et de gants dont les caractéristiques respectives sont brièvement décrites. La marque antérieure figure, en caractères stylisés, à côté de chaque article. Dans ce catalogue, les prix des articles en GBP et la référence de chaque article sont indiqués (§ 38–39).	

Cependant, la situation est différente lorsqu'une marque est utilisée, par exemple, dans un catalogue, sur des publicités, des sacs ou des factures pour désigner le commerçant et non les produits en tant que tels:

Signe antérieur	Affaire n°
Schuhpark	T-183/08
Le Tribunal a conclu que l'utilisation du signe *Schuhpark* 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 n'en portaient pas 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 *Schuhpark* et les chaussures. En d'autres termes, *Schuhpark* 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 (§ 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°
MB&P	T-463/12
Marque antérieure enregistrée dans la classe 42 pour, notamment, les services d'un conseil en brevets. L'utilisation de la marque antérieure sur des factures, des cartes de visite et dans la correspondance professionnelle a été jugée suffisante pour démontrer l'usage sérieux en relation avec les services d'un conseil en brevets.	
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 (§ 31-35).

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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Toutefois, la solution adoptée dans chaque cas d'espèce dépend pour une large part des circonstances spécifiques de l'affaire, comme le démontrent les exemples suivants:

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. Lus conjointement avec les catalogues, ces communiqués de presse prouvent qu'ils font référence à certains livres expressément mentionnés dans les catalogues» (§ 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, dès lors qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou services, est généralement assimilée à un usage sérieux.

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 ou 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.» (§ 33).	

Signe antérieur	Affaire n°
WALZERTRAUM	T-355/09 (pourvoi pendant sous le numéro C-141/13 P)
L'opposante, une confiserie, qui est titulaire de la marque allemande «WALZERTRAUM» 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 l'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 «WALZERTRAUM». 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 (§ 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 Wikipédia 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 (§ 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 04/03/2007) 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» (§ 21).	

2.4 Le lieu de l'usage

2.4.1 L'usage sur le marché «national»

Les marques doivent faire l'objet d'un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées (l'Union européenne pour les marques de l'Union européenne, 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 19/12/2012, C-149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 30). La Cour a également observé que l'usage de la marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte (§ 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 RMUE, 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 09/06/2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, § 16).

2.4.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne

Lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, elle doit faire l'objet d'un usage «dans l'Union» (article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphe 2, du RMUE). Conformément à l'arrêt «Leno Merken», l'article 15, paragraphe 1, du RMUE 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 l'Union (§ 44).

Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l'approche appropriée n'est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE 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 (§ 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 (§ 58). L'usage d'une MUE au Royaume-Uni (voir arrêt du 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57), voire à Londres et dans ses environs immédiats, peut suffire sur le plan géographique (voir arrêt du 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). Dans sa décision du 07/03/2013 (R 0234/2012-2, now, confirmée par l'arrêt du 30/01/2015, T-278/13, EU:T:2015:57) la chambre de recours a considéré que l'usage d'une marque pour des services de transmission à large bande sans fil relevant de la classe 42 dans une zone géographique comprenant Londres et la Vallée de la Tamise suffit pour constituer un usage sérieux au Royaume-Uni et dans l'Union européenne compte tenu de «la zone territoriale» [Londres étant la plus grande ville du pays et la plus grande zone urbaine de l'Union européenne, avec une 'aire métropolitaine comptant une population totale estimée entre 12 et 14 millions', 'la première place financière du monde avec New-York', 'un centre majeur pour les arts, la science, le tourisme, les médias et les technologies de l'information', dotée d'un profil commercial européen 'extrêmement élevé par rapport aux services en question' (R 0234/2012-2, § 47) et la Vallée de la Tamise étant 'longue de 200 miles et large de 30 miles' et comprenant des 'villes très peuplées ayant une activité économique importante' (R 0234/2012-2, § 45 et 46)], de l'«échelle, [de] la fréquence [et de] la régularité de l'usage» et des «caractéristiques» du marché concerné (R 0234/2012-2, § 52).

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 RMUE) et non les normes ou pratiques nationales appliquées aux marques de l'Union européenne.

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 RMUE). 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 (§ 60, 66 et 76).

Lorsque la marque antérieure est une marque internationale ou une marque Benelux, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire des pays concernés par l'enregistrement international ou au Benelux.

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 RMUE, l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'**exportation** constitue également un usage au sens de l'article 15, paragraphe 1, du RMUE.

Affaire n°	Marque antérieure	Commentaire
T-254/13	STAYER	L'usage sérieux peut découler de l'exportation de produits vers un opérateur unique établi hors d'Europe, qui peut avoir la qualité d'intermédiaire, aux fins de leur vente au consommateur final dans un pays tiers. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la mise sur le marché des produits dans ce pays tiers importateur (§ 57 à 61).
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 aux Pays-Bas au sens de l'article 15, paragraphe 1, point b), du RMUE (§ 42).

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 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 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 arrêts du 23/10/2003, C-115/02, «Rioglass et Transremar», EU:C:2003:587, § 27; du 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 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 (arrêt du 09/12/2015, T-354/14, zumex, EU:T:2015:947, § 62).

2.5 La période de l'usage

2.5.1 Oppositions formées le ou après le 23/03/2016

Si la marque antérieure est soumise à une obligation afférente à l'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 dépôt ou**, si la demande de MUE contestée a une date de priorité, **de la date de priorité** de la demande de MUE contestée. Ainsi, si la demande de MUE contestée a été déposée le 15 juin 2016, ou si cette date était celle de la priorité de la demande de MUE contestée, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 juin 2011 et le 14 juin 2016.

Si la marque contestée est un enregistrement international désignant l'Union, la période effective pour laquelle l'usage doit être prouvé peut simplement être calculée à rebours à partir de la date de l'enregistrement (code INID 151) ou la date de priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, la date de la désignation postérieure de l'Union (code INID 151). Ainsi, si l'enregistrement international contesté a été enregistré, ou si l'Union a été désignée postérieurement, le 15 juin 2016, l'opposant devra apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque au cours de la période comprise entre le 15 juin 2011 et le 14 juin 2016.

Les preuves relatives à l'usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu'elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l'objet d'un usage sérieux 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 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Lorsqu'une marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant plus de cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE contestée, 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 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

2.5.2 Oppositions formées avant le 23/03/2016

Avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, la période de cinq ans était calculée à rebours à partir de la **date de publication** de la demande de MUE contestée. Dans le cas d'EI contestés, la date équivalente était le début de la période d'opposition (à savoir, conformément à l'article 152, paragraphe 1, du RMUE, six mois après la date de publication de l'enregistrement international ou de la désignation ultérieure.

Par exemple, si l'enregistrement international contesté ou sa désignation ultérieure de l'Union a été publiée le 15 juin 2009, l'opposant devrait apporter la preuve d'un usage sérieux de leur marque au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2004 et le 14 décembre 2009.

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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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 08/07/2004, T-334/01, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Dans certaines circonstances, même des **preuves circonstancielles** telles que des catalogues mentionnant la marque, bien 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 (arrêts du 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 57 et 58; et du 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 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 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

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 (arrêts du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (arrêt du 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suivant).

L'usage sérieux de la marque n'est pas écarté au seul motif qu'il 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 (arrêts du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; du 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

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 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La phase initiale de commercialisation d'un produit peut être supérieure à quelques mois, mais elle ne peut pas se prolonger indéfiniment (arrêt du 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54 et 55, confirmé par l'arrêt rendu dans l'affaire C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

2.6.2 Exemples d'usage insuffisant

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160	Les ventes tests de 15 000 bouteilles d'eau sont considérées comme symboliques eu égard à la taille du marché européen (§ 34 et 35).
Arrêt du 16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	La requérante a produit une déclaration sous serment signée par le responsable du département des importations et gestionnaire de la qualité, des photos, dont une de la devanture d'un magasin Nanu-Nana, et d'autres, non datées, de divers produits, tels que des boîtes en papier pliables, des albums, des calendriers, des autocollants, des blocs-notes, du matériel pour les artistes, des cartes et autres produits en papier, des serviettes, des livres de recettes, des meubles et des articles de décoration intérieure. Les produits représentés sont tous revêtus des étiquettes et des étiquettes autocollantes avec la marque antérieure apposée sur l'emballage. Aucune preuve n'a été fournie quant au chiffre d'affaires dans les déclarations sous serment, et les photos ne sont pas datées (§ 33)
«WALZERTRAUM», § 32 et suivants (confirmé par l'arrêt 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 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	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 27/02/2009, 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 20/04/2001, R 0378/2000-1, Renacimiento	La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un connaissement attestant la livraison de 40 colis de sherry est insuffisante pour établir un usage sérieux.
Décision du 09/02/2012, R 0239/2011-1, GOLF WORLD (B 1 456 443, Golf World)	Comme unique preuve de l'usage de *matériel imprimé*, 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.

Affaire n°	Commentaire
Décision du 07/07/2011, 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 16/03/2011, 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 6/04/2011, 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 27/10/2008, 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 21/06/1999, 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 30/01/2001, 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 16/11/2011, T-308/06, «BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products», § 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 10/09/2008, T-325/06, «CAPIO», § 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 MUE 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 27/09/2007, T-418/03, «LA MER», § 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 25/03/2009, 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.

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 11/05/2006, C-416/04 P, «VITAFRUIT», § 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 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 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 04/09/2007, 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 11/10/2010, 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 *protéines de lait destinées à la consommation humaine*. 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 27/07/2011, 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 01/02/2011, 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 26/01/2001, 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 18/06/2001, 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 RMUE 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, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée.

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 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 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 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 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.

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 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

S'agissant des **ajouts**:

- plusieurs signes peuvent être utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré (arrêt du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 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 (arrêts du 30/11/2009, T-353/07,

Coloris, EU:T:2009:475, § 29 à 33 et suivants; du 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 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 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

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 enregistrée[2]. 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.

Affaire n°	Marque enregistrée	Usage effectif	Commentaire
T-105/13 TrinkFix	Drinkfit		Les produits pertinents étaient des boissons relevant des classes 29 et 32. Les étiquettes de bouteilles étant étroites, il n'est pas inhabituel que la marque verbale soit disposée sur deux lignes (§ 47).

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.

[2] Voir Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 4, Comparaison des signes.

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 paragraphes suivants présentent des exemples de ces deux types de scénarios:

- utilisation simultanée de plusieurs signes;
- ajout d'autres éléments verbaux;
- ajout 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 de l'Union européenne, 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 RMUE. 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 (arrêt T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Il est fréquent, dans le commerce, de présenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices différentes, de sorte que ces différences évidentes, qui soulignent la marque de fabrique, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome (décision du 07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).

La Cour a confirmé que la condition d'usage sérieux d'une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci 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 18/04/2013, C-12/12, SM JEANS/LEVI'S, EU:C:2013:253, § 36). De même, la Cour a précisé que la condition d'usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu'une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée (arrêt du 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

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» (§ 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» (§ 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» (§ 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» (§ 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 (§ 53);
2) Lehning était la **marque d'entreprise.** Le fait que la marque antérieure «L.114» a été utilisée avec la marque d'entreprise «Lehning» n'a pas altéré son caractère distinctif au sens de l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMUE (§ 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, § 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 (§ 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 (arrêt du Tribunal du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (§ 16).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
Marque n° 1	Marque n° 2	C-12/12

Levi Strauss est le titulaire des deux marques de l'Union européenne reproduites ci-dessus. La marque n° 1 est toujours utilisée en conjonction avec la marque verbale LEVI'S, c'est-à-dire comme dans la marque n° 2. La CJUE a jugé que la condition d'usage sérieux peut être remplie lorsqu'une marque figurative de l'UE est uniquement utilisée en conjonction avec une marque verbale de l'UE qui lui est surimposée et que la combinaison de ces deux marques est, en outre, elle-même enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n'altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu'enregistrée.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		C-252/12

Specsavers a engagé une action en contrefaçon de marque et en usurpation d'appellation (*passing-off*) sur la base des marques de l'Union européenne antérieures SPECSAVERS (marque verbale), et des signes figuratifs , et , à l'encontre d'ASDA, une chaîne de supermarchés qui a relancé ses activités dans le domaine de l'optique et ciblé Specsavers dans sa campagne de commercialisation. Specsavers a utilisé, en couleur, ses enregistrements en noir et blanc et a acquis une renommée au Royaume-Uni pour la couleur verte, en utilisant son signe comme suit: . ASDA a également acquis une renommée au Royaume-Uni pour une autre nuance de vert dans le cadre de son activité de supermarché, qu'elle a appliquée à son activité dans le domaine de l'optique: .

La CJUE a estimé que l'usage de avec le signe verbal surimposé pouvait être considéré

comme étant un usage sérieux de la marque au logo muet dans la mesure où celle-ci, telle qu'elle a été enregistrée, renvoie toujours sous cette forme aux produits de Specsavers (qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, § 24).

Il appartient à l'opposant **d'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 (§ 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.

Ajout d'autres éléments verbaux

En principe, une différence au niveau des mots, voire des lettres, équivaut à une altération du 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.

Ajout d'éléments non dominants

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
COLORIS	 	T-353/07
Le Tribunal a confirmé que l'usage de la marque *Coloris* accompagnée d'éléments verbaux supplémentaires tels que «global coloring concept» ou «gcc» n'altérait pas son caractère distinctif, car ces éléments additionnels étaient simplement utilisés avec la marque *Coloris*, étaient positionnés en dessous de celle-ci et n'étaient pas dominants dans cette marque. La même conclusion s'applique d'autant plus aux mots additionnels (global coloring concept) qu'il s'agit		

de termes ayant une signification générale 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°
HALDER	HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V	T-209/09
Le Tribunal a indiqué que «le fait que, dans cet article, les noms des fonds soient constitués du terme "halder" auquel on ajoute un chiffre en caractères romains n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion sur l'usage de la marque, dans la mesure où ces ajouts, en raison de leur brièveté, de leur faible caractère distinctif et de leur position accessoire, n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée» (§ 58).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
VILLA ALBERTI		**R 1190/2011-4 (confirmé par T-489/13)**
Les signes figuratifs reproduits dans la preuve de l'usage contiennent les éléments distinctifs de la marque antérieure et ces éléments sont clairement visibles sur les étiquettes. L'inversion des éléments figuratifs et verbaux du signe et l'indication supplémentaire des appellations d'origine respectives (Soave, Soave Superior et Chianti) n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, qui est reproduite dans le signe avec tous ses éléments distinctifs. Les consommateurs de vins sont particulièrement intéressés par l'origine géographique précise de ces produits; toutefois, l'ajout de ces informations concernant l'origine géographique des produits ne saurait altérer le caractère distinctif d'une marque dans le cadre de sa fonction essentielle d'identification d'une origine commerciale donnée (arrêt du 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
ARKTIS	ARKTIS LINE	T-258/13

Le Tribunal a indiqué que le terme anglais «line» (ligne), synonyme du terme allemand «Linie», est utilisé communément dans le contexte publicitaire et commercial en relation avec une ligne de produits. Il est susceptible d'être spontanément perçu par le consommateur moyen, notamment en Allemagne. Le Tribunal a rejoint les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le terme «line» n'altérait pas le caractère distinctif de la marque contestée et l'utilisation de cette marque, en combinaison avec ce terme, était un usage de cette marque (§ 26 et 27).

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
AINHOA	AINHOA associé à «BIO», «LUXE», «MINERAL PASSION», «SPA WORLD CHOCOLATE» ou	T-426/13
L'élément figuratif est constitué d'un carré représentant le ciel avec des nuages, concentrés dans la partie inférieure dudit carré. Cet élément ne présente aucun lien évident avec les produits en cause, ni aucune originalité. Dès lors, et compte tenu de sa taille et de sa position accessoire, cet élément n'est pas de nature à modifier l'impression d'ensemble produite par la marque contestée. L'utilisation du signe figuratif en cause doit être considérée comme une variation acceptable de la marque contestée. En outre, les éléments ajoutés, tels que «bio», «luxe», «mineral passion» ou «spa world chocolate», sont des éléments descriptifs des caractéristiques des produits. L'élément «bio» pourra facilement être perçu comme une abréviation du terme «biologique» et renvoie à la provenance ou à la composition des produits concernés Le terme «mineral» décrit les composantes des produits en cause en raison de l'utilisation courante de minéraux dans le domaine cosmétique. De plus, le mot «spa» a une signification spécifique en ce qui concerne les établissements de santé et de bien-être. Enfin, le mot «luxe» vise à décrire les produits en cause. En conséquence, ces éléments ajoutés n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée (§ 30 à 32).		

Autres ajouts acceptables

L'ajout d'**éléments sans importance** comme des signes de ponctuation n'altère pas le caractère distinctif:

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
L'usage de la marque antérieure «PELASPAN-PAC» sans le trait d'union reliant les éléments «PELASPAN» et «PAC» n'altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'elle a été enregistrée et doit donc être pris en considération dans l'appréciation de l'existence d'un usage sérieux.		

De même, l'utilisation du **singulier ou du pluriel,** ou inversement, dans des mots ayant une signification (p.ex. en ajoutant ou enlevant une lettre «s» en anglais ou dans d'autres langues) n'altère normalement 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» (§ 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» (§ 24).		

Ajouts inacceptables

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
VILA VITA PARC	vila vita hotel & feriendorf panno[n]ia	T-204/12
«le mot allemand "feriendorf" signifiant "village de vacances" en français, il peut être considéré comme descriptif des services en cause, mais il n'en va pas de même pour l'élément verbal "panno[n]ia" (§ 30). Par conséquent, l'ajout du mot "panno[n]ia" modifie le caractère distinctif de la marque.		

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» (§ 20).		

L'ajout d'éléments figuratifs

Lorsque l'élément figuratif, étant simplement décoratif, 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°
DRINKFIT		T-105/13
L'ajout de l'élément graphique circulaire ne modifie pas l'impression d'ensemble du signe (§ 49).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°

SEMBELLA		T-551/12
Les éléments figuratifs sont uniquement décoratifs, voire négligeables, et ne modifient pas le caractère distinctif de la marque (§ 43).		
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"» (§ 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» (§ 23).		

2.7.3.2 Omissions

Lorsque l'on constate que des éléments sont «supprimés» dans l'usage effectif d'une marque, il convient de vérifier que le caractère distinctif de cette marque n'est pas altéré.

Si l'élément supprimé occupait une **position secondaire et non distinctive**, sa suppression ne modifie pas la marque (arrêt du 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Suppression 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» (§ 34 et suivants).

Suppression 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°
		T-415/09 (confirmé par C-621/11 P)
La chambre de recours a considéré qu'alors que dans certains éléments de preuve, la marque antérieure n'incluait pas le mot «beachwear», «cela n'altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure, parce qu'elle est essentiellement descriptive de la nature des produits» («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". […] [b]ien 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, 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» (§ 62 à 63).		

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°
		T-225/12, § 49 à 53 (pourvoi en cours, C-237/14P).
Le Tribunal a confirmé (§ 53) la conclusion de la chambre de recours selon laquelle «le caractère distinctif de la marque est largement dominé par les mots "LIDL MUSIC" et seulement marginalement influencé par les éléments figuratifs utilisés pour représenter les lettres et le petit monogramme situé en dessous» (décision du 21/03/2012, R 02379/2010-1, LIDL express (fig.)/LÍDL MUSIC (fig.), § 17).		

La suppression de la **translittération d'un terme** est généralement considérée comme une modification acceptable.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
APALIA-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)		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» (§ 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 compris 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 l'Union européenne» (§ 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 (§ 26).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-46/13
Dans cette affaire, le Tribunal a examiné si l'omission, dans la forme utilisée, de l'expression «La Sabiduría del Sabor» altère le caractère distinctif de la marque antérieure, telle qu'enregistrée. Premièrement, les termes «Sabores de Navarra» [en français, «goûts/saveurs de Navarra»] renvoient à des sensations ou des impressions évoquant une région du nord de l'Espagne. Ainsi, ces éléments peuvent être perçus par le public hispanophone comme étant descriptifs de l'origine géographique des produits en cause. D'autre part, le terme «sabores» [en français, «saveurs»] peut être perçu comme une indication d'une qualité des produits, à savoir leur saveur. Il s'ensuit que les éléments «Sabores de Navarra» doivent être considérés comme étant essentiellement descriptifs.		

Les éléments «La Sabiduría del Sabor», compte tenu de la signification des termes «La Sabiduría» [en français, «sagesse»] et de celle du terme «sabor» [en français, «saveur»], constituent un jeu de mots et ne sauraient être considérés comme étant descriptifs. Il s'ensuit que le caractère distinctif de la marque antérieure provient, essentiellement, des termes «La Sabiduría del Sabor». Le Tribunal a conclu qu'en l'espèce, l'omission, dans la forme utilisée de la marque, des termes «La Sabiduría del Sabor» est de nature à altérer son caractère distinctif (§ 31 à 45).

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 documents produits au cours de la procédure d'opposition, même s'ils devaient être pris en compte lors de la procédure de recours, ne prouvent pas l'usage de l'élément figuratif contenu dans les marques antérieures» (§ 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 RMUE, et l'opposition doit dès lors être rejetée en ce qu'elle était fondée sur les enregistrements de marques espagnoles» (§ 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°

PALMA MULATA		T-381/12
Le Tribunal a confirmé que l'utilisation d'une police de caractères [standard] ne modifie pas le caractère distinctif d'une marque verbale. Elle permet plutôt de distinguer la marque des éléments descriptifs 'ron' et 'de Cuba' (§ 34).		

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'altérait 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 (§ 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» (§ 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.

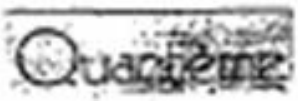
Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
BIOTEX	(divers)	R 0812/2000-1
«La marque, telle que reproduite dans ces documents, a été diversement représentée dans les styles suivants: – le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches sur fond noir dans des publicités; – une référence dans des articles de journaux au mot BIOTEX en caractères ordinaires; – le mot BIOTEX en lettres majuscules blanches avec le point sur la lettre «I» 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'» (§ 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 «I» a une couleur différente. La chambre de recours considère que ces variantes sont minimes 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» (§ 17).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
SILVER		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 *verbale* enregistrée SILVER, mais bien de la marque **figurative en couleur,** 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.

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 (pourvoi 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» (§ 28 à 30).		
		T-361/13
Le mot «vigar» est un mot inventé et possède donc un caractère distinctif intrinsèque. compte tenu du fait que le mot «vigar» est le seul élément verbal, de son caractère distinctif intrinsèque, de sa position centrale et du fait que les autres éléments soulignent sa présence, ce mot est l'élément le plus distinctif de la marque antérieure. La forme telle qu'utilisée ne diffère de la marque antérieure telle qu'enregistrée que dans l'orientation ascendante de son fond ovale, dans l'utilisation de minuscules plutôt que de majuscules et dans le remplacement de la couronne par une série de trois points. Le Tribunal a approuvé la conclusion selon laquelle une orientation différente du même fond, l'utilisation de majuscules ou de minuscules lorsqu'il s'agit de caractères standard qui reproduisent le même mot ou le remplacement d'un élément laudatif par un élément ornemental (la série de points), alors que ces deux éléments servent à renforcer le mot «vigar», sont des différences mineures n'altérant pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu'elle a été enregistrée. Cette conclusion n'est pas remise en cause si on tient compte de la deuxième forme d'utilisation, dans la mesure où, même si, dans ce cas, le fond de base disparaît et le mot «spain» est présent, ce dernier sera compris comme un ajout purement descriptif (§ 70 à 72).		
	vieta 	T-690/14
Le caractère distinctif de la marque provient essentiellement, non de ses éléments figuratifs, mais du terme «vieta». L'élément revêt un caractère distinctif élevé et occupe une position importante dans l'impression d'ensemble produite par la marque contestée, telle qu'enregistrée, tandis que ses éléments figuratifs n'ont qu'un caractère distinctif faible et n'occupent qu'une place accessoire dans cette impression d'ensemble. Lesdits éléments figuratifs, y compris la police de caractères utilisée, ont un impact visuel relativement marginal. Le cadre rectangulaire ne présente aucune originalité par rapport aux usages habituels du commerce. Quant aux éléments figuratifs constitués, d'une part, des rectangles de couleur grise séparant les lettres du terme «vieta» et, d'autre part, des rectangles de couleur blanche figurant au milieu des bords du cadre rectangulaire, ils sont de taille très réduite, ne sont pas frappants et		

ne présentent aucune originalité (§ 47 et 48).

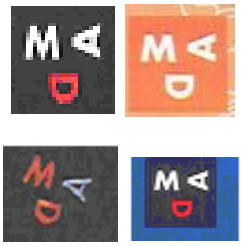
Ceci est particulièrement pertinent lorsque l'élément figuratif est **principalement descriptif** des produits et des services pertinents.

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
S'agissant du produit «FETA», en ce qui concerne les deux drapeaux grecs situés près du mot «TAVERNA», il convient de noter que l'obligation d'utiliser une marque telle qu'elle a été enregistrée n'oblige pas son titulaire à l'utiliser isolément dans la vie des affaires. L'article 15, paragraphe 1, du RMUE n'exclut pas la possibilité que le titulaire de la marque ajoute des éléments supplémentaires (décoratifs ou descriptifs), voire même d'autres marques, comme sa marque d'entreprise, sur l'emballage du produit, pour autant que la marque «telle qu'enregistrée» reste clairement reconnaissable et sous forme individuelle. Les deux drapeaux grecs ne possèdent aucun caractère distinctif pour les produits en cause, qui sont connus comme étant des spécialités alimentaires d'origine grecque. La présentation globale du produit, en bleu et blanc comme les couleurs du drapeau grec, dépeignant un paysage rappelant une scène méditerranéenne et incluant le symbole d'une appellation d'origine protégée sous l'image, étaie cette appréciation (§ 39).		

Cela vaut également lorsque les éléments dominants restent inchangés (arrêt du 24/11/2005, T 135/04, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, précité).

En ce qui concerne plus particulièrement les **modifications de couleur**, la principale question à aborder est celle de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée altère le caractère distinctif de la marque enregistrée, c'est-à-dire si l'usage de la marque en couleur, alors que cette marque est enregistrée en noir et blanc ou en nuances de gris (et inversement) constitue une altération de la forme enregistrée. L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne se sont mis d'accord sur une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, selon laquelle une modification au niveau de la couleur uniquement n'altère pas le caractère distinctif de la marque pour autant que:

- les éléments verbaux/figuratifs soient identiques et constituent les principaux éléments distinctifs;
- le contraste de nuances soit respecté;
- la couleur ou la combinaison de couleurs soit dépourvue de caractère distinctif;
- la couleur ne soit pas l'un des principaux éléments contribuant au caractère distinctif global du signe.

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 MUE. Par conséquent, les représentations du signe qui n'altèrent pas la disposition des lettres ou le contraste de couleurs, constituent un usage sérieux (§ 41 et 45).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		R 1479/2010-2
L'élément verbal était considéré comme la caractéristique dominante de la marque figurative car il occupait une position centrale et était écrit en grosses lettres. Il a été considéré que le caractère distinctif n'était pas modifié (§ 15).		

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 RMUE. 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 (§ 45).		

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: » (§ 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 marque verbale John Deere 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 1er avril 1996» (§ 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 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 RMUE. 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» (§ 35).		

Forme enregistrée	Usage effectif	Affaire n°
		T-83/14
Le signe utilisé présente des différences importantes par rapport à la marque antérieure sous sa forme enregistrée. Ces différences sont de nature à altérer, dans la perspective du consommateur moyen français visé par les produits relevant de la classe 25, le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée. En effet, l'élément graphique de ladite marque, constitué d'une signature stylisée, disparaît complètement du signe utilisé et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique, symétrique et statique. La marque antérieure sous sa forme enregistrée attire l'attention par l'asymétrie et le dynamisme conférés par le mouvement des lettres, de la gauche vers la droite. Les différences entre la marque et le signe susvisés ne sont pas négligeables et ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme globalement équivalents, au sens de la jurisprudence. Compte tenu du fait que le graphisme particulier du mot «arthur» contribue, avec ledit mot, au caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée et qu'il se trouve être radicalement altéré dans le signe utilisé, les différences entre la marque et le signe en cause sont telles que le caractère distinctif de la première se trouve être altéré (§ 22 à 24).		

2.8 L'usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée

Conformément à l'article 15 du RMUE, 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 RMUE, 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 RMUE 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 RMUE] 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».

(arrêt du 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 MUE 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 *certains* 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, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 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 les Directives d'examen, Partie B, Section 3, Classification.

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	*Chaussures*	Commerce de détail de chaussures	Non conforme (§ 47 et 48).

Affaire n°	P&S enregistrés	P&S utilisés	Commentaire
T-183/08 SCHUHPARK	*Chaussures*	Services de détail relatif à des chaussures	Non conforme (§ 32).
R 0807/2000-3 Demara	*Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants*	Langes, couches-culottes pour incontinence	Non conforme, même si les produits spécifiques peuvent être vendus en pharmacie (§ 14 à 16).
R 1533/2007-4 GEO MADRID	*Services de télécommunication* de la classe 38	Fourniture d'une plate-forme d'achat sur internet	Non conforme (§ 16).
R 0068/2003-2 Sweetie	*Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; extraits concentrés de fruits et d'agrumes; confitures; sucre, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie*	Crèmes pour desserts aromatisées à la fraise, au caramel ou au chocolat	Non conforme (§ 20).
R 1519/2008-1 DODOT e.a.	*Langes en textile pour bébés* de la classe 25	Langes jetables en papier et cellulose (classe 16)	Non conforme (§ 29).
R 0594/2009-2 BANIF	*Administration, représentation et conseils généraux* de la classe 35 et *projets techniques, économiques et administratifs* de la classe 42	Administration de fonds et d'actifs personnels ou affaires immobilières (classe 36)	Non conforme (§ 39).
B 1 589 871 OXIL	Commutateurs électriques et «parties de lampes»	Appareils d'éclairage	Non conforme.
B 253 494 CAI/Kay	*Services d'éducation*	Services de divertissement	Non conforme.
B 1 259 136, LUPA	*Services de transport et de distribution* de la classe 39	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)	*Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau* de la classe 35	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 (§ 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 RMUE 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.»

(Arrêt du 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 RMUE 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 (§ 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 (§ 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 si aucune autre sous-catégorie ne couvre 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; et • 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 (arrêt du 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 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 (arrêts du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29 et 30; du 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). D'autres critères sont applicables pour la définition des sous-catégories adéquates, parmi lesquels figurent les caractéristiques du produit ou service, par exemple la nature du produit ou service, ou le consommateur ciblé pour le produit ou le service. L'origine géographique des produits n'est pas pertinente. Même si l'origine géographique des vins est un facteur important lors de leur sélection, ce facteur ne revêt pas une importance telle que des vins d'appellations d'origine différentes puissent constituer des sous-catégories de produits susceptibles d'être envisagées de manière autonome (arrêt du 30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI, EU:T:2015:446, § 37).

Signe antérieur	**Affaire n°**
ALADIN	T-126/03
P&S: produits pour polir les métaux de la classe 3. *Appréciation de la preuve de l'usage*: 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. *Appréciation de la preuve de l'usage:* 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» (§ 22). La chambre a également jugé qu'il était quasiment impossible et certainement indûment onéreux d'imposer au titulaire d'une MUE 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 (§ 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.

Appréciation de la preuve de l'usage: 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 (§ 29).

Signe contesté	Affaire n°
ICEBERG	R 1166/2008-1 Déchéance

P&S: *a*ppareils de chauffage, de génération de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'approvisionnement en eau de la classe 11.

Appréciation de la preuve de l'usage: 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 (§ 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 (§ 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 (§ 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.

Appréciation de la preuve de l'usage: 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 (arrêt du 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288), 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 (§ 25).

Signe antérieur	Affaire n°
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
P&S: 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. *Appréciation de la preuve de l'usage:* les appareils dont l'opposante a prouvé qu'elle les avait mis sur le marché relèvent du terme *hardware* (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 (§ 30 et 31). Aucune preuve n'a été produite pour la classe 42.	

Signe antérieur	Affaire n°
HEMICELL	R 0155/2010-2
P&S: aliments pour animaux de la classe 31, et aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31. *Appréciation de la preuve de l'usage:* la décision attaquée a commis une erreur en considérant que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les «*aliments pour animaux»* de la classe 31 et les «*aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31»*, 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 MUE antérieure est, aux fins de l'examen de l'opposition, réputée uniquement enregistrée pour les «*additifs pour alimentation animale»* de la classe 31.	

Signe antérieur	Affaire n°
VIGOR	T-361/13, 18/11/2015
P&S: tout type de brosses et brosserie, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène, compris dans la classe 21. L'usage établi d'une marque pour des balais, des brosses et des éponges, parmi d'autres produits, a été considéré comme une preuve de l'usage suffisante pour les produits «tout type de brosses et brosserie, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène» pour lesquels la marque était enregistrée. Le Tribunal a indiqué que ces articles de ménage et de cuisine ne constituent pas une catégorie suffisamment large pour qu'il faille y distinguer des sous-catégories par rapport auxquelles un usage effectif devait spécifiquement être prouvé. Il y a plutôt lieu de considérer qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de cette catégorie de produits.	

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	*Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires.*	*Aérosols doseurs contenant des corticoïdes, délivrés uniquement sur ordonnance.*
T-493/07 FAMOXIN	*Produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires.*	*Produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires.*
T-487/08 KREMIZIN	*Produits pharmaceutiques destinés au traitement d'un problème cardiaque.*	*Solution stérile d'adénosine destinée au traitement d'un problème cardiaque particulier et administrée par intraveineuse dans les hôpitaux.*
T-483/04 GALZIN	*Préparations à base de calcium.*	*Produits pharmaceutiques.*

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 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 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. *Appréciation de la preuve de l'usage*: 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 RMUE.

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 RMUE, 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 10/12/1999, B 74 494).

2.9.2 L'usage par des tiers autorisés

Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du RMUE, 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 (arrêt du 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). 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 (arrêts du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; du 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 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 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 RMUE, l'usage fait par (au moins) une personne habilitée satisfait à l'obligation afférente à l'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 RMUE.

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 (décisions du 25/05/2009, B 1 155 904; du 24/02/2009, 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 RMUE, 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 RMUE, 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 RMUE).

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 RMUE, 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 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 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 14/05/2008, R 0855/2007-4, PAN AM, § 27; et arrêts du 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 41; et du 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67 à 69).

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 RMUE, 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 18/04/2007, 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'opposante démontrent de façon adéquate que l'usage des marques antérieures pour l'additif alimentaire «*améliorateur de la digestibilité zootechnique (enzyme alimentaire)*» 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 [décision du 18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40 (confirmée par l'arrêt du 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160)].

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 (§ 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 (§ 25).	

Signe antérieur	Affaire n°
MANPOWER	R 0997/2009-4
Conformément à l'article 9 du RMUE 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 09/03/2010, R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22) (§ 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 (§ 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 11/12/2007, R 0077/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (marque fig.), § 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 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2.11.4 *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 concernée, 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 01/07/1999, B 2 250).

3 La procédure

3.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, 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 RMUE).

L'article 42, paragraphe 2, du RMUE 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 3.1.3 ci-dessous pour une exception à cette règle). Si le demandeur de la MUE 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 une obligation afférente à l'usage, c'est-à-dire si elle est enregistrée depuis plus de cinq ans.

3.1.1 La date de la requête

Conformément à la règle 22, paragraphe 1, du REMUE, la demande de preuve de l'usage selon l'article 42 paragraphe 2, du REMUE, n'est admissible que si le demandeur présente sa demande 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 REMUE.

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 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, l'obligation d'apporter la preuve de l'usage implique que la marque antérieure enregistrée ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité[3] de la demande de MUE.

Dans le cas d'une opposition à l'encontre d'un enregistrement international désignant l'Union européenne, la marque de l'opposant fait l'objet d'une obligation afférente à l'usage si, à la date de l'enregistrement (code INID 151) ou à la date de priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, à la date de la désignation postérieure de l'Union (code INID 151)[4], elle a été enregistrée depuis cinq ans au moins.

3.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne

Conformément aux articles 15 et 42, paragraphe 2, du RMUE, la date décisive pour établir si une marque a été enregistrée pendant cinq ans au moins à la date concernée est la date d'enregistrement de la MUE antérieure. Si cinq années ou plus se sont écoulées entre la date d'enregistrement de la MUE antérieure et la date concernée, le

[3] Pour les oppositions déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de publication.

[4] Pour les oppositions déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente se situe six mois après la date de la première re-publication par l'Office.

demandeur (ou dans le cas d'un EI contesté, le titulaire) peut demander une preuve de l'usage.

3.1.2.2 Marques antérieures nationales

Pour les marques nationales, il convient de déterminer une date équivalente à la date d'enregistrement des marques de l'Union européenne. Pour interpréter ce terme, il convient de tenir compte du fait que certains systèmes nationaux d'enregistrement des marques prévoient une procédure d'opposition **post**-enregistrement.

Compte tenu de ces différents systèmes nationaux, l'article 10, paragraphe 1, de la directive (équivalent de l'article 42 du RMUE) prévoit, en ce qui concerne l'obligation d'usage des marques nationales, une période de «cinq ans suivant la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement».

La date d'achèvement de la procédure d'enregistrement (article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95) utilisée pour calculer le début de la période de cinq ans relative à l'obligation afférente à l'usage des enregistrements nationaux et internationaux (article 42, paragraphes 2 et 3 du RMUE) est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles procédurales (arrêt du 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26 à 28).

Le titulaire d'une marque n'est pas tenu de faire un usage effectif de la marque lorsqu'une procédure d'examen ou d'opposition est en cours avant le délai de grâce de cinq ans précité. Ceci est conforme à l'approche relative aux marques antérieures car la date d'enregistrement d'une MUE indiquée à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, et considérée comme étant la date décisive du début du délai de grâce, est toujours la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement. En outre, cette interprétation permet d'aligner l'obligation d'usage, prévue par le RMUE, au droit national pertinent (décisions du 06/05/2004, R 0463/2003-1, Wrap House, § 19; du 18/06/2010, R 0236/2008-4, RENO).

L'achèvement de la procédure d'enregistrement peut intervenir après une procédure d'opposition préalable à l'enregistrement, et, dans certains États membres, après une procédure d'opposition post-enregistrement. Les dates pertinentes exactes peuvent être consultées dans le tableau joint dans l'annexe, à la page 78.

L'Office ne recherche pas de sa propre initiative la date effective d'achèvement de la procédure d'enregistrement. À défaut de preuve contraire, il suppose que la procédure d'enregistrement a été achevée à la date indiquée comme date d'enregistrement dans les documents fournis. Il appartient à l'opposant de réfuter cette supposition en prouvant la date exacte d'achèvement de la procédure d'enregistrement.

3.1.2.3 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, points a) et b) du Protocole de Madrid, les Offices désignés disposent d'un délai de 12 à 18 mois à compter de la date de notification de la désignation pour émettre un refus provisoire.

Lorsque l'État membre n'a pas été désigné dans la demande internationale mais dans une désignation ultérieure, le délai de 12 ou 18 mois débute à la date à laquelle la désignation ultérieure a été notifiée aux offices désignés.

Les États membres qui utilisent le **délai de 12 mois** pour émettre un refus provisoire en vertu du Protocole lorsqu'ils agissent en tant que partie désignée sont les suivants: Allemagne, Autriche, Benelux, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Lettonie, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovénie.

Les États membres qui ont opté pour le **délai de 18 mois** pour émettre un refus provisoire en vertu du Protocole lorsqu'ils agissent en tant que partie désignée sont les suivants: Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie, Royaume-Uni et Suède.

Le délai applicable (12 ou 18 mois) en Bulgarie, à Chypre, en Italie, en Pologne, et en Slovaquie, lorsque l'État agit en tant que partie désignée, varie selon que (i) le pays a été désigné ou désigné ultérieurement avant ou après le 01/09/2008 et (ii) l'Office d'origine est lié par l'Accord et le Protocole (délai: 12 mois) ou par le Protocole seulement (délai: 18 mois) (voir le tableau récapitulatif ci-dessous).

Pays désigné [5]	**Pays d'origine**	**Délai pour émettre un refus**
Allemagne, Autriche, Benelux, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Lettonie, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovénie (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord **et** le Protocole)	*Toutes les parties contractantes* [Statut au 15/04/2015: 95 États membres] [6] (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	12 mois
Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie, Royaume-Uni et Suède (parties contractantes de l'UE liées par le Protocole **seulement**)	*Toutes les parties contractantes* [Statut au 15/04/2015: 95 États membres] (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement avant le 01/09/2008 [7] (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord **et** le Protocole ayant opté pour un délai **prolongé**)	*Toutes les parties contractantes* [Statut au 15/04/2015: 95 États membres] (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement le 01/09/2008 ou après (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord **et** le Protocole ayant opté pour un délai **prolongé**)	*Parties contractantes liées par l'Accord **et** le Protocole* [Statut au 15/04/2015: 54 États membres]	12 mois
	*Parties contractantes liées par l'Accord **seulement*** [Statut au 15/01/2013: 33 États membres]	18 mois

En fonction des règles ci-dessus, l'Office appliquera, de sa propre initiative, le délai de 12 mois ou de 18 mois. Les délais sont calculés en ajoutant les périodes applicables à la date de notification à compter de laquelle débute le délai de notification du refus, celle-ci étant indiquée au moyen du code INID 580 qui figure sur l'extrait ROMARIN (ce n'est pas la date de l'enregistrement international ou de la désignation ultérieure) [règle 18, paragraphe 1, point a), iii), et règle 18, paragraphe 2, point a), du règlement commun].

[5] Malte ne fait pas partie du Système de Madrid.
[6] La liste complète des États parties à l'Accord de Madrid et au Protocole de Madrid peut être consultée sur le site: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.
[7] Date d'entrée en vigueur de l'article 9 *sexies* (1)(b) du Protocole, qui prive d'effet toute déclaration effectuée en vertu de l'article 5, paragraphe 2, points b) ou c), du Protocole (prolongation du délai de notification d'un refus provisoire) entre les parties contractantes liées par l'Accord et le Protocole.

Lorsque cela est indispensable pour déterminer si la marque antérieure est soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage, l'opposant peut indiquer une date ultérieure (par exemple, lorsqu'un refus provisoire a été levé après ces dates ou lorsque le pays désigné a opté pour un délai supérieur à 18 mois pour notifier un refus fondé sur une opposition, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), du Protocole) et le demandeur ou le titulaire peut indiquer une date antérieure à ces dates (par exemple, lorsqu'une déclaration d'octroi de protection a été faite avant ces dates) et fournir à l'Office les pièces justificatives.

La Cour de justice a d'ailleurs confirmé, en rapport avec un enregistrement international antérieur désignant l'Allemagne, que la date à laquelle un enregistrement international antérieur est réputé avoir été «enregistré» doit être établie conformément au droit allemand donnant effet au droit antérieur, et non par référence à la date d'enregistrement auprès du bureau international de l'OMPI. En vertu du droit des marques allemand, si la protection d'une marque internationale enregistrée est refusée à titre provisoire puis accordée, l'enregistrement est réputé avoir eu lieu à la date de réception par le bureau international de l'OMPI de la notification finale relative à l'octroi de la protection. L'application correcte de l'article 42, paragraphes 2 et 3 du RMUE, et de l'article 4, paragraphe 1, de l'Accord de Madrid, ne peut conduire à une violation du principe de non-discrimination (ordonnance du 16/09/2010, C-559/08 P, Atoz, EU:C:2010:529, § 44, et 53 à 56).

3.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne

Pour les enregistrements internationaux désignant l'Union, l'article 160 du RMUE dispose 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 l'Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l'Union.

À compter de la publication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une MUE enregistrée au titre de l'article 151, paragraphe 2, du RMUE.

3.1.2.5 Résumé du calcul du délai de grâce

Marque antérieure	Calcul de la date de début du délai de 5 ans (délai de grâce)
MUE	Date d'enregistrement
Marque nationale	Par défaut, date d'enregistrement ou d'achèvement de la procédure d'enregistrement si l'opposant en apporte la preuve.
EI désignant les États membres	Par défaut, 12 ou 18 mois après la date de commencement du délai de notification de refus (code INID 580). Cela peut être plus tôt ou plus tard si les parties en apportent la preuve.
EI désignant l'UE	Date de la deuxième re-publication de la désignation de l'UE dans la section M.3. du Bulletin.

3.1.3. 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 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

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 RMUE»;
- «Le demandeur soulève l'objection du non-usage» (décision du 05/08/2010, 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 MUE […]", étant donné que "[…] aucune information ou preuve de l'usage […] n'a été fournie" (décision du 22/09/2008, 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 12/06/2009, T-450/07, Pickwick Colour Group, EU:T:2009:202). 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'examinateur 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 26/05/2010, R 1333/2008-4, «RFID SOLUTIONS»).

3.1.4 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu

Conformément à la règle 22, paragraphe 5, du REMUE, 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).

3.1.5 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 RMUE 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 REMUE, 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 afférente à l'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 (décisions du 28/02/2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, § 20; décision du 19/09/2000, 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 REMUE. La pratique courante concernant les prorogations est applicable à ces demandes[8].

La règle 22, paragraphe 2, du REMUE précise que l'Office rejette l'opposition si l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage dans le délai imparti.

Il convient de distinguer trois cas de figure:

- Tout élément de preuve fourni par l'opposant à tout moment au cours de la procédure, avant l'expiration du délai de présentation de la preuve de l'usage, voire avant la demande de preuve de l'usage introduite par le demandeur, doit systématiquement être pris en considération pour apprécier la preuve de l'usage.

- L'opposant n'a produit **aucun élément de preuve pertinent** dans les délais impartis: la présentation de preuves pertinentes de l'usage pour la première fois au-delà de l'expiration du délai imparti à cet effet entraîne le rejet de l'opposition, **sans que l'Office ait une marge d'appréciation** à cet égard. La Cour a jugé à cet égard que la règle 22, paragraphe 2, du REMUE constituait une disposition de nature essentiellement procédurale et qu'il ressortait du contenu de cette disposition que lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'Office, le rejet de l'opposition doit être prononcé d'office (arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28 et 29).

[8] Voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions procédurales, paragraphe 6.2.1, Prorogation des délais dans les procédures d'opposition.

- L'opposant a produit des **éléments de preuve pertinents** dans le délai imparti et présente des preuves **supplémentaires** après l'expiration de ce délai: dans ce cas, lorsque les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve pertinents précédemment produits dans le délai imparti, et pour autant que l'opposant n'a pas abusé des délais impartis, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence, l'Office peut tenir compte des éléments de preuve déposés hors du délai imparti en se prévalant de **manière objective et raisonnable** du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 76, paragraphe 2, du RMUE (arrêt du 29/11/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 31, confirmé par l'arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28 et 30). La Cour a clairement déclaré que les mêmes considérations s'appliquaient *mutatis mutandis* aux procédures de déchéance (arrêt du 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 87, appliquant la règle 40, paragraphe 5, du REMUE).

  L'Office motive dûment ses décisions de rejeter ou de prendre en considération des «éléments de preuve supplémentaires» dans sa décision. Les déclarations d'ordre général telles que «les éléments de preuve ne sont pas pertinents» ou «l'opposant n'a pas expliqué pourquoi il avait présenté les éléments de preuve supplémentaires après l'expiration du délai» ne sont pas suffisantes (arrêt du 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111).

  En ce qui concerne l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire en tenant compte de ces faits et preuves, celui-ci est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque l'Office considère que, 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'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêt du 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).

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 RMUE, 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 (MUE, 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 REMUE, 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 RMUE. La règle 22, paragraphe 4, du REMUE 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 14/03/2011, B 1 582 579; du 18/06/2010, 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 REMUE, doit être lue à la lumière de la règle 79 *bis* du REMUE. 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 (concernant l'acceptation des CD-ROM, voir arrêt du 18/11/2015, T-361/13, VIGOR, EU:T:2015:859, § 25 à 35).

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 25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA, § 16; du 18/10/2000, R 0550/1999-3, «DUKE», § 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, 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 31/10/2001, 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 RMUE 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 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La déclaration sous serment a pour objectif d'informer sur les faits ou de fournir une explication relative aux pièces justificatives, et non de formuler un avis juridique (arrêt du 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

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 REMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE 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 RMUE. 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 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40, récemment confirmé par l'arrêt du 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). En cas de doute quant à l'existence d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration solennelle, il appartient à l'opposant de produire des preuves à cet égard. Faute d'une telle preuve, la déclaration ne sera pas considérée comme une déclaration au sens de l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE.

Étant donné que l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMUE 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 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Ni le RMUE ni le REMUE ne permettent de conclure que la force probante des éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d'un État membre (arrêts du 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; du 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). 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 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42).

Pour ce qui est de la **valeur probante** de ce type de preuve, l'Office établit une distinction entre les déclarations provenant de l'entourage de l'opposant ou par ses salariés et celles provenant d'une source indépendante (conformément à une jurisprudence constante – arrêts du 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; du 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Les déclarations faites par le titulaire ou par ses salariés

Les déclarations provenant de l'entourage du titulaire de la marque antérieure (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 (décisions du 11/01/ 2011, R 0490/2010-4, «BOTODERM», paragraphe 34; du 27/10/2009, B 1 086 240, et du 31/08/2010, B 1 568 610).

Une telle déclaration ne peut à elle seule prouver de manière suffisante un usage sérieux (arrêt du 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Cela ne signifie pas pour autant que ces déclarations soient dépourvues de toute valeur probante (arrêt du 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 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 de l'Union européenne (arrêt du 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et suivants).

Un changement de titulaire intervenu après la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE 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 17/06/2004, 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 (décisions du 19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUMO, § 9 (ii); du 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, § 11; du 12/08/2010, B 1 575 615).

Cette pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt «Chiemsee» (arrêt du 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), 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 l'opposant n'a apporté **aucune preuve** de l'usage, ou si les **éléments de preuve sont clairement insuffisants,** même s'ils ont été apportés dans le délai imparti à cet effet, 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 d'usage (principes d'économie de procédure et de bonne administration).

Dans tous les autres cas, les pièces sont transmises au demandeur et il lui est imparti un délai de deux mois pour présenter ses observations. L'Office ne doit ni 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 01/08/2007, R 201/2006-4, OCB / O.C.B., § 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 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 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 21/04/2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, § 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 28/02/2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Pour plus d'informations sur la présentation de preuves supplémentaires, voir le paragraphe 3.3.1 ci-dessus.

3.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage

Aux termes de la règle 22, paragraphe 6, du REMUE, 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 impartit, 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 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et suivants; décisions du 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR, § 46 et suivants (recours T-258/08); du 15/09/2008, R 1404/2007-2, FAY, § 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 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; du 14/11/2000, 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 RMUE, 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 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19, du 14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL, § 20; du 13/03/2001, R 0068/2000-2, NOVEX PHARMA).

3.7.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage

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.

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. L'examen de la preuve de l'usage est toujours nécessaire et obligatoire lorsque l'opposition est partiellement ou entièrement accueillie sur le fondement de la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage.

L'Office peut décider de ne pas procéder à l'examen de la preuve de l'usage présentée lorsque la question de savoir si la marque antérieure concernée a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits et/ou services respectivement enregistrés n'a aucune incidence sur le résultat final de la procédure d'opposition, par exemple:

- en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage;
- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement d'une autre marque antérieure qui n'est pas soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage;
- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement des motifs visés à l'article 8, paragraphe 3, et/ou à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE;
- au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, si l'une des conditions nécessaires pour l'application de ce motif n'est pas remplie.

Cependant, si la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage a été examinée dans le cadre de la décision mais que l'examen de la preuve de l'usage a été omis, cela doit être expressément indiqué dans la décision, et brièvement justifié.

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 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 et des produits spécifiques) ou le marché ou secteur d'activité particuliers.

Dans certaines conditions, **des preuves indirectes ou circonstancielles**, 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, pas plus que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans le cas où ce dernier aurait été invoqué.

3.7.4 Traitement des informations confidentielles

Conformément à l'article 87 *ter*, paragraphe 1, du RMUE, l'Office doit publier ses décisions. Par ailleurs, conformément à l'article 88, paragraphe 4, du RMUE, sur demande préalable d'une partie qui a fait valoir un intérêt particulier à garder des parties du dossier confidentielles, les données concernées doivent être gardées confidentielles vis-à-vis du public[9]. En outre, la nécessité de garder certaines données confidentielles n'exonère pas l'Office de l'obligation de motiver ses décisions.

Compte tenu de la nature publique des décisions, l'intérêt justifié d'une partie à garder certaines informations confidentielles vis-à-vis du public doit être concilié avec l'obligation de motivation qui incombe à l'Office. S'il peut être difficile d'exposer une motivation sans divulguer des données commerciales confidentielles, il est possible d'y parvenir en renvoyant à ces données de manière générale et sans révéler aucune information particulière. À titre d'exemple, l'Office, dans sa décision, peut renvoyer aux factures produites, indiquer la durée et la fréquence des ventes et le territoire sur lequel elles sont intervenues, l'importance des volumes de vente qu'elles représentent et établir si ces ventes sont suffisantes pour appuyer une conclusion selon laquelle il existerait un usage sérieux. Ce qui importe est que la décision reflète le fait que les données commerciales pertinentes ont fait l'objet d'un examen et d'une appréciation au regard du type de produits et services en cause et des caractéristiques du marché pertinent. La simple indication de la satisfaction ou non des exigences se rapportant

[9] Cependant, il convient d'observer qu'aucune partie du dossier ne peut être gardée confidentielle vis-à-vis de l'autre partie à la procédure, compte tenu des droits de la défense (voir Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, paragraphe 4.4.3).

aux différents facteurs (durée, lieu, nature et portée de l'usage) n'est pas suffisante pour appuyer la conclusion définitive concernant la question de l'usage sérieux.

Enfin, il convient de préciser que nonobstant le caractère confidentiel des observations ou d'une annexe prises dans leur ensemble, les données qui figurent dans ces observations ou dans cette annexe et qui relèvent clairement du domaine public (à titre d'exemple, lorsqu'elles figurent dans des articles de presse) peuvent faire l'objet d'un renvoi dans la décision.

3.7.5 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.

3.7.5.1 L'usage sérieux a été accepté

Affaire n°	Commentaire
Arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	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 02/05/2011, 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 /11/2010, 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 29/11/2010,	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,

R 0919/2009-4, GELITE	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 20/04/2010, 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 25/03/2010, 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 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9	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 19/09/2007, 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 04/05/2010, 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 08/06/2010, 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 01/09/2010, 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 12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	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.

Annexe

Délai de cinq ans pour examiner l'usage des marques nationales

Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du RMUE, «Sur requête du demandeur, le titulaire d'une MUE antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité[10] de la demande de MUE, la MUE antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union 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» (délai de grâce de 5 ans).

De même, le titulaire d'une marque nationale antérieure qui a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne doit, conformément à l'article 42, paragraphe 3, du RMUE, et à la demande du demandeur de la MUE, produire la preuve que sa marque nationale antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre concerné, pour les produits et les services pour lesquels elle était enregistrée pendant la période de cinq ans précédant la date de de dépôt ou la date de priorité[11] de la demande de MUE, sous réserve que la marque nationale antérieure ait été enregistrée pendant plus de cinq ans à cette date.

La date d'enregistrement d'une MUE est la date à laquelle elle est inscrite au Registre des marques de l'Union européenne. En conséquence, le délai de grâce de cinq ans d'une MUE débute à compter de son inscription au Registre des marques de l'Union européenne.

Afin de déterminer la date de commencement du délai de grâce de cinq ans pour une marque nationale, le droit national s'applique. Le commencement de ladite période dépend de la procédure d'enregistrement de l'État membre, en particulier de l'existence d'une éventuelle procédure d'opposition post-enregistrement (comme en Allemagne, au Danemark, en Finlande et en Suède).

Le tableau ci-dessous indique les dispositions[12] nationales pertinentes concernant l'absence d'usage d'une marque nationale, et précise la date de commencement du délai de grâce de cinq ans pour une marque nationale.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Extraits des dispositions juridiques pertinentes	Résumé / Commentaires
Allemagne	Section 26(5), DE-TML	*«Dans la mesure où l'usage est nécessaire au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, lorsqu'une opposition est formée contre l'enregistrement, la date d'enregistrement est remplacée par la date de clôture de la procédure d'opposition.»*	En l'absence d'opposition: date d'enregistrement (procédure d'opposition post-enregistrement) Lorsqu'une opposition a été formée: date de clôture de la procédure d'opposition (rejet définitif de

[10] Date de publication de la demande de MUE contestée, si les oppositions sont formées avant le 23/03/2016, voir le paragraphe 2.5.2

[11] Date de publication de la demande de MUE contestée, si les oppositions sont formées avant le 23/03/2016, voir le paragraphe 2.5.2

[12] Les références renvoient aux dispositions nationales en vigueur au 1er juin 2015

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Extraits des dispositions juridiques pertinentes	Résumé / Commentaires
			l'opposition ou autre circonstance, par exemple, retrait de l'opposition)
Autriche	Article 33a(1), AT-TML	*«enregistrement d'une durée minimale de 5 ans en l'absence d'usage … en Autriche, durant les cinq années précédant la présentation de la demande.»*	Date d'inscription au Registre des marques
Benelux	Article 2.26(2)(a) BCIP	*«dans la mesure où la marque n'a fait l'objet d'aucun usage normal sur le territoire du Benelux pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, sans motif valable, pendant une période ininterrompue de cinq ans.»*	Date d'enregistrement de la marque
Bulgarie	Article 19(1), BG-TML	*«….au cours d'une période de cinq ans suivant l'enregistrement …»*	Date d'enregistrement de la marque
Croatie	Article 29(2) HR-TMA	*«… la marque antérieure a, à la date de publication de la demande d'enregistrement de la marque, été enregistrée pendant cinq ans au moins.»*	Date d'enregistrement de la marque
Chypre	Section 28A, CY-TML	*«Si, au cours d'une période de cinq ans à compter de la date d'inscription de la marque au Registre des marques, le titulaire n'a pas fait un usage sérieux de sa marque en rapport avec les produits et les services pour lesquels celle-ci est enregistrée …»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Danemark	§ 25(1), DK-TML	*«… Au cours d'une période de cinq ans suivant la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement [lorsque] le titulaire […] n'a pas fait un usage sérieux de la marque […], ou si cet usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans […], excepté si des motifs valables de non-usage existent.»*	<u>En l'absence d'opposition</u>: 2 mois après la publication de l'enregistrement (procédure d'opposition post-enregistrement) <u>Lorsqu'une opposition a été formée</u>: a. à la date à laquelle la décision d'opposition devient définitive (dans les cas de rejet définitif de l'opposition, à savoir lorsque le délai pour former un recours a expiré ou lorsque les voies de recours sont épuisées); ou b. à la date de retrait de l'opposition
Espagne	Article 39 ES-TML	*«si dans les cinq années suivant la publication, le titulaire de la marque n'a pas fait un usage sérieux de sa marque en Espagne pour les produits et les services, couverts, ou si pendant*	Date de publication

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Extraits des dispositions juridiques pertinentes	Résumé / Commentaires
		une période continue de cinq années, la marque n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux.»	
Estonie	§ 53(1)(3), (4), § 53(2) and (3), EST-TML	*«...pendant cinq années consécutives après l'enregistrement, sans raison valable ...»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Finlande	Section 26, FI-TML Section 20 FI-FML	*«… si la marque n'a pas été utilisée au cours des cinq dernières années …»* *«… l'autorité chargée de l'enregistrement inscrit la marque au Registre et publie l'inscription. Toute opposition à l'enregistrement de la marque doit être formée par écrit auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement dans un délai de deux mois à compter de la publication.»*	En l'absence d'opposition: date d'enregistrement (procédure d'opposition post-enregistrement) Lorsqu'une opposition a été formée: date de clôture de la procédure d'opposition (rejet définitif de l'opposition ou autre circonstance, par exemple, retrait de l'opposition)
France	Article L. 714-5, Code de la PI	*«… usage pendant une période ininterrompue de cinq ans.»*	Date de publication de l'enregistrement au 'Bulletin officiel de la propriété industrielle'
Grèce	Article 147(2) lu conjointement avec l'article 143(1), GR-TML Article 160(1)(a) GR-TML	*«Lorsque la décision d'acceptation de la marque devient définitive, la date de dépôt constitue la date d'enregistrement.»* *«La marque est révoquée si elle ne fait l'objet d'aucun usage dans les cinq ans suivant son enregistrement…»*	Date de dépôt de la demande
Hongrie	Article 18(1), HU-TML Article 64(1), HU-TML	*«...dans une période de cinq ans suivant la date d'enregistrement…»* «[…] *La date de la décision d'enregistrement est la date d'enregistrement de la marque.»*	Date d'enregistrement de la marque
Irlande	Article 51(1)(a), (b), IE-TMA	*«… dans une période de cinq ans suivant la date de publication de l'enregistrement.»*	Date de publication de l'enregistrement de la marque
Italie	Article 24(1), IT–IP CODE	*«dans les cinq années suivant l'enregistrement.»*	Date de délivrance du certificat d'enregistrement
Lettonie	Article 23(3) LV-TML	*«...dans les cinq ans à compter de la date d'enregistrement …et lorsqu'il n'existe pas de motif valable pour l'absence d'usage.»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Lituanie	Article 47(2), LT-TML	*«L'enregistrement d'une marque peut être révoqué si, dans une période de cinq ans après la délivrance du certificat*	Date de délivrance du certificat d'enregistrement

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Extraits des dispositions juridiques pertinentes	Résumé / Commentaires
		d'enregistrement, le titulaire de la marque n'a pas fait un usage sérieux de la marque sur le territoire de la République de Lituanie, ou s'il n'a pas exprimé son intention sérieuse d'utiliser la marque pour les produits et/ou les services pour lesquels celle-ci est enregistrée, ou si la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période continue de cinq ans, excepté lorsque ledit usage a été rendu impossible par des motifs sérieux.»	
Malte	Article 42(1)(a), MT-TMA	*«…si au cours de la période de cinq ans suivant la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement, elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux...»*	
Pologne	Article 169(1)(i), PL-IPL	*«La protection accordée à la marque peut être retirée si aucun usage sérieux n'est fait de la marque en rapport avec les produits et/ou les services couverts par l'enregistrement, pendant une période de cinq années successives après la décision accordant la protection, sauf si des motifs sérieux de non-usage existent …»*	Date d'enregistrement Observation: en Pologne, l'examen comprend l'examen des motifs relatifs *ex officio,* et la décision d'accorder une protection est prise après un examen complet
Portugal	Article 269(i), PT-IP Code Article 269(5), PT-IP Code.	*«... l'enregistrement prend fin si la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux au cours d'une période de cinq années consécutives.»* *La période de cinq ans débute à compter de la date d'enregistrement.*	Date d'enregistrement
République tchèque	Section 13(1), CZ-TML	*«...cinq ans à compter de l'enregistrement, le titulaire de la marque n'a pas fait un usage sérieux de celle-ci …»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques Observation: veuillez noter que la date d'inscription pertinente figure sur les extraits de la base de données officielle de l'Office national sous le code INID 151 (date d'enregistrement).
Roumanie	Article 46(1)(a), RO – TML	*«… si pendant cinq années consécutives après la date d'inscription de la marque au Registre, celle-ci n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux en Roumanie, en rapport avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ….»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques Observation: le droit roumain des marques ne définit pas explicitement la «date d'inscription au Registre» ou la «date d'enregistrement». Ces termes sont utilisés de manière interchangeable. Toutefois, veuillez noter que la date

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Extraits des dispositions juridiques pertinentes	Résumé / Commentaires
			pertinente figure sur les extraits de la base de données officielle de l'Office national sous le code INID 151 (date d'enregistrement)
Royaume-Uni	Section 46(1)(a), (b), UK-TML	*«…au cours d'une période de cinq années suivant la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement ...»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Slovaquie	Section 34(1), SK-TML	*«...si la marque n'a fait l'objet d'aucun usage sérieux en Slovaquie pour les produits et les services pour lesquels elle est enregistrée, au cours d'une période continue de cinq ans …»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Slovénie	Article 120(1), SL-IP ACT	*«...au cours d'une période continue de cinq ans débutant à compter de la date d'inscription du droit dans le Registre.»*	Date d'inscription de la marque au Registre des marques
Suède	Chapitre 3 § 2 SE-TML	*«Au cours d'une période de cinq années suivant la date d'achèvement de la procédure d'enregistrement.»*	En l'absence d'opposition: 3 mois après la publication de l'enregistrement (procédure d'opposition post-enregistrement). Lorsqu'une opposition a été formée: à la date à laquelle la décision d'opposition devient définitive

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE D

ANNULATION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURES

Table des matières

1 Introduction: présentation générale des procédures de déclaration de déchéance ou de nullité 3

2 Demande en annulation 4

2.1 Personnes habilitées à déposer une demande en annulation 4

2.2 Demandes écrites 4

3 Paiement de la taxe 5

4 Examen de la recevabilité 6

4.1 Conditions relatives de recevabilité (règle 37 du REMUE) 7

4.1.1 Numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne contestée, nom et adresse de son titulaire (règle 37, point a), sous i) et ii), du REMUE) 7

4.1.2 Étendue de la demande en annulation (règle 37, point a), sous iii), du REMUE) 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 REMUE) 8

4.1.4 Identification du demandeur (règle 37, point c), du REMUE) 10

4.2 Invitation à remédier aux irrégularités 11

5 Notification de la demande au titulaire de la marque de l'Union européenne et échanges ultérieurs entre les parties 11

6 Langues utilisées dans les procédures d'annulation 13

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 produits et/ou services contestés 18

7.3.2 Retraits 19

7.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même marque de l'Union européenne 19

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 de l'Union européenne (MUE) 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 RMUE et aux règles 37 à 41 du REMUE.

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 de l'Union européenne enregistrée. Une demande en annulation contre une demande de marque de l'Union européenne 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 REMUE. L'Office notifie également la demande au titulaire de la marque de l'Union européenne. En cas d'irrégularités liées aux conditions relatives de recevabilité, l'Office invite le demandeur de l'annulation (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 de l'Union européenne en cours [article 87, paragraphe 3, point n), du RMUE]. 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 RMUE.

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 de l'Union européenne 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 RMUE

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 RMUE) 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 un intérêt à agir (arrêt du 08/07/2008, Color Edition, T-160/07, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par l'arrêt du 25/02/2010, Color Edition, C-408/08 P, EU:C:2010:92, § 37-40). La raison en est la suivante: alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité 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) (arrêt du 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17 et 18).

En revanche, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative (article 53 du RMUE) ne peuvent être déposées que par les personnes énoncées à l'article 41, paragraphe 1, du RMUE (en cas de demandes fondées sur l'article 53, paragraphe 1, du RMUE) ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Union ou de la législation de l'État membre concerné (en cas de demandes fondées sur l'article 53, paragraphe 2, du RMUE).

Les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur les articles 73 ou 74 du RMUE (en particulier 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 RMUE).

2.2 Demandes écrites

Article 56, paragraphe 2, du RMUE

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.

Les demandes en annulation peuvent être soumises par voie électronique en tant que pièces jointes par l'intermédiaire de le User Area de l'Office (l'espace utilisateur).

3 Paiement de la taxe

Article 56, paragraphe 2, du RMUE Règle 39, paragraphe 1, du REMUE Article 144 *ter*, paragraphe 3, du RMUE

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. 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 144 *ter*, paragraphe 3, du RMUE, 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 RMUE, 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 REMUE, 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 à tout stade de la procédure.

Dans ce contexte, la seule disposition qui prévoit le remboursement de ladite taxe est la règle 39, paragraphe 1, du REMUE, 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 et articles 53, paragraphe 4, et 56, paragraphe 3, du RMUE Règle 37 et Règle 38, paragraphe 1, du REMUE

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, en règle générale, 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 de l'Union européenne qui n'est pas encore enregistrée. Une demande en annulation peut être formée uniquement contre une marque de l'Union européenne enregistrée. Une requête dirigée contre une demande qui n'a pas encore été enregistrée est prématurée et doit être rejetée comme irrecevable (décision du 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION).

- une demande en annulation contre une marque de l'Union européenne qui n'existe plus au moment de la présentation de ladite demande, car elle a déjà fait l'objet d'une renonciation, a expiré, a été déclarée déchue ou annulée par une décision définitive.

    - lorsqu'une décision définitive a été prononcée par l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne au sens de l'article 95 du RMUE sur une demande d'annulation ou une demande reconventionnelle relativement au même objet, à la même cause et aux mêmes parties qui a été traitée séparément (article 56, paragraphe 3, du RMUE). Pour plus de détails sur cette irrégularité de recevabilité, voir la section correspondante des Directives, partie D, Annulation, section 2, Dispositions matérielles, paragraphe 5.

- en cas de nullité fondée sur les causes de nullité relative, lorsque le demandeur est titulaire de plusieurs droits antérieurs et qu'il a précédemment formé une demande en nullité de la même marque de l'Union européenne (ou introduit une demande reconventionnelle) sur la base d'un autre de ces droits antérieurs qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande ou demande reconventionnelle (article 53, paragraphe 4, du RMUE). Pour plus de détails sur cette irrégularité de recevabilité, voir la section correspondante des Directives, partie D, Annulation, section 2, Dispositions matérielles, paragraphe 4.5.2.

- une demande en déchéance fondée sur le non-usage est déposée contre une marque communautaire qui n'a pas été enregistrée depuis cinq ans à la date de dépôt (article 51 du RMUE);

- une demande en annulation présentée sans utiliser le formulaire officiel, qui n'est ni dans la langue appropriée, en application de l'article 119 du RMUE, ni traduite dans cette langue dans un délai d'un mois suivant le dépôt de ladite demande (règle 38, paragraphe 1, du REMUE).

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 REMUE (qui sont décrites en détail au paragraphe 4.1 ci-dessous). Dans ce cas, conformément à la règle 39, paragraphe 3, du REMUE, 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 auxquelles il n'est pas remédié dans le délai imparti, la demande en annulation 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 de l'Union européenne (règle 39, paragraphe 4, du REMUE) 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 RMUE).

4.1 Conditions relatives de recevabilité (règle 37 du REMUE)

Les conditions relatives de recevabilité prévues à la règle 37 du REMUE sont énoncées ci-dessous.

4.1.1 Numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne contestée, nom et adresse de son titulaire (règle 37, point a), sous i) et ii), du REMUE)

Une demande en annulation doit contenir le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, 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, point a), du

REMUE ne requiert de l'opposant que d'identifier la demande de marque de l'Union européenne contestée et le nom du demandeur, mais pas son adresse).

L'Office vérifie que le nom et l'adresse du titulaire correspondent à la marque de l'Union européenne 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 REMUE)

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. Dans ce dernier cas, le demandeur doit identifier clairement lesdits produits et services dans une liste.

Un demandeur est habilité à limiter la portée de sa demande en excluant des sous-catégories de produits et/ou de services pour lesquelles la marque contestée est enregistrée (voir, concernant les demandes en déchéance, l'arrêt du 09/12/2014, T307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

Veuillez noter la différence par rapport à 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, point a), du REMUE).

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 REMUE)

Le RMUE et le REMUE 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 dans le délai imparti, la demande est rejetée comme irrecevable (règle 39, paragraphe 3, du REMUE).

Une demande en annulation doit indiquer les causes sur lesquelles elle est fondée, c'est-à-dire les dispositions spécifiques du RMUE 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 RMUE), 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 REMUE, applicables par analogie).

Conformément à la règle 37, point b), sous iv), du REMUE, 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 d'explication sur le ou les motif(s) dans la case concernée ou n'est pas accompagné d'observations ou de preuves telles qu'un certificat, conduit 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 RMUE), où la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque de l'Union européenne.

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 REMUE), et indique la preuve ou présente des arguments à l'appui des causes invoquées (règle 37, point b, sous iv), du REMUE), la demande est recevable. Si la preuve ou les arguments fournis sont ensuite jugés insuffisants 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 REMUE), et non comme irrecevable (décisions du 12/07/2013, R 1306/2012-4, URB EUROPE, § 21; du 12/07/2013, R 1310/2012-4, URB Bearings, § 21; et du 12/07/2013, R 1309/2012-4, URB, § 20, confirmée par l'arrêt du 07/11/2014, T-506/13, Urb, EU:T:2014:940).

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.

Exemples illustrant la différence entre la recevabilité et l'admissibilité des preuves, en particulier en ce qui concerne les droits antérieurs :

1) Une demande d'annulation en vertu de l'article 53, paragraphe 1, du RMUE ne contient pas de représentation du droit antérieur sur lequel elle se fonde, ni dans la case correspondante du formulaire, ni dans la documentation jointe. Étant donné qu'une représentation de la marque (en couleur le cas échéant) est l'une des exigences pour identifier clairement le droit antérieur (règle 15, paragraphe 2, point e), du REMUE par analogie), il y aura une irrégularité relative de recevabilité, en vertu de la règle 37, point b), sous ii), du REMUE, à laquelle le demandeur sera invité à remédier (voir paragraphe 4.2 ci-dessous).

2) Une demande d'annulation en vertu de l'article 53, paragraphe 1, point a), en relation avec l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comprend tous les

renseignements nécessaires relatifs à la marque nationale antérieure (par exemple, toutes les cases pertinentes de la page correspondante du formulaire officiel ont été correctement remplies), y compris les indications concernant l'ouverture des droits du demandeur à cet égard. Toutefois, le certificat joint à la demande indique que le propriétaire n'est pas cette personne. Dans ce cas, le demandeur a satisfait à la fois à la règle 37, paragraphe b), sous ii) et sous iv), du REMUE, c'est-à-dire qu'il a donné les renseignements concernant le droit antérieur et l'ouverture de ce droit à son égard et qu'il a transmis des preuves à l'appui. Le fait que les preuves présentées soient ou non suffisantes pour justifier ses revendications ne relève pas de la recevabilité, mais de l'admissibilité des preuves. Le demandeur ne sera pas invité à remédier à l'irrégularité d'admissibilité, mais doit le faire de sa propre initiative avant la clôture de la partie contradictoire de la procédure (par exemple en présentant la preuve que le transfert de la marque nationale antérieure a eu lieu avant le dépôt de la demande d'annulation).

3) Une demande d'annulation en vertu de l'article 53, paragraphe 1, points c) et d), en relation avec l'article 8, paragraphe 4, et l'article 4 *bis* du RMUE, comprend tous les renseignements nécessaires sur la marque nationale antérieure et contient également les preuves à l'appui des motifs d'annulation, mais ces preuves sont clairement insuffisantes (par exemple, le demandeur ne fournit aucune indication concernant le droit national applicable). Une fois encore, et pour les mêmes raisons que dans l'exemple précédent, la demande serait recevable mais non admissible, sauf si le demandeur remédiait à l'irrégularité d'admissibilité de sa propre initiative avant la clôture de la partie contradictoire de la procédure.

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 REMUE)

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. Si le demandeur s'est déjà vu attribuer un numéro d'identification par l'Office, il suffit d'indiquer ce numéro et le nom du demandeur. Les demandeurs qui n'ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE) doivent être représentés par un représentant professionnel (article 92, paragraphe 2, du RMUE). Si le représentant s'est vu attribuer un numéro d'identification par l'Office, il suffit d'indiquer ce numéro et le nom du représentant. 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 aux articles 41, paragraphe 1, et 56, paragraphe 1, du RMUE (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 REMUE 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 REMUE

En vertu de la règle 39, paragraphe 3, du REMUE, si l'Office constate qu'une demande en annulation n'est pas conforme à la règle 37 du REMUE, il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai qu'il lui impartit. 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 REMUE, 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.

Enfin, la règle 39, paragraphe 3, du REMUE, n'est applicable qu'à la liste des conditions relatives de recevabilité figurant à la règle 37 du REMUE. Les irrégularités concernant les conditions absolues de recevabilité ne relèvent pas de la règle 39, paragraphe 3, du REMUE, 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 de l'Union européenne et échanges ultérieurs entre les parties

Article 57 du RMUE Règle 40 du REMUE

La règle 40, paragraphe 1, du REMUE dispose que toute demande en annulation réputée avoir été déposée doit être notifiée au titulaire de la marque de l'Union européenne 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 de l'Union européenne.

Si aucune irrégularité n'est détectée lors de l'examen de la recevabilité, la notification de la demande au titulaire de la marque de l'Union européenne 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 RMUE, une invitation à fournir la preuve de l'usage sérieux – voir la règle 40, paragraphe 5, du REMUE). Dans la pratique, l'Office accorde au titulaire de la marque de l'Union européenne 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 de l'Union européenne 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 de l'Union européenne 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 18/10/2012 dans l'affaire C-402/11 P, REDTUBE, EU:C:2012:649 (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 REMUE, constitue une décision susceptible de recours conjointement avec la décision définitive sur l'affaire comme le prévoit l'article 58, paragraphe 2, du RMUE. 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 RMUE applicables à la révocation des décisions. Ceci signifie que, par exemple, si une irrégularité de recevabilité est découverte après la notification de la demande, il faut d'abord déterminer si la décision relative à la recevabilité peut encore être révoquée, et si c'est le cas, l'Office émettra la lettre d'irrégularité correspondante une fois que la décision précédente sur la recevabilité aura été révoquée.

La révocation n'a pas lieu si la cause de l'irrecevabilité survient **après** la vérification initiale de la recevabilité (par exemple, lorsqu'un candidat hors EEE cesse d'avoir un représentant et n'en désigne aucun ou lorsque l'autorité de la chose jugée s'applique parce qu'une décision pertinente devient définitive pendant la procédure d'annulation). Dans de tels cas, l'Office vérifiera de nouveau la recevabilité et émettra la lettre d'irrégularité correspondante sans révoquer la précédente décision de recevabilité (qui ne contenait aucune erreur au moment de son adoption).

Conformément à l'article 57, paragraphe 1, du RMUE, 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 de l'Union européenne (par exemple, demande en annulation – observations du titulaire de la marque de l'Union européenne – observations du demandeur – observations du titulaire de la marque de l'Union européenne). 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 de l'Union européenne, voir ci-dessus).

En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, le titulaire de la marque de l'Union européenne 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 RMUE, et règle 40, paragraphe 6, du REMUE). Contrairement à la procédure d'opposition (règle 22, paragraphe 1, du REMUE), dans la procédure d'annulation, la demande de preuve de l'usage peut être déposée par le titulaire de la marque de l'Union européenne avec sa première réponse à la demande en annulation ou lors des échanges d'observations ultérieurs.

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 REMUE, applicable par analogie aux deux parties).

Dans les cas de nullité fondée sur des motifs relatifs, avant que l'Office n'émette une décision, il vérifiera si l'un quelconque des droits antérieurs invoqués qui ont été correctement étayés par le demandeur n'a pas atteint la date de renouvellement dans l'intervalle. Si c'est le cas, et sous réserve que cela soit pertinent pour l'issue de la procédure, l'Office invitera le demandeur à prouver le renouvellement du droit antérieur. Si le demandeur n'en présente pas la preuve, la demande sera rejetée comme n'étant pas étayée dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur.

Concernant les règles relatives aux délais impartis, aux prorogations, aux notifications ou au changement des parties au cours de la procédure, etc., voir les 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 RMUE Règles 38, paragraphes 1 et 3; 39, paragraphes 2 et 3; 96, paragraphes 1 et 2, du REMUE

En règle générale, la langue à utiliser dans les procédures d'annulation sera déterminée par le demandeur dans la demande d'annulation, et elle doit être conforme à l'article 119 du RMUE (c'est-à-dire qu'elle doit être l'une des cinq langues de l'Office

et l'une des deux langues choisies par le titulaire de la marque de l'Union européenne lorsqu'il a présenté la demande concernant la marque contestée). Pour le détail des règles relatives à la détermination de la langue de procédure, voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, paragraphe 2.3.

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 RMUE). 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 de l'Union européenne. 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 tardivement, et si la demande de changement portant sur la langue est présentée tardivement (après l'expiration du délai de deux mois), la langue de procédure reste inchangée (règle 38, paragraphe 3, du REMUE).

6.1. Traduction de la demande en annulation

Article 119, paragraphe 6, du RMUE Règle 38, paragraphes 1 et 3, et règle 39, paragraphe 2, du REMUE

La demande en déchéance ou en nullité est déposée dans l'une des langues de l'Office. Si la demande est déposée dans une langue de l'Office qui n'est pas l'une des deux langues de la marque de l'Union européenne contestée, le demandeur doit, de sa propre initiative, produire une traduction dans la langue appropriée (soit une des deux langues de la marque de l'Union européenne contestée, si les deux langues sont des langues de l'Office, soit dans la seconde langue de la marque de l'Union européenne contestée, si la première n'est pas une langue de travail de l'Office), et ce dans un délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande en annulation; à défaut, la demande sera rejetée comme irrecevable (article 119, paragraphe 6, du RMUE, règles 38, paragraphe 1, et 39, paragraphe 2, du REMUE).

La règle 39, paragraphe 3, du REMUE, concernant l'invitation faite au demandeur de remédier aux irrégularités, ne se réfère pas à la règle 38, paragraphe 1, du REMUE, 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, veuillez consulter les différents scénarios décrits dans les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, paragraphe 2.3.

6.2 Traduction de la preuve produite par le demandeur à l'appui de sa demande

Règles 38, paragraphe 2, et 39, paragraphe 3, du REMUE

En vertu de la règle 38, paragraphe 2, du REMUE, 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 REMUE (décision du 02/03/2007, R 300/2006-4, 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 RMUE, règles 38, paragraphe 2, et 39, paragraphe 3, du REMUE).

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 REMUE, est réputé ne pas avoir été reçu par l'Office et, en conséquence, n'est pas pris en considération (règle 98, paragraphe 2, du REMUE) [décision du 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25].

6.3 Traduction des observations présentées par les parties au cours de la procédure

Règles 96, paragraphe 1, et 98, paragraphe 2, du REMUE

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 REMUE).

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 REMUE).

6.4 Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de la marque communautaire au cours de la procédure

Règles 96, paragraphe 2, et 98, paragraphe 2, du REMUE

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 REMUE 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 de l'Union européenne 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 de l'Union européenne 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 REMUE).

Pour plus d'informations sur les délais, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

6.5 Traduction de la preuve de l'usage

Règle 22, paragraphe 6, du REMUE

Bien que la règle 40, paragraphes 5 et 6, du REMUE ne se réfère expressément qu'à la règle 22, paragraphes 2, 3 et 4, du REMUE, il convient de considérer que la règle 22, paragraphe 6, du REMUE, 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 (décision du 11/03/2010, INA/INA (fig.), R 167/2009-1, § 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 REMUE s'applique en tant que *lex specialis*, par rapport à la *lex generalis* établie par la règle 38, paragraphe 2, du REMUE (preuve présentée par le demandeur), et la règle 96, paragraphe 2, du REMUE (preuve présentée par le titulaire de la marque de l'Union européenne) (arrêt du 13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 55).

En vertu de la règle 22, paragraphe 6, du REMUE, 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 de l'Union européenne 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 REMUE, 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 RMUE

En vertu de l'article 82, paragraphe 1, du RMUE, 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 les Directives, 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 RMUE, établit que la poursuite de la procédure n'est pas applicable, entre autres, aux délais impartis prévus aux articles 41 et 42, du RMUE (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 pour tous les différents délais impartis dans la procédure d'annulation (sauf pour le délai fixé à l'article 60, paragraphe 1, du RMUE, pour introduire un recours).

7.2 Suspensions

Article 104 du RMUE

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 REMUE, 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 de l'Union européenne. En vertu de l'article 104, paragraphe 2, du RMUE, 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 de l'Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle.

L'article 104, paragraphe 2, du RMUE, dispose également que si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l'Union européenne 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 RMUE 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 RMUE, dans les cas où elles se réfèrent à la marque de l'Union européenne contestée et non lorsqu'elles se réfèrent à d'autres marques de l'Union européenne contestées dans les procédures d'annulation simultanées.

7.3 Renonciations et retraits

Les pratiques de l'Office concernant les marques de l'Union européenne faisant l'objet d'une renonciation sont décrites dans les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 1, Modifications dans un enregistrement.

7.3.1 Renonciations visant tous produits et/ou services contestés

En principe, dans les procédures d'annulation, les conséquences d'une renonciation totale à une marque de l'Union européenne contestée (ou d'une renonciation partielle visant certains produits et/ou services contre lesquels la demande en annulation est dirigée) sont similaires à celles du retrait d'une demande de marque de l'Union européenne dans les procédures d'opposition.

Cependant, contrairement à ce qu'il arrive lors du retrait d'une demande de marque de l'Union européenne, les effets de la renonciation à une marque de l'Union européenne 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 de l'Union européenne n'est effective qu'à la date à laquelle cette renonciation est enregistrée, la décision d'annulation d'une marque de l'Union européenne produit ses effets à partir d'une date antérieure, soit dès le début (en cas de nullité), soit à compter de 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 de l'Union européenne contestée, le demandeur est réputé avoir toujours un intérêt légitime à poursuivre la procédure d'annulation afin d'obtenir une décision au fond (arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 39 et décision du 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27).

Dans la pratique, en cas de renonciation totale ou partielle à une marque de l'Union européenne faisant l'objet d'une procédure d'annulation et si cette renonciation affecte la portée de cette procédure, 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 et la procédure est close sans décision au fond. Les frais

sont supportés par le titulaire de la marque de l'Union européenne (article 85, paragraphe 3, du RMUE).

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 REMUE. 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 REMUE), la procédure d'annulation se poursuit jusqu'à une décision définitive au fond. Dans ces cas, les frais sont supportés par la partie perdante et pas nécessairement par la partie qui met fin à la procédure, en application de l'article 85, paragraphe 3, du RMUE. 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 de l'Union européenne contestée, le cas échéant.

Si une renonciation partielle n'affecte aucun des produits et/ou services contestés la renonciation partielle sera enregistrée telle que décrite dans les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 1, Modifications dans un enregistrement, et le demandeur dans la procédure de nullité ne sera pas informé.

7.3.2 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 de l'Union européenne du retrait, met fin à la procédure et rend une décision concernant les frais qui sont supportés par le demandeur (article 85, paragraphe 3, du RMUE), 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 de l'Union européenne

Si la même marque de l'Union européenne 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 de l'Union européenne (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 RMUE), 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 de l'Union européenne (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 RMUE

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 les Directives, 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 RMUE).

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 RMUE.

Lorsque le représentant de l'OMPI du détenteur de l'EI ne remplit pas les critères prévus à l'article 93 du RMUE, 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 RMUE, dans un délai de trois mois suivant sa réception. En cas de représentation obligatoire (article 92, paragraphe 2, du RMUE), 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 DES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 2

TRANSFORMATION

Table des matières

1 Introduction 3

2 Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE 4

2.1 Transformation de marques de l'Union européenne 4

2.2 Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE 5

3 Demande valable de marque de l'Union européenne 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 Taxes 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 demande ou un enregistrement de marque de l'Union européenne (MUE) en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles 112 à 114 du RMUE et par les règles 44 à 47 du REMUE. Si une MUE 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 MUE. Par exemple, si la MUE 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 MUE peut demander la transformation de la MUE en demandes individuelles de marque nationale dans les autres pays qui ne sont pas concernés par ces motifs.

Le régime de la marque de l'Union européenne repose sur le principe de la complémentarité des systèmes de marque de l'Union européenne 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 MUE (décisions du 15/07/2008 dans l'affaire R 1313/2006-G; du 22/09/2008, dans l'affaire R 0207/2007-2, «Restoria», § 34).

La transformation est un système à deux niveaux impliquant d'abord le paiement de la taxe de transformation et l'examen de la requête en transformation devant l'EUIPO, puis la procédure de transformation proprement dite devant les offices nationaux. 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 (EI) 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 MUE, 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 de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE

2.1 Transformation de marques de l'Union européenne

Article 112, paragraphe 1, et article 113, paragraphe 1, et article 159 du RMUE Règle 44, paragraphe 1, points e) et f), et règles 122 et 123, du REMUE

Le demandeur d'une marque de l'Union européenne ou le titulaire d'une MUE enregistrée peut requérir la transformation de sa demande ou de sa MUE 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 l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) 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 MUE a été définitivement rejetée par l'Office (article 112, paragraphe 1, point a), du RMUE) 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 MUE a été retirée par le demandeur (article 112, paragraphe 1, point a), article 44 du RMUE);

- lorsqu'une demande de MUE est réputée retirée, en particulier lorsque les taxes par classe ne sont pas acquittées dans le délai prescrit après le dépôt de la demande (article 112, paragraphe 1, point a), et article 36, paragraphe 5, du RMUE);

- lorsque l'enregistrement d'une MUE cesse de produire ses effets (article 112, paragraphe 1, point b), du RMUE), ce qui s'applique aux cas suivants:

    - lorsque l'enregistrement d'une MUE a fait valablement l'objet d'une renonciation (article 50 du RMUE);

    - lorsque l'enregistrement d'une MUE n'a pas été renouvelé (article 47 du RMUE);

    - lorsque l'enregistrement d'une MUE a été déclaré nul par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne (articles 55 et 100 du RMUE);

    - lorsque le titulaire d'un enregistrement de MUE est déclaré déchu de ses droits par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne (article 55 du RMUE) sauf dans le cas d'une déchéance pour défaut d'usage (article 112, paragraphe 2, du RMUE).

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 également à la date de désignation de 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 sélectionné 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:

- lorsque l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a prononcé la nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'UE (article 158 du RMUE, et règle 117 du REMUE);

- 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 commun[1]);

- lorsque l'OMPI communique à l'Office que l'enregistrement international n'a pas été renouvelé pour l'UE, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4, point 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 REMUE).

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 services spécifiques, ou une partie de ces produits ou services.

[1] Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (REC).

L'«opting-back» ne peut être demandé 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); seule la transformation nationale est possible.

3 Demande valable de marque de l'Union européenne comme condition de la transformation

Article 112, paragraphe 1, du RMUE

Si la transformation est requise sur la base d'une demande de MUE, la transformation n'est possible que si la demande est valable (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités).

4 Motifs d'exclusion de la transformation

Article 112, paragraphe 2, et article 159 du RMUE Règles 45 et 123 du REMUE

La transformation n'a pas lieu dans les cas suivants:

- quand une MUE enregistrée ou un enregistrement international désignant l'UE est déchu pour défaut d'usage (voir le paragraphe 4.1. ci-après) ou
- quand le motif particulier pour lequel la demande de MUE, la MUE 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 MUE 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 MUE 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 RMUE

Le premier motif d'exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la MUE 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 de l'Union européenne 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 MUE ou l'EI 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 MUE 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 RMUE Règle 45, paragraphe 4, du REMUE

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 de l'Union européenne 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 (décision du 5/03/2009, «orange colour mark», R 1619/2008-2, § 23 et 24).

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 45, paragraphe 4, du REMUE).

- 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), 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 MUE 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 MUE 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) (arrêts du 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, et 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

- Conformément à la règle 45, paragraphe 4, du REMUE, applicable par analogie aux enregistrements internationaux désignant l'UE, conformément à la règle 123, paragraphe 2, du REMUE, lorsqu'une demande de MUE a été refusée ou qu'un enregistrement de MUE a été déclaré nul pour des motifs relatifs sur le fondement d'une marque de l'Union européenne antérieure, ou, dans les cas de nullité, par un autre droit de propriété industrielle de l'union européenne, 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.

Quand une MUE ou un EI désignant l'UE a été déclaré nul à l'issue d'une procédure en nullité sur la base de l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMUE («mauvaise foi»), cette décision a pour effet d'exclure la transformation dans l'ensemble de l'Union.

4.3 Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue

Lorsque le demandeur retire la demande de MUE ou que le titulaire renonce à la MUE, 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 ou limite ensuite la demande refusée ou renonce (partiellement ou totalement) à la MUE/désignation annulée/révoquée puis demande une transformation, le retrait/la limitation/la renonciation sera transmis à l'autorité compétente et pourra être mis en attente jusqu'au résultat de la procédure de recours (arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; décisions du 22/10/2010, R 463/2009-4, «MAGENTA», § 25-27 ; du 07/08/2013, R 2264/2012-2, «SHAKEY'S»). Dès que le retrait/la limitation/la renonciation sera traité(e), 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, section 1, Questions de procédures, et partie E, section 1, Modification d'un enregistrement).

Pour des informations concernant la suspension de l'enregistrement de renonciations pendant la procédure d'annulation, voir les Directives, partie D, Annulation, section 1, Questions de procédures, paragraphe 7.3.

4.4 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation

Article 113, paragraphes 1 et 3, du RMUE

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 RMUE. 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 RMUE

Lorsqu'une demande de MUE est réputée retirée, une requête en transformation peut être introduite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'Office a adressé au demandeur une notification dans ce sens.

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 RMUE

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 MUE est retirée, à la date à laquelle le retrait est reçu par l'Office;

- lorsque la MUE fait l'objet d'une renonciation, à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des marques de l'Union européenne (à savoir le jour où elle prend effet en application de l'article 50, paragraphe 2, du RMUE);

- 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 MUE 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 RMUE, c'est-à-dire six mois après l'expiration de l'enregistrement;

- 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 MUE est rejetée ou l'enregistrement international désignant l'UE est refusé, à la date à laquelle la décision est devenue définitive;

- lorsque la MUE 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 de l'Union européenne 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, conformément à l'article 60 du RMUE;

- 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 de l'Union européenne 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 de l'Union européenne en dernière (deuxième ou troisième) instance.

Par exemple, si une MUE 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 RMUE Règle 83, paragraphe 2, du REMUE

La requête en transformation est présentée à l'Office. Le formulaire en ligne est disponible sur le site web de l'Office à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings.

Le formulaire de «Requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'UE» est disponible sur le site web de l'Office, à l'adresse suivante:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/international-application-forms. 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.

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 MUE 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 REMUE

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 MUE ou le titulaire de l'enregistrement international;

- le nom du représentant, le cas échéant;

- le numéro de dossier attribué à la demande de MUE, le numéro d'enregistrement de la MUE ou le numéro de l'enregistrement international;

- la date de dépôt de la demande ou de la MUE 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 à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI);

- 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 MUE, 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 MUE 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 MUE 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 de l'Union européenne, 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 de l'Union européenne, une mention de la date de la décision de l'Office ou de la date à laquelle la décision du tribunal des marques de l'Union européenne 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 REMUE

Lorsqu'une requête en transformation concerne une demande de MUE, 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 REMUE, 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 REMUE

Lorsque la requête porte sur un enregistrement de MUE, 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. La seule exception concerne la transformation de type «opting-back», pour laquelle la requête doit être déposée en anglais, en espagnol ou en français.

Toutefois, lorsque la requête en transformation est déposée en utilisant le formulaire fourni par l'Office conformément à la règle 83 du REMUE, ce formulaire peut être utilisé dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union, 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 Taxes

Article 113, paragraphe 1, du RMUE
Règle 45, paragraphe 2, du REMUE
Article 144 *ter*, paragraphe 3, et annexe I A, paragraphe 23, du RMUE

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 RMUE Règles 45 à 47 du REMUE

- 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 REMUE

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 REMUE

Dès réception d'une requête en transformation réputée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée dans le délai requis (voir le paragraphe 6.2.1 ci-dessus), l'Office examine si la requête a été déposée dans le délai prévu de trois mois.

Lorsque la requête en transformation n'a pas été déposée dans le délai requis, mais la taxe a été acquittée à temps, l'Office rejette la requête comme irrecevable. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.3 Langue

Règle 95, point a), et règle 126 du REMUE

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 REMUE

L'Office examine si la requête est conforme aux conditions de forme du REMUE (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 REMUE, 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

Article 112, paragraphe 2, du RMUE Règle 123, paragraphe 2, du REMUE

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;
- 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 MUE 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 MUE 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 REMUE

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'EUIPO) 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.

6.2.7 Transformation partielle

Article 112, paragraphe 1, du RMUE Règle 44, paragraphe 1, point e), du REMUE

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 les procédures 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 MUE ou d'une renonciation partielle à une MUE 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 RMUE Règle 84, paragraphe 3, point p), du REMUE

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 de l'Union européenne de la réception de la requête en transformation, pour autant que la requête concerne la transformation d'une demande de MUE publiée ou d'une MUE enregistrée.

Article 113, paragraphe 2, du RMUE Règle 46, paragraphe 1, du REMUE

Après avoir examiné la requête en transformation et constaté sa conformité, l'Office enregistre et publie ladite requête au Bulletin des marques de l'Union européenne, dans sa partie E.1. pour les marques de l'Union européenne et sa partie E.3. pour les enregistrements internationaux désignant l'UE. Toutefois, cette publication n'a pas lieu si la requête en transformation est présentée alors que la demande de MUE n'a pas encore été publiée conformément à l'article 39 du RMUE.

Règle 46 du REMUE

La publication de la requête en transformation a lieu après que l'Office en ait effectué l'examen et constaté la conformité, et après le paiement de la taxe requise.

Règle 46, paragraphe 2, du REMUE

La publication de la requête en transformation doit contenir les indications visées à la règle 46, paragraphe 2, du REMUE et, à moins qu'elle ne concerne un enregistrement international désignant l'UE, inclure une référence à la publication précédente au Bulletin des marques de l'Union européenne et la date de la requête en transformation.

Règle 46, paragraphe 2, et règles 122 et 123 du REMUE

La liste des produits et services pour lesquels la transformation est demandée n'est pas publiée si la transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE.

6.4 Transmission aux offices désignés

Article 113, paragraphe 3, et article 114, paragraphe 1, du RMUE
Règle 47 du REMUE

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 REMUE de la marque de l'Union européenne 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 REMUE

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 RMUE

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 de l'Union européenne 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 RMUE

La législation nationale ne peut soumettre la requête en transformation à des exigences formelles supplémentaires ou autres que celles prévues par le RMUE et le REMUE.

7 Effets de la transformation

Article 112, paragraphe 3, du RMUE

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 MUE ainsi que de l'ancienneté d'une marque antérieure produisant des effets dans cet État, valablement revendiquée pour la demande de MUE ou l'enregistrement au titre de l'article 34 ou 35 du RMUE. Pour plus de renseignements sur la transformation d'une MUE 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 l'UE, 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 l'UE.

Il n'existe toutefois pas de procédure harmonisée concernant la manière dont les offices nationaux procèdent à l'examen de la MUE 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 MUE ou d'une demande de MUE 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 REMUE si l'opposant indique le numéro de la (demande de) MUE 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 MUE (ou la MUE) 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 MUE (ou d'une MUE) 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 MUE [voir la décision du 15/07/2008, dans l'affaire R 1313/2006-G, cardiva (fig.) / cardima (fig.)] (voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 4

RENOUVELLEMENT

Table des matières

1 Mise en garde contre la fraude 4

1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses 4

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés 4

2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne 4

3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés 5

4 Notification de l'expiration de l'enregistrement 5

5 Renouvellement d'une demande de MUE 5

6 Renouvellement d'une demande de DMC 6

7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement 6

7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement 7

7.2 Contenu de la demande de renouvellement 8

7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement 8

7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire 8

7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire 8

7.2.2 Numéro d'enregistrement 8

7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement 9

7.3 Langues 9

7.4 Délais 10

7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base) 10

7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce) 10

7.4.3 Dispositions transitoires relatives aux MUE lorsque le délai de base pour le renouvellement a débuté avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (RMUE), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 11

7.5 Taxes 12

7.5.1 Taxes à payer pour les MUE 12

7.5.2 Taxes à payer pour les DMC 13

7.5.3 Délai de paiement 13

7.5.4 Paiement par des tiers 14

7.5.5 Remboursement des taxes 14

8 Procédure devant l'Office 15

8.1 Examen de la condition de forme 15

8.1.1 Respect des délais 15

8.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce 15

8.1.1.2 Paiement après l'expiration du délai de grâce 16

8.1.1.3 Situation d'un titulaire détenteur d'un compte courant 17
8.1.2 Respect des conditions de forme 17
8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée 17
8.1.2.2 Autres conditions 17
8.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen 18
9 Renouvellement partiel de MUE 19
10 Inscriptions au registre 19
11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation 20
11.1 Date d'effet du renouvellement 20
11.2 Transformation de MUE caduques 21
12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE 21
13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE 22

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. 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'EUIPO.

Si un utilisateur reçoit une lettre ou une facture, il doit vérifier soigneusement l'offre qui lui est faite ainsi que son origine. Il convient de noter que l'**EUIPO n'envoie jamais aux utilisateurs de facture ou de lettre demandant un paiement direct pour des prestations** (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs).

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office est également conscient que des escrocs ont ciblé le module de renouvellement en ligne. Si, après avoir rempli une demande de renouvellement en ligne, un utilisateur constate que la marque est «bloquée» car le renouvellement a déjà été demandé, il doit prendre contact avec l'Office.

2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne

Articles 26, 27 et 46 du RMUE Règle 9 du REMUE

La durée de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (MUE) est de 10 années à partir de la date du dépôt de la demande. Par exemple, une MUE 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 RMUE et de la règle 9 du REMUE.

L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix années.

3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés

Articles 12 et 38 du RDC Article 10 du REDC

Le délai de protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC) est de cinq ans à compter de la **date de dépôt** de la demande (article 12 du RDC).

La date de dépôt de la demande est déterminée conformément à l'article 38 du RDC et l'article 10 du REDC (voir les Directives relatives aux demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, paragraphe 3, Octroi d'une date de dépôt).

L'enregistrement peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes de cinq ans, jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

4 Notification de l'expiration de l'enregistrement

Article 47, paragraphe 2, du RMUE Règle 77 du REMUE Article 13, paragraphe 2, du RDC Articles 21 et 63 du REDC Communication nº 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 MUE/du DMC et
- toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la MUE/le DMC

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.

5 Renouvellement d'une demande de MUE

Communications nº 5/05 et n°8/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005 et du 21 décembre 2005 Annexe I, partie A, point 19, du RMUE

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 RMUE. 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 MUE et à payer la taxe de renouvellement. 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'annexe I, partie A, point 19, du RMUE 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. L'expiration prendra effet à la date d'enregistrement de la MUE.

6 Renouvellement d'une demande de DMC

Communications n° 5/05 et n° 8/05 du président de l'Office du 27 juillet 2005 et du 21 décembre 2005 (par analogie)
Article 13, paragraphe 2, du RDC
Annexe au RTDC, point 12

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 13, paragraphe 2, du RDC. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de cinq ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement du dessin ou modèle que l'Office invite le titulaire à renouveler le DMC et à payer la taxe de renouvellement. Le titulaire disposera alors de deux mois pour acquitter la taxe de renouvellement. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans ce premier délai, un second délai de deux mois supplémentaires sera accordé 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 au point 12 de l'annexe au RTDC 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. L'expiration prend effet à la date d'enregistrement du DMC.

7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement

Règles 79, 80 et 82 du REMUE
Article 22, paragraphe 8, articles 65, 66 et 67 et article 68, paragraphe 1, point e), du REDC
Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais), ce qui signifie que la demande peut être transmise comme suit:

- par voie électronique via le site internet de l'EUIPO. Pour les MUE, le renouvellement en ligne donne lieu à une réduction de 150 EUR de la taxe de renouvellement de base pour une marque individuelle (300 EUR pour une marque collective). La saisie des nom et prénom à l'endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. En outre, 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 MUE/DMC que nécessaire;

- en transmettant un formulaire original signé par fax, courrier ou tout autre moyen (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais). Un formulaire standard est disponible sur le site internet de l'EUIPO. Les formulaires doivent être signés, mais pas les annexes.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs MUE/DMC (y compris les DMC compris dans un même enregistrement multiple), moyennant le paiement des taxes requises pour chaque MUE/DMC.

7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement

Article 17, paragraphe 7, et article 47, paragraphe 1, du RMUE Article 13, paragraphe 1, du RDC Communication n° 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

La demande de renouvellement peut être présentée par:

a) le titulaire enregistré de la MUE/du DMC;

b) en cas de transfert de la MUE/du DMC, l'ayant droit, à partir du moment où une demande d'enregistrement du transfert a été reçue par l'Office;

c) toute personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la MUE/du DMC. 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 pour renouveler la MUE/le DMC.

Lorsque la demande de renouvellement d'une MUE/d'un DMC est déposée par une personne autre que le titulaire, une autorisation devra être établie en sa faveur; toutefois, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit déposée auprès de l'Office, à moins que l'Office ne le demande. Si l'Office reçoit des taxes de deux sources différentes qui ne sont, pour aucune d'elles, ni le titulaire ni son représentant figurant au dossier, l'Office prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est autorisée à déposer la demande de renouvellement. En l'absence de réponse du titulaire, l'Office validera le paiement lui parvenant en premier (arrêt du 12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; et décision du 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

La représentation professionnelle conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMUE ou à l'article 77, paragraphe 2, du RDC n'est pas obligatoire pour le renouvellement.

7.2 Contenu de la demande de renouvellement

Article 47, paragraphe 4, du RMUE Article 22, paragraphe 1, du REDC

La demande de renouvellement doit comporter les renseignements suivants: nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la MUE/du DMC à renouveler. Par défaut, l'étendue du renouvellement est réputée totale.

Le paiement à lui seul peut constituer une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement de la MUE/du DMC et l'indication «renouvellement». En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir les Directives, partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs).

7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement

7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire

Lorsque la demande est déposée par le titulaire de la marque de l'Union européenne/du dessin ou modèle communautaire enregistré, son nom doit être indiqué.

Si l'Office a attribué un numéro d'identification au titulaire, ce numéro peut être indiqué avec le nom.

7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire

Article 22, paragraphe 1, point a), du REDC Règle 1, paragraphe 1, points b) et e), du REMUE

Lorsque la demande de renouvellement est déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire, le nom et l'adresse ou le numéro d'identité et le nom de la personne autorisée conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMUE ou à l'article 22, paragraphe 1, point a), du REDC doivent être indiqués.

Si le moyen de paiement sélectionné est le virement bancaire, une copie de la demande de renouvellement est envoyée au titulaire.

7.2.2 Numéro d'enregistrement

Article 47, paragraphe 4, point b), du RMUE Article 22, paragraphe 1, point b), du REDC

Le numéro d'enregistrement de la MUE/du DMC doit être indiqué.

7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement

Article 47, paragraphe 4, du RMUE Article 22, paragraphe 1, point c), du REDC

Pour les MUE, 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).

Pour les DMC, en cas d'enregistrement multiple, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles visés par un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé. Si rien n'est indiqué, le renouvellement est réputé être demandé pour tous les dessins ou modèles par défaut.

7.3 Langues

Règle 95, point b), du REMUE Article 68 et article 80, points b) et c) du REDC

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, paragraphe 1, point f), du REMUE ou à l'article 68, paragraphe 1, point e), du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, 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 d'une MUE.

7.4 Délais

Article 46 et article 47, paragraphe 3, du RMUE
Règle 72, paragraphe 1, du REMUE
Article 3, paragraphe 3, du RDC
Articles 56 et 58 du REDC
Communication nº 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant expiration (délai de base)

Pour les MUE, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le jour où la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2007, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2017. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 11 décembre 2016 et le 10 juin 2017 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 REMUE, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

Pour les DMC, 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 du DMC est daté du 1er avril 2013, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois où la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2018. Une demande de renouvellement doit par conséquent être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018 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 l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)

Lorsque la MUE/le DMC n'est pas renouvelé 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 7.5 ci-dessous), dans un délai supplémentaire de six mois.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2007, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2017. 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 10 juin 2017, soit le 11 juin 2017, et se termine le 10 décembre 2017 ou, si le 10 décembre 2017 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 REMUE, 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 11 juin 2017 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.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1er avril 2013, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2018. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018 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 l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Le délai de grâce court donc du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018 inclus (ou le premier jour ouvrable suivant).

7.4.3 Dispositions transitoires relatives aux MUE lorsque le délai de base pour le renouvellement a débuté avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (RMUE), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015

Lorsque le délai de base de six mois pour le renouvellement a débuté avant l'entrée en vigueur du RMUE, la pratique de l'Office est établie dans la communication nº 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016.

Les dispositions prévues à l'ancien article 47, paragraphe 3, du RMC, dans la version préalable à la modification, s'appliqueront pour le calcul du délai de base tout comme celui du délai de grâce, le cas échéant.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 mai 2006, le délai de base court jusqu'au dernier jour du mois auquel la protection se termine inclus, c'est-à-dire le 31 mai 2016. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1er décembre 2015 et le 31 mai 2016 (les deux dates incluses), ou, si cette dernière date 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 REMUE, le premier jour ouvrable suivant où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Le délai de grâce court alors du 1er juin au 30 novembre 2016 inclus (ou le premier jour ouvrable le suivant).

Pour les MUE qui expirent le 22 septembre 2016 ou après cette date, le nouveau calcul des délais de renouvellement (délai initial et de grâce) s'appliquera.

Par exemple, lorsque la MUE a une date de dépôt du 10 décembre 2006, elle expirera le 10 décembre 2016. Le délai de base pour le renouvellement s'étendra du 11 juin 2016 au 10 décembre 2016 (date d'expiration) inclus ou, lorsque cette dernière date 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 REMUE, au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit du courrier ordinaire. Le délai de grâce court alors du 11 décembre 2016 inclus au 10 juin 2017 (ou le premier jour ouvrable suivant).

7.5 Taxes

7.5.1 Taxes à payer pour les MUE

Article 47, paragraphe 3, du RMUE Annexe I, partie A, points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, du RMUE Communication nº 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

En ce qui concerne le calcul du montant des taxes de renouvellement, la date d'échéance desdites taxes est la date d'expiration de l'enregistrement (article 47, paragraphe 5, du RMUE, qui n'a pas été modifié par la réforme). Par conséquent, la taxe de renouvellement pour les MUE expirant avant le 23 mars 2016 sera due conformément à l'ancien barème.

Les taxes dues pour les MUE expirant le 23 mars 2016 ou après cette date seront dues conformément au nouveau barème. Ce principe s'applique indépendamment du moment où le renouvellement est effectivement demandé et payé. Les titulaires qui ont déjà payé le renouvellement d'une MUE expirant le 23 mars 2016 ou après cette date (conformément à l'ancien barème) seront remboursés de la taxe excédentaire qu'ils ont payée (la différence entre l'ancien et le nouveau barème).

Les nouvelles taxes à payer pour le renouvellement d'une MUE consistent en une taxe de base et, le cas échéant, une ou plusieurs taxe(s) par classe pour chaque classe de produits/services au-delà de la première.

La taxe de base est de:

- pour une marque individuelle: 1 000 EUR / 850 EUR en cas de renouvellement en ligne et
- pour une marque collective: 1 800 EUR / 1 500 EUR en cas de renouvellement en ligne.

Les taxes par classe sont de:

- pour la deuxième classe: 50 EUR
- pour chaque classe au-delà de la deuxième: 150 EUR.

7.5.2 Taxes à payer pour les DMC

Article 13, paragraphe 3, du RDC
Article 22, paragraphe 2, points a) et b), du REDC
Article 7, paragraphe 1, du RTDC
Annexe au RTDC, point 11

Les taxes à payer pour le renouvellement d'un DMC sont les suivantes:

- une taxe de renouvellement qui, dans le cas où plusieurs dessins ou modèles sont visés par un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement pour chaque dessin ou modèle inclus ou non dans un enregistrement multiple est le suivant:

- pour le premier renouvellement: 90 EUR
- pour le deuxième renouvellement: 120 EUR
- pour le troisième renouvellement: 150 EUR
- pour le quatrième renouvellement: 180 EUR

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois où la période de protection prend fin (voir le paragraphe 7.4 ci-dessus).

7.5.3 Délai de paiement

La taxe doit être payée dans un délai de base de six mois (pour le calcul de la période, voir l'exemple au paragraphe 7.4.1 ci-dessus).

Article 47, paragraphe 3, du RMUE
Annexe I, partie A, point 19, et article 144 *ter*, paragraphe 3, du RMUE
Article 13, paragraphe 3, du RDC
Annexe au RTDC, point 12

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai supplémentaire de six mois (voir le paragraphe 7.4.2 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 1 500 EUR pour les MUE.

Le renouvellement ne sera effectué que si le paiement de **toutes** les taxes (taxes de renouvellement et taxes supplémentaires pour paiement tardif, le cas échéant) parvient à l'Office au cours du délai de grâce (voir le paragraphe 7.4.2 ci-dessous).

En principe, les taxes acquittées **avant** le début du délai de base de six mois ne sont, en principe, pas prises en considération et sont remboursées.

Lorsque le demandeur du renouvellement 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 RMUE ou à l'article 13, paragraphe 3, du RDC, sauf instructions contraires.

Article 7, paragraphe 1, point d), de la décision nº EX-96-1 du président de l'Office du 11 janvier 1996, modifiée par la décision nº EX-03-1 du 20 janvier 2003 et la décision nº EX-06-1 du 12 janvier 2006

En cas de dépôt tardif de la demande de renouvellement (voir le paragraphe 7.4.2 ci-dessus) et lorsque le demandeur du renouvellement dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement et la surtaxe seront débitées le dernier jour du délai de grâce de six mois (à savoir le délai supplémentaire de six mois visé à l'article 47, paragraphe 3, du RMUE ou à l'article 13, paragraphe 3, du RDC) sauf instruction contraire.

7.5.4 Paiement par des tiers

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au paragraphe 7.1 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.

7.5.5 Remboursement des taxes

Article 47, paragraphe 8, du RMUE Article 22, paragraphe 7, du REDC

Les taxes de renouvellement et, le cas échéant, la surtaxe pour paiement tardif peuvent être remboursées. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs**.**

8 Procédure devant l'Office

8.1 Examen de la condition de forme

L'examen de la demande de renouvellement est limité aux formalités et porte sur les points suivants:

8.1.1 Respect des délais

Article 47, paragraphes 3 et 4, du RMUE Article 13, paragraphe 3, du RDC Article 22, paragraphe 3, du REDC Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

8.1.1.1 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 RMUE et le REMUE ou le RDC et le REDC (voir le paragraphe 8.1.2 ci-dessous).

Article 47, paragraphe 3, du RMUE Communication nº 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005 Article 13 du RDC Article 22, paragraphe 4, du REDC Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

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 numéros d'enregistrement des MUE/DMC renouvelé(e)s), 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 numéros d'enregistrement des MUE/DMC renouvelé(e)s), l'Office invite la personne introduisant la demande de renouvellement à fournir les indications minimales. 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 tandis 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 de renouvellement d'une MUE, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de classes correspondant.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'un DMC, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple correspondant.

8.1.1.2 Paiement après l'expiration du délai de grâce

Article 47, paragraphes 5 et 8, du RMUE Règle 54 du REMUE Article 22, paragraphe 5, du REDC

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.

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.

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.

En ce qui concerne les MUE, 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 la confirmation du renouvellement ainsi que la perte des droits pour ces classes de produits ou services au titulaire. 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.

En ce qui concerne les DMC, si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins et modèles identifiés dans la demande de renouvellement, l'Office ne

renouvelle l'enregistrement que pour certains dessins ou modèles. En l'absence d'indications concernant les dessins ou modèles à renouveler, l'Office détermine ceux-ci en tenant compte de l'ordre numérique.

8.1.1.3 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 demande le renouvellement (titulaire de la MUE/du DMC ou tiers).

Lorsque la demande est déposée dans le délai de base, l'Office débite les taxes de renouvellement (dans le cas des MUE, 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 7.5 ci-dessus).

8.1.2 Respect des conditions de forme

8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée

Communication nº 8/05 du président de l'Office du 21 décembre 2005

Lorsqu'une demande de renouvellement est déposée au nom du titulaire, 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.

8.1.2.2 Autres conditions

Article 47, paragraphes 4 et 7, du REMUE Article 22, paragraphe 3, du REDC

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, dans le cas d'une MUE, 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 ou de tous les dessins ou modèles inclus dans l'enregistrement multiple, à moins qu'un renouvellement partiel n'ait été expressément demandé. En cas de renouvellement partiel, veuillez vous référer au paragraphe 7.2.3 ci-dessus.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire [voir le paragraphe 7.1, point c)] ci-dessus, ce dernier reçoit une copie de cette notification d'irrégularité..

Article 47, paragraphes 5 et 8, du RMUE
Règle 54 du REMUE
Article 22, paragraphe 5, et article 40 du REDC

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 MUE 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 MUE, les classes à renouveler seront déterminées en fonction des critères établis au paragraphe 8.1.1.2 ci-dessus. L'office notifie au titulaire, en même temps que la confirmation du renouvellement, la perte des droits pour les classes de produits ou services réputées avoir expiré par l'Office;

- 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.

- Si l'irrégularité réside dans l'absence d'indication des dessins ou modèles devant être renouvelés et que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins ou modèles compris dans une demande multiple pour lequel le renouvellement est demandé, l'Office établit quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les dessins ou modèles destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés. L'Office détermine que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.

- 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 échant, au demandeur du renouvellement.

Conformément à la règle 54, paragraphe 2, du REMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC, la personne concernée peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

8.2 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/du dessin ou modèle, et il ne sera pas non plus procédé à l'examen de l'usage sérieux de la MUE.

Lors d'un renouvellement, l'Office ne procédera pas à l'examen de la bonne classification de la MUE, 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 RMUE.

L'Office n'examinera pas la classification du/des produit(s) du DMC et il ne sera pas procédé à une reclassification d'un DMC qui a été enregistré conformément à une édition de la classification de Locarno qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Une telle reclassification ne sera pas non plus effectuée sur demande du titulaire.

9 Renouvellement partiel de MUE

Une MUE peut être renouvelée partiellement pour certains des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Un renouvellement partiel ne signifie pas une renonciation partielle concernant les produits et/ou services pour lesquels la MUE n'a pas été renouvelée. Voir à cet égard l'arrêt du 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465.

Une MUE peut être partiellement renouvelée à plusieurs reprises au cours du délai de renouvellement initial de base d'une durée de six mois, ou au cours de la période de grâce de six mois. Pour chaque renouvellement partiel, la totalité du montant de la taxe correspondante doit être acquittée, et, en cas de présentation d'une demande de renouvellement partiel pendant la période de grâce, la taxe supplémentaire pour présentation tardive est également due (arrêt du 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465).

10 Inscriptions au registre

Article 47, paragraphe 5, du RMUE Article 87, paragraphe 3, point k) et article 87, paragraphe 6, du RMUE Article 13, paragraphe 4, du RDC Article 69, paragraphe 3, point m), article 69, paragraphe 5, et article 71 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est enregistré.

L'Office notifie au titulaire de la MUE/du DMC ou au demandeur le renouvellement de la MUE/du DMC et son inscription au registre. Le renouvellement prendra effet le jour suivant la date à laquelle l'enregistrement arrive à expiration (voir le paragraphe 11 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 11 ci-dessous). L'Office notifie en même temps au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les autres produits et services ainsi que leur radiation du registre.

Lorsque seuls certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ont été renouvelés, l'Office notifie au titulaire et à tout titulaire de droits inscrit au

registre, les dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, l'inscription au registre du renouvellement, ainsi que la date à partir de laquelle le renouvellement prend effet (voir paragraphe 11 ci-dessous). L'Office notifie en même temps au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les dessins ou modèles ainsi que leur radiation du registre

Article 47, paragraphes 5 et 8, du RMUE Règle 54, paragraphe 2, du REMUE Article 13, paragraphe 4, du RDC Article 22, paragraphe 5, et article 40, paragraphe 2, du REDC

Lorsque l'Office constate, conformément à l'article 47, paragraphe 8, du RMUE ou à l'article 22, paragraphe 5, du REDC, que l'enregistrement est arrivé à expiration, l'Office radie la marque/le dessin ou modèle 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 REMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC dans un délai de deux mois.

11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation

11.1 Date d'effet du renouvellement

Article 47, paragraphes 6 et 8, du RMUE Règle 70, paragraphe 3, du REMUE Article 12 et article 13, paragraphe 4, du RDC Article 22, paragraphe 6, du REDC

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 de la MUE est le 1er avril 2006, l'enregistrement expire le 1er avril 2016. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 1er 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 1er 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

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 1er avril 2013, l'enregistrement expire le 1er avril 2018. Le renouvellement prend par conséquent effet le jour qui suit le 1er avril 2018, c'est-à-dire le 2 avril 2018. Le nouveau délai d'enregistrement est de cinq années à partir de cette date et prend fin le 1er avril 2023. 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/du dessin ou modèle 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 de la MUE est le 1er avril 2006, l'enregistrement expire le 1er avril 2016. La radiation du registre prend donc effet le jour qui suit le 1er avril 2016, à savoir le 2 avril 2016.

Par exemple, lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 1er avril 2013, l'enregistrement expire le 1er avril 2018. La radiation du registre prend donc effet le jour qui suit le 1er avril 2018, à savoir le 2 avril 2018.

11.2 Transformation de MUE caduques

Article 47, paragraphe 3, et article 112, paragraphe 5, du RMUE

Lorsque le titulaire souhaite transformer sa MUE caduque en marque nationale, 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 RMUE, à savoir six mois après le jour où 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).

12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE

Article 159, paragraphe 1, du RMUE Règle 107 du REMUE

Le principe est que tout changement relatif à un 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 procédure de renouvellement des marques internationales est entièrement 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. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie à l'Office.

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé pour la désignation de l'UE, 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).

13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE

Article 106, point a), du RDC Article 22, point a), du REDC

Conformément à l'article 17 de l'acte de Genève, les enregistrements internationaux doivent être renouvelés directement auprès du Bureau international de l'OMPI. L'Office ne traitera pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement en ce qui concerne les enregistrements internationaux.

La procédure de renouvellement des enregistrements internationaux de dessins ou modèles est entièrement gérée par le Bureau international, qui enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie aussi à l'Office.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 5

INSPECTION PUBLIQUE

Table des matières

1 Principes généraux 4

2 Les registres des marques de l'Union européenne et des dessins ou modèles communautaires 5

3 Inspection des registres 5

3.1 Informations contenues dans les registres 5

3.1.1 Le registre des marques de l'Union européenne 5

3.1.2 Le registre des dessins ou modèles communautaires 5

4 Inspection publique 6

4.1 Personnes et entités autorisées à demander l'accès aux dossiers 6

4.2 Pièces constituant les dossiers 6

4.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne 7

4.2.2 Dossiers relatifs aux demandes de dessin ou modèle communautaire 8

4.2.3 Dossiers relatifs aux marques de l'Union européenne enregistrées 8

4.2.4 Dossiers relatifs aux dessins ou modèles communautaires enregistrés 8

4.2.5 Dossiers relatifs aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne 9

5 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique 10

5.1 Pièces exclues 10

5.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation 10

5.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes 10

5.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier 11

5.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues 12

6 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique 13

6.1 Extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres 13

6.1.1 Extraits du registre des marques de l'Union européenne 13

6.1.2 Extraits du registre des dessins ou modèles communautaires 13

6.2 Copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces du dossier 14

6.3 Accès en ligne aux dossiers 15

6.4 Copies certifiées conformes téléchargeables 15

6.5 Requêtes en inspection publique transmises en ligne 16

6.6 Requêtes en inspection publique transmises par écrit 16

6.7 Langues 16

6.7.1 Pour les demandes de MUE ou de DMC 17

6.7.2 Pour les MUE enregistrées ou les DMC enregistrés 17

6.8 Représentation et pouvoirs 17

6.9 Contenu de la requête en inspection publique 18

6.10 Irrégularités 18

6.11 Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers 18

6.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier 19

6.11.2 Inspection publique 19

6.11.3 Conséquences du non-paiement des taxes 20

6.11.4 Remboursement des taxes 20

6.12 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande de MUE non publiée ou d'un enregistrement de DMC dont la publication est ajournée, lorsque la requête est introduite par un tiers 21

6.12.1 Accord 21

6.12.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaudra de la MUE ou du DMC 22

6.13 Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection 22

6.13.1 Communication d'informations contenues dans un dossier 22

6.13.2 Copies des pièces du dossier 23

6.13.3 Intérêt spécifique concernant la partie qui requiert l'inspection 23

7 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres 24

7.1 Absence de taxes 24

7.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées 24

7.3 Modalités de l'inspection publique 25

1 Principes généraux

Article 87, paragraphes 1 et 5, article 90, paragraphes 1 et 2, et article 88 du RMUE Articles 72, 74 et 75 du RDC Règles 92 et 93 du REMUE Article 69, paragraphe 1, et articles 74, 75, 77 et 78 du REDC Annexe I A, point 30, du RMUE

Le principe établi par le système des marques et des dessins et modèles de l'Union européenne est que:

- le «registre des marques de l'Union européenne» et le «registre des dessins ou modèles communautaires» contiennent toutes les indications liées aux demandes de marques de l'Union européenne (ci-après «MUE») et aux demandes de dessins ou modèles communautaires et aux marques de l'Union européenne enregistrées et aux dessins ou modèles communautaires enregistrés (ci-après «DMC»);
- les «dossiers» contiennent l'ensemble de la correspondance et des décisions relatives à ces marques, dessins ou modèles.

Tant les registres que les dossiers de l'Office sont en principe ouverts à l'inspection publique. Toutefois, avant la publication d'une demande de MUE, d'un enregistrement de dessin ou modèle communautaire ou lorsqu'un DMC enregistré fait l'objet d'un ajournement de publication, l'inspection publique n'est possible que dans des cas exceptionnels (voir les points 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessous).

Toutes les informations contenues dans les registres sont stockées dans les banques de données de l'Office et, le cas échéant, publiées au format électronique dans le *Bulletin des MUE* ou celui des dessins ou modèles communautaires.

Les présentes directives traitent spécifiquement de l'inspection publique.

L'inspection publique peut se caractériser par**:**

- l'inspection des registres;

- la délivrance d'extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres;

- l'inspection des pièces 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;

- la délivrance de copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces versées aux dossiers.

Dans les présentes directives, le terme «inspection publique» est utilisé pour désigner toutes les formes d'inspection publique susmentionnées, sauf indication contraire.

Les dispositions du RDC et du REDC relatives à l'inspection publique des dessins ou modèles communautaires sont presque identiques aux dispositions équivalentes du RMUE et du REMUE, respectivement. En conséquence, ce qui suit s'applique mutatis

mutandis aux dessins et modèles communautaires. Lorsque la procédure s'avère différente, ces différences sont mentionnées dans une sous-rubrique distincte.

2 Les registres des marques de l'Union européenne et des dessins ou modèles communautaires

Article 87, paragraphes 1 et 5, du RMUE Article 72 du RDC Article 69 du REDC

Les registres sont tenus sous forme électronique et sont constitués d'entrées des systèmes de banque de données de l'Office. Ils sont ouverts à l'inspection publique sur le site internet de l'Office, sauf, dans le cas des dessins ou modèles communautaires, sous réserve de l'article 50, paragraphe 2, du RDC. Dans la mesure où certaines données des registres 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 ou des copies des pièces du dossier issus des registres, moyennant le paiement d'une taxe.

3 Inspection des registres

3.1 Informations contenues dans les registres

3.1.1 Le registre des marques de l'Union européenne

Article 87, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE Décision n° EX-00-1 du président de l'Office du 27 novembre 2000 concernant les inscriptions au registre des marques communautaires Décision n° EX-07-1 du président de l'Office du 16 mars 2007 concernant les inscriptions au registre des marques communautaires

Le registre des marques de l'Union européenne contient les informations visées à l'article 87, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE, ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office.

3.1.2 Le registre des dessins ou modèles communautaires

Article 50 du RDC Articles 69 et 73 du REDC Décision n° EX-07-2 du président de l'Office du 16 mars 2007 concernant les inscriptions au registre des dessins ou modèles communautaires

Le registre des dessins ou modèles communautaires contient les informations visées à l'article 69 du REDC, ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office.

Conformément à l'article 73, point a), du REDC, lorsqu'un enregistrement de dessin ou modèle communautaire fait l'objet d'un ajournement de la publication en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, l'accès au registre par des personnes autres que le

titulaire est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d'enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à la mention de l'ajournement de la publication.

4 Inspection publique

4.1 Personnes et 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.

Les règlements et les règlements portant modalités d'application distinguent les trois catégories suivantes**:**

- le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle 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 point 7 ci-dessous).

4.2 Pièces constituant les dossiers

Les dossiers relatifs aux MUE ou aux DMC se composent de toute la correspondance entre le demandeur ou le titulaire et l'Office et de tous les documents établis au cours de l'examen, ainsi que de toute la correspondance concernant la marque de l'Union européenne ou le dessin ou modèle communautaire qui s'ensuit. Le dossier n'inclut pas les rapports de recherche de marques fournis par les offices nationaux.

Les pièces relatives aux procédures d'opposition, d'annulation, de nullité et de recours devant l'Office ou à d'autres procédures, telles que les inscriptions (transfert, licence, etc.), font également partie du dossier.

Tous les documents originaux soumis sont versés au dossier et ne peuvent donc pas être retournés à la personne les ayant déposés. Lors du dépôt de documents, de simples photocopies suffisent. Aucune authentification ou légalisation n'est requise.

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, ou aux services de conciliation conformément à la décision n° 2014-2 du présidium des chambres de recours du 31 janvier 2014 sur le règlement à l'amiable des litiges par la chambre compétente, toute correspondance liée à la médiation ou à la conciliation est exclue de l'inspection publique.

Article 88 *bis* du RMUE Article 76 du REDC

Même si la demande de MUE n'est plus pendante ou si l'enregistrement de la MUE ou l'enregistrement du DMC 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 MUE ou une demande de DMC cesse d'être pendante lorsqu'elle est rejetée, retirée ou réputée retirée, et l'enregistrement d'une MUE ou l'enregistrement d'un DMC 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 l'un de ces événements se produira.

4.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne

Articles 39 et 88 du RMUE Règles 12 et 85, du REMUE

Les dossiers relatifs aux demandes de marque de l'Union européenne sont ouverts à l'inspection publique une fois que la demande a été publiée par l'Office dans le *Bulletin des marques de l'Union européenne*. La date de publication est la date d'édition figurant dans le *Bulletin des marques de l'Union européenne* et apparaît sous le code INID 442 dans le registre. La diffusion de données relatives à des demandes de MUE non publiées via un accès en ligne ou autre ne constitue pas une publication de la demande au sens de l'article 39 du RMUE et de la règle 12 du REMUE.

Avant la publication de la demande, l'inspection publique est restreinte et n'est possible que si l'une des conditions suivantes est remplie**:**

- la partie qui requiert l'inspection est le demandeur ou le titulaire de la MUE; ou,
- le demandeur de la MUE a donné son accord pour l'inspection publique du dossier relatif à la demande de MUE (voir le point 6.12.1 ci-dessous); ou,
- la partie qui requiert l'inspection peut prouver que le demandeur de la MUE a affirmé qu'après l'enregistrement de la MUE il se prévaudrait de celle-ci à son encontre (voir le point 6.12.2 ci-dessous).

Article 36, paragraphe 3, et article 88 *bis* du RMUE

Le demandeur a toujours accès aux dossiers relatifs à sa propre demande de MUE, qui se composent:

- de la demande de MUE, même si l'Office a refusé de lui accorder une date de dépôt, ou si la demande ne satisfait pas aux conditions minimales requises pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, auquel cas la demande ne sera pas traitée comme une demande de MUE et, du point de vue juridique, il n'y aura pas de demande de MUE;
- des dossiers tant qu'ils sont conservés (voir le point 4.2 ci-dessus), même après que la demande de MUE a été rejetée ou retirée.

4.2.2 Dossiers relatifs aux demandes de dessin ou modèle communautaire

Articles 50 et 74 du RDC Article 70 et article 74, paragraphe 2, du REDC

Les dossiers relatifs à des demandes de dessin ou modèle communautaire, ainsi que les dossiers relatifs à des dessins ou modèles communautaires enregistrés qui font l'objet d'une mesure d'ajournement de publication qui, pendant l'application de cette mesure, ont fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement ou qui, en vertu de l'article 50, paragraphe 4, du RDC, sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets prévus par ledit règlement, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- le demandeur de l'inspection est le demandeur ou le titulaire du DMC; ou,
- le demandeur du dessin ou modèle communautaire a consenti à l'inspection du dossier relatif à la demande de dessin ou modèle communautaire; ou
- le demandeur de l'inspection a établi un intérêt légitime à l'inspection de la demande de dessin ou modèle communautaire, en particulier lorsque le demandeur de dessin ou modèle communautaire a déclaré que, après l'enregistrement du dessin ou modèle, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

Dans le cas d'une demande multiple de dessins ou modèles communautaires, cette limitation de l'inspection ne s'appliquera qu'aux informations liées aux dessins ou modèles communautaires soumis à un ajournement de publication, ou à ceux qui ne sont finalement pas enregistrés, en raison d'un refus de l'Office ou du retrait de la demande par le demandeur.

4.2.3 Dossiers relatifs aux marques de l'Union européenne enregistrées

Après enregistrement, les dossiers relatifs aux marques de l'Union européenne sont ouverts à l'inspection publique.

4.2.4 Dossiers relatifs aux dessins ou modèles communautaires enregistrés

Les dossiers relatifs aux dessins ou modèles communautaires enregistrés peuvent être ouverts à l'inspection une fois que l'enregistrement a été publié par l'Office dans le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires*. La date de publication est la date figurant sur le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires* et elle est reprise sous le code INID 45 dans le registre.

Lorsque l'inspection publique porte sur un dessin ou modèle communautaire enregistré qui fait l'objet d'un ajournement de publication en vertu de l'article 50 du RDC, ou qui, pendant l'application de cette mesure, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement ou qui, en vertu de l'article 50, paragraphe 4, du RDC est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets prévus par ledit règlement, l'inspection publique de l'enregistrement est limitée et n'est possible que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- le titulaire du dessin ou modèle communautaire a consenti à l'inspection du dossier relatif à l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire;
- le demandeur de l'inspection a établi un intérêt légitime à l'inspection publique de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire, en particulier lorsque le titulaire du dessin ou modèle communautaire a entrepris des démarches pour se prévaloir, à son encontre, des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré.

Dans le cas d'une demande multiple de dessins ou modèles communautaires, cette limitation de l'inspection ne s'appliquera qu'aux informations liées aux dessins ou modèles communautaires soumis à un ajournement de publication ou à ceux qui ne sont finalement pas enregistrés en raison d'un refus de l'Office ou du retrait de la demande par le demandeur.

4.2.5 Dossiers relatifs aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Article 88, paragraphe 8, et articles 151 et 152 du RMUE Article 106 *quinquies* du RDC Article 71 du REDC

Les enregistrements internationaux sont des droits exclusifs gérés par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en vertu du protocole de Madrid (dans le cas des marques) et de l'acte de Genève (dans le cas des dessins ou modèles). L'OMPI traite les demandes, puis les envoie à l'Office pour examen, conformément aux conditions précisées dans le RMUE et dans le RDC. Ces enregistrements produisent les mêmes effets qu'une demande directe de marque de l'Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire.

Les dossiers conservés par l'Office relatifs à des enregistrements internationaux de marques 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 88, paragraphe 8, et à l'article 152, paragraphe 1, du RMUE.

L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'Union européenne sous la forme d'un lien électronique vers la base de données consultable gérée par le Bureau international (http://www.wipo.int/designdb/hague/fr/). Les dossiers conservés par l'Office peuvent porter sur le refus d'un dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *quinquies* du RDC et sur l'invalidation du dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *septies* du RDC. Ils peuvent faire l'objet d'une inspection sous réserve des restrictions prévues à l'article 72 du REDC (voir le point 5 ci-dessous, intitulé Pièces du dossier exclues de l'inspection publique).

5 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

5.1 Pièces exclues

Article 88, paragraphe 4, et article 137 du RMUE Article 72 du REDC

Certaines pièces du dossier peuvent être 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 ou le dessin ou modèle, telles que les limitations, les transferts, etc., et qui ont été déclarées à l'Office. (Pour les procédures de médiation et de conciliation, voir le point 4.2.).

5.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation

Article 88, paragraphe 4, du RMUE Article 72, point a), du REDC

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.

5.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes

Article 88, paragraphe 4, du RMUE Article 72, point b), du REDC

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.

5.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier

Article 88, paragraphe 4, du RMUE Article 72, point c), du REDC

Moment approprié pour formuler la demande:

Une demande visant à préserver la confidentialité d'une pièce, dans sa totalité ou en partie, peut être formulée lors de la présentation de celle-ci ou à un stade ultérieur, pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique au même moment. La confidentialité ne peut pas être demandée au cours d'une procédure d'inspection publique.

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. Les formulaires officiels de l'Office sont exclus de l'inspection publique.

La partie concernée doit avoir expressément manifesté, et suffisamment justifié, un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces pièces. Les formulaires officielles de l'Office sont exclus de l'inspection publique.

Lorsque la partie concernée demande que la confidentialité d'une pièce soit préservée, mais ne démontre pas son intérêt à cet égard, l'Office rejette la demande de confidentialité et invite la partie concernée à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

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 MUE, de DMC, 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 d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de nullité 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.

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 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.

L'Office doit offrir à la partie qui requiert l'inspection publique la possibilité de présenter ses observations.

Avant qu'une décision ne soit prise, la requête, ainsi que les éventuelles observations, doivent être transmises à la partie concernée, qui a le droit d'être entendue.

Article 59 du RMUE Article 56 du RDC

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.

5.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues

Article 88, paragraphe 4, du RMUE Article 72 du REDC

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 l'article 88, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 72, points a) et b), du REDC.

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 par l'Office 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).

6 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique

6.1 Extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres

6.1.1 Extraits du registre des marques de l'Union européenne

Article 87, paragraphe 7, du RMUE

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.

Les demandes d'extraits du registre des marques de l'Union européenne peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Règles 80 et 82 du REMUE

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques (voir le point 6.5 ci-dessous), par télécopieur ou par voie postale.

6.1.2 Extraits du registre des dessins ou modèles communautaires

Article 50 du RDC Articles 69 et 73 du REDC

Sous réserve de l'article 73 du REDC, l'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.

Lorsque la publication d'un dessin ou modèle communautaire enregistré fait l'objet d'un ajournement, en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, les extraits certifiés (ou non certifiés) conformes du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d'enregistrement, le numéro de dossier de la demande et la mention de l'ajournement de la publication, sauf si la requête a été présentée par le titulaire ou son représentant.

Les demandes d'extraits du registre des dessins ou modèles communautaires peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de

l'Office à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Articles 65, 66 et 67 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par télécopieur, par voie postale ou par des moyens électroniques (voir le point 6.5 ci-dessous).

6.2 Copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces du dossier

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces constituant les dossiers (voir point 4.2 ci-dessus).

Les demandes de copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Outre les copies téléchargeables gratuitement, des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent également être demandés (voir point 6.4 ci-dessous).

Des copies certifiées conformes de la demande de MUE ou du certificat d'enregistrement du DMC ne seront disponibles que si une date de dépôt a été accordée (pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes de MUE, voir partie B, Examen, Section 2, Examen des formalités; pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes d'enregistrement d'un DMC, voir les Directives relatives à l'examen des demandes de dessin ou modèle communautaire enregistré).

Dans le cas d'une demande multiple de dessins ou modèles, des copies certifiées conformes de la demande ne seront disponibles que pour les dessins ou modèles qui ont obtenu une date de dépôt.

Si la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC n'a pas encore été publié(e), toute requête de copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces du dossier est soumise aux restrictions énumérées aux points 4.2.1 à 4.2.4 ci-dessus.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme de la demande ou de l'enregistrement ne reflète que les données disponibles à la date de la demande ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle peut avoir fait l'objet d'un transfert,

d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou de toute autre mesure affectant la portée de sa protection, qui ne se reflèteront pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de MUE ou dans le certificat d'enregistrement de MUE ou de DMC. Il est possible d'obtenir des informations à jour en consultant la base de données électronique ou en présentant une requête d'extrait certifié conforme du registre (voir point 6.1 ci-dessus).

6.3 Accès en ligne aux dossiers

Le contenu des dossiers est accessible dans la section «Correspondance» du dossier via l'outil en ligne de l'Office sur le site internet de l'Office.

Ces dossiers sont consultables gratuitement par les utilisateurs enregistrés du site internet, pour autant que la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC (sans ajournement de publication) aient été publiés.

6.4 Copies certifiées conformes téléchargeables

Décision n° EX-13-02 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant les communications électroniques de et vers l'Office («Décision de base sur les communications électroniques»), article 6.

Des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent être générés automatiquement et téléchargés via un lien direct sur le site internet de l'Office, à l'aide de l'outil en ligne de l'Office, depuis le formulaire en ligne de requête en inspection publique et depuis les dossiers relatifs à une MUE ou à un DMC déterminé.

Une copie du document sera générée au format PDF. Cette copie comprendra une page de couverture dans les cinq langues de l'Office, qui présente le document certifié conforme, suivie du document certifié conforme. Le document possède un code d'identification unique. 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'Office chargé de générer les copies certifiées conformes, la date de la copie certifiée, le numéro de la MUE ou du DMC 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'Office. 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'Office 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 ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle 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 MUE ou du certificat d'enregistrement de la MUE ou du DMC. Des informations actualisées sont disponibles dans la banque de données électronique ou peuvent être obtenues en demandant un extrait certifié conforme du registre ou de la base de données.

6.5 Requêtes en inspection publique transmises en ligne

Les utilisateurs peuvent accéder au formulaire de requête en ligne par le biais de 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.

6.6 Requêtes en inspection publique transmises par écrit

Règle 79 du REMUE Article 65 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Règles 80 et 82 du REMUE Article 67 du REDC

La requête en inspection publique peut être transmise sous la forme d'un original signé par voie électronique (voir le point 6.5 ci-dessus), par télécopieur ou par voie postale.

6.7 Langues

Les requêtes en inspection publique doivent être déposées dans l'une des langues indiquées ci-dessous.

6.7.1 Pour les demandes de MUE ou de DMC

Règle 95, point a), et règles 96 et 98 du REMUE Articles 80, 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique porte sur une demande de marque de l'Union européenne ou sur une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré, déjà publiée ou non, cette requête doit être déposée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de MUE ou de la demande de DMC (la «première» langue) ou dans la deuxième langue indiquée par le demandeur de MUE ou de DMC 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 MUE ou de la demande de DMC (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.

6.7.2 Pour les MUE enregistrées ou les DMC enregistrés

Règle 95, point b), et règles 96 et 98 du REMUE Article 80, point b), et articles 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique concerne une MUE enregistrée ou un DMC enregistré, 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.

6.8 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.

6.9 Contenu de la requête en inspection publique

La requête en inspection publique dont il est question aux points 6.5 et 6.6 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 MUE qui n'a pas encore été publiée, une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré qui n'a pas encore été publiée ou un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, étant soumis à cet ajournement, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration de cette période, 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 REMUE et à l'article 65 du REDC.

6.10 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.

6.11 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 points 6.5 et 6.6 ci-dessus).

6.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Article 88, paragraphe 9, et annexe I A, point 32, du RMUE Article 75 du REDC Article 2 (annexe, paragraphe 23) du RTDC

La communication des informations d'un dossier est soumise au paiement d'une taxe de 10 EUR.

6.11.2 Inspection publique

Article 88, paragraphe 6, et annexe I A, point 30, du RMUE Article 74, paragraphe 1, du REDC Article 2 (annexe, paragraphe 21) du RTDC

La requête en inspection publique dans les locaux de l'Office est soumise au paiement d'une taxe de 30 EUR.

Article 88, paragraphe 7, et annexe I A, point 31 a), du RMUE Article 74, paragraphe 4, du REDC Article 2 (annexe, paragraphe 22) du RTDC

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, du REMUE Article 87, paragraphe 7, article 88, paragraphe 7, et annexe I A, point 29 a), du RMUE Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC Article 2 (annexe, paragraphe 20) du RTDC

Une copie **non certifiée** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **non certifiée** du certificat d'enregistrement, un extrait **non certifié** du registre ou un extrait **non certifié** de la demande de MUE ou de la demande de DMC est soumis(e) au paiement d'une taxe de 10 EUR par copie ou extrait.

Article 88, paragraphe 7, et annexe I A, point 31 b), du RMUE Article 74, paragraphe 4, du REDC Article 2 (annexe, paragraphe 22) du RTDC

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, du REMUE
Article 87, paragraphe 7, article 88, paragraphe 7, et annexe I A, point 29 b), du RMUE
Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC
Article 2 (annexe, paragraphe 20) du RTDC

Une copie **certifiée conforme** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **certifiée conforme** du certificat d'enregistrement, un extrait **certifié conforme** du registre ou un extrait **certifié conforme** de la demande de MUE ou de la demande de DMC de la banque de données est soumis(e) au paiement d'une taxe de 30 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques certifiées conformes des certificats d'enregistrement ou des demandes de MUE ou DMC peuvent également être obtenues gratuitement sur le site internet par les utilisateurs enregistrés.

6.11.3 Conséquences du non-paiement des taxes

Article 88, paragraphe 6, du RMUE
Article 74, paragraphe 1, du REDC

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 MUE ou du dessin ou modèle communautaire. L'Office ne traitera pas la requête en inspection publique tant que la taxe n'aura 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 MUE ou d'une demande de dessin ou modèle 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.

6.11.4 Remboursement des taxes

Lorsqu'une requête en inspection publique est rejetée, la taxe correspondante n'est pas remboursée. Toutefois, lorsqu'à la suite du paiement de la taxe, l'Office constate que certaines des copies certifiées ou non certifiées conformes sollicitées dans la requête n'ont pas pu être délivrées (par exemple parce que la requête concerne des

documents confidentiels et que le demandeur n'a pas justifié d'un intérêt légitime supérieur), les taxes éventuelles payées en surplus du montant dû sont remboursées.

6.12 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande de MUE non publiée ou d'un enregistrement de DMC dont la publication est ajournée, lorsque la requête est introduite par un tiers

Article 88, paragraphes 1 et 2, du RMUE Article 74 du RDC Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête en inspection publique d'une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée ou de dossiers relatifs à un DMC qui fait l'objet d'un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, pendant l'application de cette mesure, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement (voir les points 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus) est introduite par un tiers (c'est-à-dire par une personne autre que le demandeur de MUE ou de DMC ou son représentant), différents cas peuvent se présenter.

Si la requête introduite par un tiers se fonde sur les motifs visés à l'article 88, paragraphes 1 et 2, du RMUE (voir le point 4.2.1 ci-dessus), ou à l'article 74, paragraphe 2, du REDC, ou à l'article 74, paragraphe 2 du RDC (voir point 4.2.2 ci-dessus) elle doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur de la MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC a donné son accord pour l'inspection ou a affirmé que, après l'enregistrement du DMC, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

6.12.1 Accord

L'accord du demandeur ou titulaire de la MUE/du DMC 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 MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC 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 (article 59, article 60, paragraphe 1, du RMUE, et article 56 du RDC).

6.12.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaudra de la MUE ou du DMC

Article 88, paragraphe 2, du RMUE Article 74, paragraphe 2, du RDC Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête se fonde sur l'allégation que le titulaire de la MUE ou du DMC se prévaudrait de celle-ci ou de celui-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 MUE ou du demandeur ou titulaire du DMC concernant la demande de MUE, la demande de DMC ou le DMC enregistré et ajourné en question ou correspondance commerciale, par exemple). Le dépôt d'une opposition basée sur une demande de MUE contre une marque nationale constitue une déclaration selon laquelle le déposant se prévaudra de la MUE. 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 MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC marque son accord pour une inspection publique, celle-ci est accordée. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC 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 MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC 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 MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC. La partie lésée peut former un recours contre cette décision (article 59, article 60, du RMUE et article 56 du RDC).

6.13 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.

6.13.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Article 88, paragraphe 9, du RMUE Article 75 du REDC

L'Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande ou à un enregistrement de MUE ou de DMC.

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 MUE 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.

6.13.2 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 ou via eComm.

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.

6.13.3 Intérêt spécifique concernant la partie qui requiert l'inspection

Dans le cas où une partie manifeste un intérêt spécifique à savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui, le cas échéant, a procédé à l'inspection, il convient de trouver un compromis entre, d'un côté, l'intérêt général du public à inspecter les dossiers des procédures devant l'Office avec un minimum de formalités, et de l'autre, l'intérêt spécifique des parties à savoir qui a inspecté le dossier dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Étant donné que les demandes d'inspection en ligne ne sont pas communiquées à la partie dont le dossier a fait l'objet d'une inspection d'office, la partie concernée doit présenter une demande motivée et dûment étayée démontrant qu'elle a des raisons légitimes de savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui a procédé à l'inspection. L'Office ne fera pas automatiquement droit à cette demande. En effet, avant d'y faire droit, il devra mettre en balance les raisons invoquées, au cas par cas, et les explications fournies par la personne ayant procédé à l'inspection, dans un délai qu'il aura fixé à cet effet.

7 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres

Article 90, paragraphe 1, du RMUE
Article 75 du RDC
Règles 92 et 93 du REMUE
Articles 77 et 78 du REDC

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 MUE ou de DMC, sur les procédures relatives à ces demandes et sur les marques, dessins ou modèles enregistrés à la suite du dépôt de ces demandes.

7.1 Absence de taxes

Règle 92, paragraphe 3, et règle 93, paragraphes 1 et 2, du REMUE
Article 77, paragraphe 3, et article 78, paragraphes 1 et 2, du REDC

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 REMUE
Article 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers 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.

7.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées

Article 88, paragraphe 4, et article 90, paragraphe 1, du RMUE
Article 75 du RDC
Règle 92, paragraphe 1, du REMUE
Article 72 et article 77, paragraphe 1, du REDC

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 RMUE et à l'article 74 du RDC. Par conséquent, ces organismes peuvent se voir accorder l'accès aux dossiers relatifs aux demandes de MUE non publiées (voir point 4.2.1 ci-dessus) et aux enregistrements de DMC soumis à un ajournement de publication (voir point 4.2.2 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 l'article 88, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 72, point b), du REDC, ne sont pas mis à la disposition de ces organismes.

Article 88, paragraphe 4, du RMUE Règle 93, paragraphe 2, du REMUE Article 74 du RDC Articles 72 et 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers 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, paragraphe 4, du RMUE ou à l'article 74 du RDC, comme si elle avait été demandée par un tiers.

Règle 93, paragraphe 3, du REMUE Article 78, paragraphe 4, du REDC

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 l'inspection publique des dossiers de demandes de MUE ou de MC enregistrées en application de l'article 88 du RMUE, d'une part, et des demandes de DMC ou des enregistrements de DMC conformément à l'article 74 du RDC et à l'article 72 du REDC, d'autre part.

7.3 Modalités de l'inspection publique

Règle 93, paragraphe 1, du REMUE Article 78, paragraphe 1, du REDC

L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes ou d'enregistrements de MUE ou de DMC 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

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

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 MUE 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 MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires 4

1 Introduction

Les demandes reconventionnelles, comme visées à l'article 100 du RMUE ou à l'article 84 du RDMC, sont des actions en défense introduites par le défendeur qui est poursuivi pour la violation d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire enregistré. En introduisant une telle demande reconventionnelle, le défendeur demande au tribunal des marques de l'Union européenne (tribunal des MUE) ou au tribunal des dessins ou modèles communautaires (tribunal des DMC) de prononcer la déchéance ou la nullité de la MUE ou la nullité du dessin ou modèle communautaire qu'il a prétendument 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 MUE 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 MUE ainsi que celles qui déclarent la nullité totale d'un DMC.

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 MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 100, paragraphe 4, du RMUE Règle 84, paragraphe 3, point n), du REMUE Article 86, paragraphe 2, du RDMC Article 69, paragraphe 3, point p), du REDC Communication nº 9/05 et nº 10/05 du Président

Conformément à l'article 100, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 86, paragraphe 2, du RDMC, le tribunal des MUE ou des DMC devant lesquels une demande reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou en nullité de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire a été introduite doit communiquer à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite.

Ces règlements prévoient que le tribunal des MUE devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une MUE a été introduite ne peut procéder à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la partie concernée ou le tribunal n'a pas communiqué à l'Office la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite.

Les communications nº 9/05 et nº 10/05 du 28 novembre 2005 concernent la désignation des tribunaux des MUE et des DMC dans les États membres conformément à l'article 95, paragraphe 2, du RMUE.

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 MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur de l'inscription (le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires ou l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle) doit:

- indiquer la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- soumettre des éléments prouvant que la demande reconventionnelle a été introduite auprès du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires compétent pour statuer sur celle-ci, y compris, si possible, le numéro de dossier ou de référence du tribunal.

En cas de non soumission des éléments précités, ou si les informations communiquées par le demandeur nécessitent des clarifications, l'Office émettra une notification d'irrégularité.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE 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.

Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité d'une MUE a déjà été introduite auprès de l'Office avant que la demande reconventionnelle ait été introduite, l'Office informera les tribunaux devant lesquels la validité de cette même marque est déjà contestée par une demande reconventionnelle. Les tribunaux doivent surseoir à statuer, conformément à l'article 104, paragraphe 1, du RMUE, jusqu'à ce que la décision sur la demande devienne définitive ou la demande soit retirée.

L'inscription au registre correspondant sera publiée dans la Partie C.9.3. du Bulletin des MUE 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 MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 100, paragraphe 6, du RMUE Règle 84, paragraphe 3, point o), du REMUE Article 86, paragraphe 4, du RDMC Article 69, paragraphe 3, point q), du REDC

Lorsqu'un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande

reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou en nullité d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire, une copie de la décision doit être 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 MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur de l'inscription (le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires ou l'une des parties à la procédure de demande reconventionnelle) doit:

- présenter une copie de la décision, accompagnée de la confirmation du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été passée en force de chose jugée;
- indiquer la date à laquelle la décision a été passée en force de chose jugée;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- en cas d'annulation ou de nullité partielle, indiquer 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 en fera la demande par écrit.

L'Office doit inscrire au registre la mention de la décision et prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

Lorsque la décision passée en force de chose jugée annule une MUE, l'Office modifiera la liste des produits et services en fonction de la décision rendue par le tribunal des MUE et, si nécessaire, enverra la liste modifiée des produits et services pour qu'elle soit traduite.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE 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 MUE ou la Partie B.3.2. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO)

EXAMEN DES DEMANDES EN NULLITÉ DE DESSINS OU MODÈLES

Table des matières

1 Objet 5

2 Introduction – Principes généraux s'appliquant à la procédure en nullité 5

2.1 Obligation de motivation 5

2.2 Droit d'être entendu 5

2.3 Portée de l'examen effectué par la division d'annulation 6

2.4 Respect des délais 6

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 du demandeur 9

3.5 Qualité pour agir du demandeur 9

3.6 Représentation professionnelle 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 14

3.12 Paiement des taxes 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 17

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 19

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 20
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 22
4.1.8 Procédure orale 22
4.2 Examen 23
4.2.1 Début de l'examen 23
4.2.2 Examen des motifs de nullité 23
5 Les différents motifs de nullité 24
5.1 Pas un dessin ou modèle 24
5.1.1 Organismes vivants 24
5.1.2 Idées et modalités d'utilisation 25
5.2 Absence de droit 25
5.3 Fonction technique 25
5.3.1 Justification 26
5.3.2 Examen 26
5.3.3 Formes alternatives 27
5.4 Dessins ou modèles des interconnexions 27
5.5 Absence de nouveauté et de caractère individuel 28
5.5.1 Divulgation d'un dessin ou modèle antérieur 28
5.5.1.1 Principes généraux 28
5.5.1.3 Publications officielles 30
5.5.1.4 Expositions et utilisation dans le commerce 30
5.5.1.5 Divulgations provenant de l'Internet 31
5.5.1.6 Divulgation à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret 32
5.5.1.7 Divulgation pendant la période de priorité 32
5.5.1.8 Délai de grâce 33
5.5.2 Appréciation de la nouveauté et du caractère individuel 34
5.5.2.1 Principes communs 34
5.6 Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur 43
5.7 Utilisation d'un signe distinctif antérieur 44
5.7.1 Signe distinctif 44
5.7.2 Utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur 44
5.7.3 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC (signes distinctifs antérieurs) 44
5.7.4 Examen par la division d'annulation 45
5.8 Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre 46
5.8.1 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC (droit d'auteur antérieur) 46
5.9 Usage abusif de drapeaux et d'autres symboles 47
5.9.1 Justification de l'application au titre de l'article 25, paragraphe 1, point g), du RDC (drapeaux et autres symboles) 48
5.10 Nullité partielle 48

5.11 Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre 49

6 Fin de la procédure..... 49

6.1 Fin de la procédure sans décision au fond 49

6.2 Décision sur les frais 49

6.2.1 Cas où une décision sur les frais doit être prise..... 49

6.2.2 Cas où une décision sur les frais n'est pas nécessaire 50

6.2.2.1 Accord sur les frais..... 50

6.2.2.2 Répartition des frais 50

6.2.2.3 Détermination des frais..... 50

6.3 Rectification d'erreurs et inscription au registre 51

6.3.1 Rectification d'erreurs..... 52

6.3.2 Inscription au registre 52

7 Recours 52

7.1 Droit de recours..... 52

7.2 Révision préjudicielle..... 52

1 Objet

Les présentes Directives ont pour objet d'expliquer les modalités de mise en œuvre pratique, par la division d'annulation de l'EUIPO, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires[1] (RDC), du règlement portant modalités d'application du règlement sur les dessins ou modèles communautaires[2] (REDC) et du règlement relatif aux taxes[3] (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 appliquera les principes exposés dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, Chapitre 1, Motivation adéquate.

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» (article 62 du RDC).

La division d'annulation appliquera les principes exposés dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, Chapitre 2, Le droit d'être entendu.

[1] Règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, modifié par le règlement (CE) nº 1891/2006 du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) nº 6/2002 et (CE) nº 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) nº 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 6/2001 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires, modifié par le règlement (CE) nº 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) nº 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 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) nº 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes, modifié par le règlement (CE) nº 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) nº 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.

2.3 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 du 22/04/2008, ICD 4 448).

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 avait 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 invoqués et des preuves et observations produites 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 du 22/04/2008, 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 01/02/2005, Hooligan, T-57/03, EU:T:2005:29, § 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 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).

Lorsqu'une partie transmet une demande par télécopieur, elle doit indiquer sur la lettre d'accompagnement si une copie de confirmation (qui, selon le cas, peut contenir des documents en couleur) a été envoyée. Tant la télécopie que la copie de confirmation doivent parvenir à l'Office dans le délai prévu. Conformément à l'article 63, paragraphe 2, du RDC, l'Office peut tenir compte d'une copie de confirmation qui n'a pas été produite en temps utile par les parties concernées.

Si le délai n'a pas encore expiré, la partie peut présenter une requête en vue de sa prorogation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, du REDC (voir point 4.1.6 ci-dessous, Prorogation des délais et suspension).

Pour des informations générales sur les délais, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais.

En ce qui concerne les télécopies incomplètes ou illisibles, voir le paragraphe point 3.11 ci-dessous.

Il importe cependant de rappeler aux demandeurs que le délai d'un mois spécifié au point 3.11 ci-dessous ne s'applique que pour le dépôt d'une demande en nullité (pour laquelle aucun délai n'est fixé par l'Office), et non aux autres actes de procédure pour lesquels un délai est fixé par l'Office.

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

Le régime linguistique applicable dans les procédures en nullité de dessins ou modèles n'est pas identique à celui qui régit les procédures relatives aux marques.

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 les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, la langue de la procédure est la langue dans laquelle la demande d'enregistrement international a été déposée (anglais, français ou espagnol). La première langue utilisée

dans l'indication de produit (code INID 54 de l'enregistrement international et publication) est la langue dans laquelle la demande d'enregistrement international a été déposée auprès du Bureau international.

En cas de doute, il est conseillé aux demandeurs en nullité de consulter la langue de dépôt de l'enregistrement international auprès du Bureau international.

En ce qui concerne le régime linguistique applicable aux pièces justificatives, voir le point 3.9.2 ci-dessous.

3.4 Identification du demandeur

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 de drapeaux et autres symboles, 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 du symbole, le cas échéant (article 52, paragraphe 1, du RDC). La revendication du droit est examinée sur la base du droit international, national ou du droit de l'Union qui régit le droit antérieur ou le symbole en question.

Pour la justification du droit du demandeur, voir le point 3.9.2 ci-dessous.

3.6 Représentation professionnelle

3.6.1 Lorsque la représentation est obligatoire

En principe, les règles régissant la représentation dans les procédures relatives aux marques de l'Union européenne s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures en nullité pour les dessins ou modèles communautaires. Toutefois, les utilisateurs doivent savoir qu'elles ne s'appliquent pas aux demandeurs et représentants des États membres de l'Espace économique européen (EEE) qui ne font pas partie de l'Union européenne, à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège (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 donc 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 devant l'Office, 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 sera rejetée pour irrecevabilité (article 77, paragraphe 2, du RDC; article 30, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, point c), du REDC).

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 du 16/06/2011, 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].

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 est **enregistré**, une distinction est opérée selon que le dessin, le modèle ou la marque antérieurs est un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une MUE. Si le droit antérieur est un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une MUE, le demandeur ne doit présenter aucun document. L'examen de la justification se fera au regard des informations contenues dans la base de données de l'Office. Dans tous les autres cas, le demandeur doit fournir à l'Office la preuve du dépôt et de l'enregistrement du dessin ou modèle ou du signe distinctif enregistré antérieur. Les documents suivants seront acceptés pour justifier l'existence d'un modèle ou dessin antérieur: 1) certificats délivrés par l'organisme officiel approprié, 2) extraits des bases de données officielles [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, point 4.2.3.2, Extraits de banques de données officielles], 3) extraits des bulletins officiels émanant des offices nationaux concernés et de l'OMPI.

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 points 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 image 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 des dessins ou modèles antérieurs 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 10/03/2008, R 586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

3.12 Paiement des taxes

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).

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 de 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 18/10/2012, C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:3835, § 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, point 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 points 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

En principe, les règles régissant la représentation dans les procédures relatives aux marques de l'Union européenne 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).

Lorsque la représentation est obligatoire et que le titulaire cesse d'être représenté, la division d'annulation invite le titulaire 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 en nullité est examinée sur la base des éléments de preuve dont dispose la division d'annulation.

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 point 3.9.2 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 l'autre 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 (de l'Union européenne, 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 (arrêts du 10/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; et du 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87; voir également la décision du 15/11/2013, R 1386/2012-3, Cinturones, § 21).

«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 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28). En ce qui concerne les marques de l'Union européenne, cette date est la date d'enregistrement (article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, ci-après dénommé le «RMUE») telle que publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne* (règle 23, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du RMUE, ci-après dénommé le «REMUE»). 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 RMUE.

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 point 5.10 ci-après).

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 phase 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 le point 3.9 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 (décisions du 05/02/2016, R 2407/2014-3, Kitchen ustensils, § 21; du 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 44 et suiv.). 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 point 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 demandeur est invité à soumettre une preuve de l'usage de sa marque antérieure, il doit soumettre 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 REMUE, 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 demandeur 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 RMUE).

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 point 2.4 ci-dessus).

4.1.6 Prorogation des délais et suspension

4.1.6.1 Prorogation des délais

Les demandes de prorogation de tout délai ayant été déterminé au préalable par l'Office qui sont présentées 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 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).

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 aussi 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 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

La division d'annulation informe les parties de sa décision d'accorder ou de refuser une suspension en motivant sa décision et en exposant les facteurs qu'elle prend en compte dans l'exercice de son pouvoir décisionnel. Lorsqu'elle décide de ne pas accorder la suspension, elle expose ses raisons dans la décision qui met fin à la procédure. 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 ou lorsqu'il a été porté à l'attention de la division d'annulation que l'événement qui justifiait la suspension est passé ou a cessé d'exister, selon les cas. 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 peut avoir 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 13/05/2008, R 0135/2007-3, Automatic machines for games, § 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).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 5, Procédure orale.

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 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 30-31).

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 (nouveauté, 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 (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 17/04/2008, R 0976/2007-3, Radiators for heating, § 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 02/08/2007, R 1456/2006-3, Saucepan handle, § 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 22/11/2006, R 0196/2006-3, Underwater motive device). En conséquence, si le demandeur fonde sa demande sur une absence de caractère individuel, la division d'annulation peut examiner la nouveauté du dessin ou modèle communautaire contesté.

Le demandeur ne peut soulever de nouveaux motifs de nullité après la date de dépôt de la demande (décision du 10/02/2016, R 1885/2014-3, Logos, § 15-19). 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 15/12/2004, 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 arrêt du 14/06/2011, T-68/10, Watches, ECLI:EU:T:2011:269).

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 (autres que des produits formant un «ensemble de produits», voir article 3 du RDC et Directives, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, Conditions supplémentaires concernant la reproduction du dessin ou modèle, point 5.2.3, Ensemble d'articles), 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.

5.1.1 Organismes vivants

Un dessin ou modèle qui affiche l'apparence d'un organisme vivant à l'état naturel doit en principe être refusé. Même si la forme en question s'écarte de celle de l'organisme vivant commun correspondant, le dessin ou le modèle doit être refusé si rien ne suggère, à première vue, que cette forme est le résultat d'un procédé manuel ou industriel (voir, par analogie, la décision du 18/02/2013, R 0595/2012-3, Groente en fruit, § 11).

Dessin ou modèle communautaire nº 1 943 283-0001

Un dessin ou modèle communautaire ne sera pas déclaré nul s'il ressort de la représentation que le produit ne montre pas un organisme vivant ou si l'indication du produit précise que ce produit est artificiel (voir en particulier la classe 11-04 de la classification de Locarno).

5.1.2 Idées et modalités d'utilisation

Le droit des dessins ou modèles protège l'apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit, mais ne protège pas l'idée sous-jacente à un dessin ou modèle (arrêt du 06/06/2013, T-68/11, Watch dials, EU:T:2013:298, § 72). De même, les modalités d'utilisation ou de fonctionnement ne sont pas protégées par un dessin ou modèle (arrêt du 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

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.

Ce motif peut être invoqué uniquement par la personne qui possède le droit au dessin ou modèle communautaire en vertu de l'article 14 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 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeaker, § 15).
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.

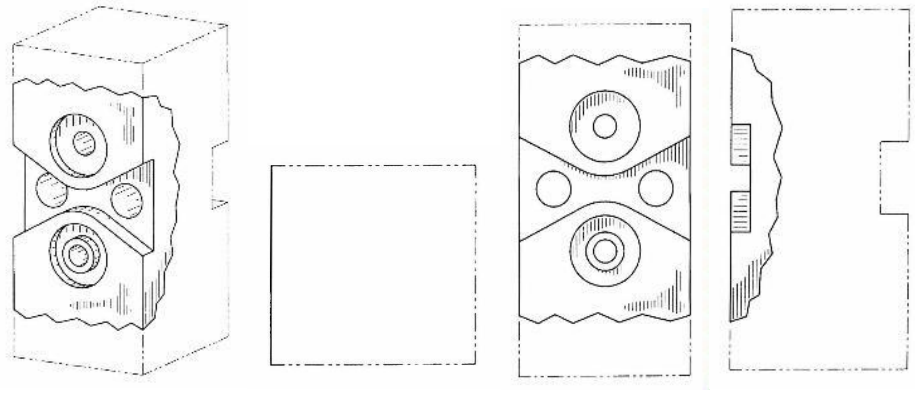
5.3 Fonction technique

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 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 35 et suiv.).

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 29/04/2010, R 0211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).



DMC nº 232996-0008 pour «Fluid distribution equipment» (décision du 29/04/2010, R 0211/2008-3).

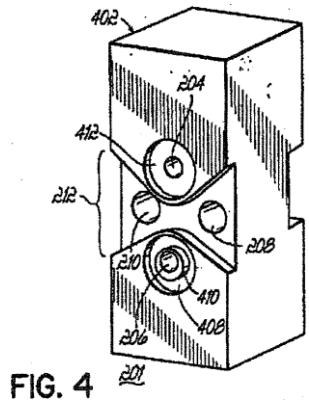


FIG. 4

Dessin tiré de la demande de brevet européen antérieure (EP 1 568 418 A2) pour 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 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 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 4.3, Expertise.

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 (décisions du 27/01/2016, R 1517/2014-3 et R 2114/2014-3, Hoses, § 71; 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15-16).

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 20/11/2007, ICD 2 970).

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 Divulgation 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).

La divulgation requise du dessin ou modèle antérieur est préliminaire à la question de savoir si les deux dessins ou modèles sont identiques ou produisent la même impression d'ensemble sur l'utilisateur averti. Si le dessin ou modèle antérieur n'a pas été divulgué, alors la demande est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les articles 5 et 6 du RDC.

Lorsque la représentation du dessin ou modèle antérieur ne permet pas d'établir une comparaison avec le dessin ou modèle contesté, cela n'équivaut pas à une divulgation au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (décision du 10/03/2008, Barbecues, R 0586/2007-3, § 22 et suiv.).

Aux fins de l'article 7 du RDC, il importe peu qu'un «dessin ou modèle» antérieur au sens de l'article 3, point a), du RDC bénéficie ou ait bénéficié d'une protection juridique (en tant que dessin ou modèle, marque, œuvre couverte par un droit d'auteur, brevet, modèle d'utilité ou autre) (arrêt du 21/05/2015, T-22/13 et T-23/13, parapluies, ECLI:EU:T:2015:310, § 24).

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, du RDC, le demandeur en nullité qui invoque un dessin ou modèle antérieur doit prouver les faits de divulgation, par exemple dans des publications, lors d'expositions, dans le commerce ou sur l'internet (voir points 5.5.1.3 à 5.5.1.5 ci-dessous). Ces preuves permettront à la division d'annulation de juger, à première vue, que le dessin ou modèle a été divulgué. Le titulaire du dessin ou modèle communautaire contesté peut réfuter cette présomption en démontrant à suffisance de droit que les circonstances de l'espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires (arrêts du 15/10/2015, T-251/14, pièces de portes, ECLI:EU:T:2015:780, § 26; et du 21/05/2015, T-22/13 et T-23/13, parapluies, ECLI:EU:T:2015:310, § 26).

La présomption prévue à l'article 7, paragraphe 1, du RDC s'applique indépendamment de l'endroit où ont eu lieu les faits de divulgation. Un fait de divulgation au sein de l'Union européenne n'est donc pas nécessaire (arrêts du 21/05/2015, T-22/13 et T-23/13, parapluies, ECLI:EU:T:2015:310, § 27). La question

de savoir si les personnes faisant partie de ces milieux pouvaient raisonnablement avoir connaissance de faits de divulgation s'étant produits en dehors de l'Union est une question de fait, dont la réponse dépend de l'appréciation, par la division d'annulation, des circonstances propres à chaque affaire (arrêt du 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

Dans le contexte de l'article 7, paragraphe 1, du RDC, ce qui importe est de savoir si les «milieux spécialisés du secteur concerné» ont eu la possibilité d'avoir accès au dessin ou modèle, indépendamment du nombre réel de personnes qui ont saisi cette opportunité et qui ont finalement été confrontées au dessin ou modèle divulgué.

Le terme «milieux spécialisés du secteur concerné» au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC ne se limite pas aux personnes impliquées dans la création de dessins ou modèles ou la conception ou la fabrication de produits sur la base de ces dessins ou modèles au sein du secteur concerné. L'article 7, paragraphe 1, du RDC n'établit aucune restriction quant à la nature de l'activité des personnes physiques ou morales qui peuvent être considérées comme faisant partie des «milieux spécialisés du secteur concerné». Par conséquent, les commerçants peuvent également faire partie des «milieux spécialisés» au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (voir, par analogie, l'arrêt du 13/02/2014, C-479-12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27).

Les dessins ou modèles dont il est n'est pas tenu compte aux fins des articles 5 et 6 du RDC seront examinés aux points 5.5.1.7 et 5.5.1.8 ci-dessous.

5.5.1.2 Établissement du fait de divulgation

Ni le RDC ni le REDC ne spécifient la forme des éléments de preuve qui doivent être apportés pour établir le fait de divulgation; l'article 28, paragraphe 1, point b) v) dispose uniquement que «les documents prouvant l'existence de ces dessins ou modèles antérieurs» doivent être fournis. De même, il n'y a pas de disposition quant à une quelconque forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être produits. L'article 65 du RDC énumère des moyens possibles d'apporter des preuves devant l'Office, mais il ressort clairement de son libellé que cette liste n'est pas exhaustive («peuvent notamment être prises»). Par conséquent, la question des éléments de preuve attestant le fait de divulgation est laissée à la discrétion du demandeur et, en principe, tout élément susceptible de démontrer la divulgation peut être accepté.

La division d'annulation procède à une appréciation globale de ces preuves en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Un fait de divulgation ne peut pas être démontré 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 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

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 un fait de divulgation, ils peuvent contribuer à former la preuve du fait de divulgation lorsqu'ils sont examinés conjointement avec d'autres éléments (arrêt du 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25, 30-45).

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 point 3.9.2 ci-dessus).

En ce qui concerne les déclarations écrites, faites sous serment ou 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 (arrêt du 18/11/2015, T-813/14, étui pour ordinateur portable, ECLI:EU:T:2015:868, § 29).

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 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage, point 3.3.2.3, Déclarations.

5.5.1.3 Publications officielles

La publication d'un dessin ou modèle antérieur au bulletin de tout office de la propriété intellectuelle dans le monde entier constitue un fait de divulgation (décisions du 27/11/2009, R 1267/2008-3, Watches, § 35 et suiv.; et du 07/07/2008, R 1516/2007-3, Bidons, § 9).

Il en est de même lorsque la publication concerne l'apparence d'un produit en rapport avec tout autre type de droit de propriété intellectuelle. Un exemple de marque serait l'arrêt du 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541 § 20; et pour les brevets, l'arrêt du 15/10/2015, T-251/14, pièces de portes, ECLI:EU:T:2015:780, § 22.

Toutefois, l'existence d'un document conservé par un office de la propriété intellectuelle qui n'est consultable qu'au moyen d'une requête en inspection publique ne fait pas de celui-ci un document connu, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné et, partant, ne donne pas lieu à la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur au sens de l'article 7 du RDC (décisions du 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 39-43; et du 15/04/2013, R 0442/2011-3 - Skirting Boards, § 26).

Afin de prouver le fait de divulgation, les éléments de preuve doivent spécifier la date de publication indépendamment de la date de dépôt ou de la date d'enregistrement. Que la publication intervienne avant ou après l'enregistrement est sans importance (décision du 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 24)

Il suffit par ailleurs que la date de publication puisse être identifiée par la mention du code INID correspondant [«Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data» (identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques) (décision du 14/11/2006, ICD 2 061].

5.5.1.4 Expositions et utilisation dans le commerce

L'exposition d'un dessin ou modèle lors d'une foire commerciale en tout endroit du monde est un fait de divulgation (décisions du 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 73 à 82; et du 01/06/2012, R 1622/2010-3, Lamps, § 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'Union européenne (décision du 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 63-71).

La divulgation d'un dessin ou modèle peut être le résultat d'une utilisation dans le commerce, même s'il n'existe aucune preuve établissant que les produits dans lesquels le dessin ou modèle antérieur est incorporé ont été réellement produits ou commercialisés (arrêts du 21/05/2015, T-22/13 et T-23/13, parapluies, ECLI:EU:T:2015:310, § 36). Il peut suffire que les produits aient été proposés à la vente dans des catalogues distribués (décision du 22/10/2007, R 1401/2006-3, Ornamentación, § 25) ou importés d'un pays tiers vers l'Union européenne (arrêt du 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) ou qu'ils aient fait l'objet d'un acte d'achat entre deux opérateurs européens (arrêt du 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 30-45).

En ce qui concerne la soumission de catalogues, leur valeur de preuve ne dépend pas nécessairement du fait qu'ils aient été ou non diffusés dans le grand public. Des catalogues uniquement mis à la disposition des milieux spécialisés peuvent également constituer des moyens de preuve valides, compte tenu du fait que le public à prendre en considération pour évaluer la divulgation est constitué par «les milieux spécialisés du secteur concerné» (article 7, paragraphe 1, du RDC).

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 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

5.5.1.5 Divulgations provenant de l'Internet

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 publiée. 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 intellectuelle.

La nature d'internet peut rendre difficile l'établissement de la date réelle à laquelle les informations ont réellement été publiées. Par exemple, toutes les pages internet ne mentionnent pas la date à laquelle elles ont été lancées. 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; 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 comme «Wayback Machine» (décision du 02/07/2015, R 0025/2014-3, Soft Drink Bottle, § 29).

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'empêche qu'un dessin ou modèle sur une page internet soit considéré comme ayant été divulgué. Lors de l'évaluation visant à déterminer si une telle divulgation n'aurait pas raisonnablement pu être connue, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l'Union européenne, des aspects tels que l'accessibilité et la capacité d'effectuer des recherches sur cette page internet peuvent être pris en considération.

5.5.1.6 Divulgation 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 20/06/2005, ICD 172, § 22).

La charge de la preuve pour les faits attestant du secret incombe au titulaire du dessin ou du modèle communautaire contesté.

5.5.1.7 Divulgation 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 de

droit à un dessin ou modèle et de modèle d'utilité 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), et 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 point 4.1.6.2 ci-dessus pour la reprise de la procédure).

5.5.1.8 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 14/06/2011, T-68/10, Watches EU:T:2011:269, § 26-29).

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 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 37-39).

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 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 40). Dès lors, l'exception prévue à l'article 7, paragraphe 2, du RDC peut s'appliquer lorsque le dessin ou modèle précédemment divulgué est identique au dessin ou modèle communautaire contesté, au sens de l'article 5 du RDC, ou lorsque le dessin ou modèle précédemment divulgué ne produit pas une impression globale différente.

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 25/07/2009, R 0552/2008-3, «MP3 player recorder, § 24-27).

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 des dessins ou modèles antérieurs pertinents. Les dessins ou modèles antérieurs pertinents sont composés 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 d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (arrêts du 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35; et du 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

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 les dessins ou modèles antérieurs pertinents (article 8 du RDC, voir point 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 23/06/2008, ICD 4 919).

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 03/08/2009, R 1052/2008-3, Electrical contractors, § 42-53).

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 (arrêt du 20/01/2015, T-616/13, Heat exchanger inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

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 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Lorsque les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliquées à une pièce ne sont que partiellement visibles lors de l'utilisation normale du produit complexe, la comparaison avec les dessins ou modèles antérieurs et pertinents qui ont été invoqués doit se limiter aux parties visibles.

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

l'image du dessin ou modèle antérieur ne sauraient être prises en considération aux fins des articles 5 et 6 du RDC (décision du 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 23-26).

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 22/06/2010, T-153/08, Communication equipment, § 25-30).

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 lignes pointillées, un floutage, un dégradé de couleurs ou des lignes, ou de toute autre manière montrant clairement que la protection n'est pas demandée pour ces caractéristiques (arrêt du 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 59-64).

En revanche, les caractéristiques non revendiquées d'un dessin ou modèle antérieur enregistré peuvent être 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 pour 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 25/10/2011, R 0978/2010-3, Part of a sanitary napkin, § 20-21).

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 28/07/2009, R 0921/2008-3, Nail files, § 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 08/11/2006, R 0216/2005-3, Cafetera, § 23-26), comme dans l'exemple ci-dessous:

Dessin ou modèle communautaire contesté nº 5 269-0001 (vue nº 2)	**Dessin ou modèle antérieur (exemple inventé)**

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 qualité d'«utilisateur» implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné (arrêts du 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; du 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; et du 06/06/2013, T-68/11, Watch dials, EU:T:2013:298, § 58).

La notion d'«utilisateur averti», qui renvoie à une personne fictive, 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 (et donc sans savoir nécessairement quels sont les aspects du produit qui sont dictés par la fonction technique, comme indiqué dans l'arrêt du 22/06/2013, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 48), l'utilisateur averti connaît les 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 (arrêts du 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53-59; du 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 47; et du 06/06/2013, T-68/11, Watch dials, EU:T:2013:298, § 59).

En d'autres termes, 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.

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 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

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 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 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 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Lorsque la nature du produit dans lequel les dessins ou modèles comparés sont incorporés 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 18/10/2012, affaires jointes C-101/11 P et C-102/11 P, Ornamentación, EU:C:2012:641 § 54-55).

L'impression globale

À moins que les dessins ou modèles comparés n'incluent des caractéristiques fonctionnelles, invisibles ou non revendiquées (voir point 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 (arrêts du 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 64-66 et 72; du 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; du 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 30; et du 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 57).

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

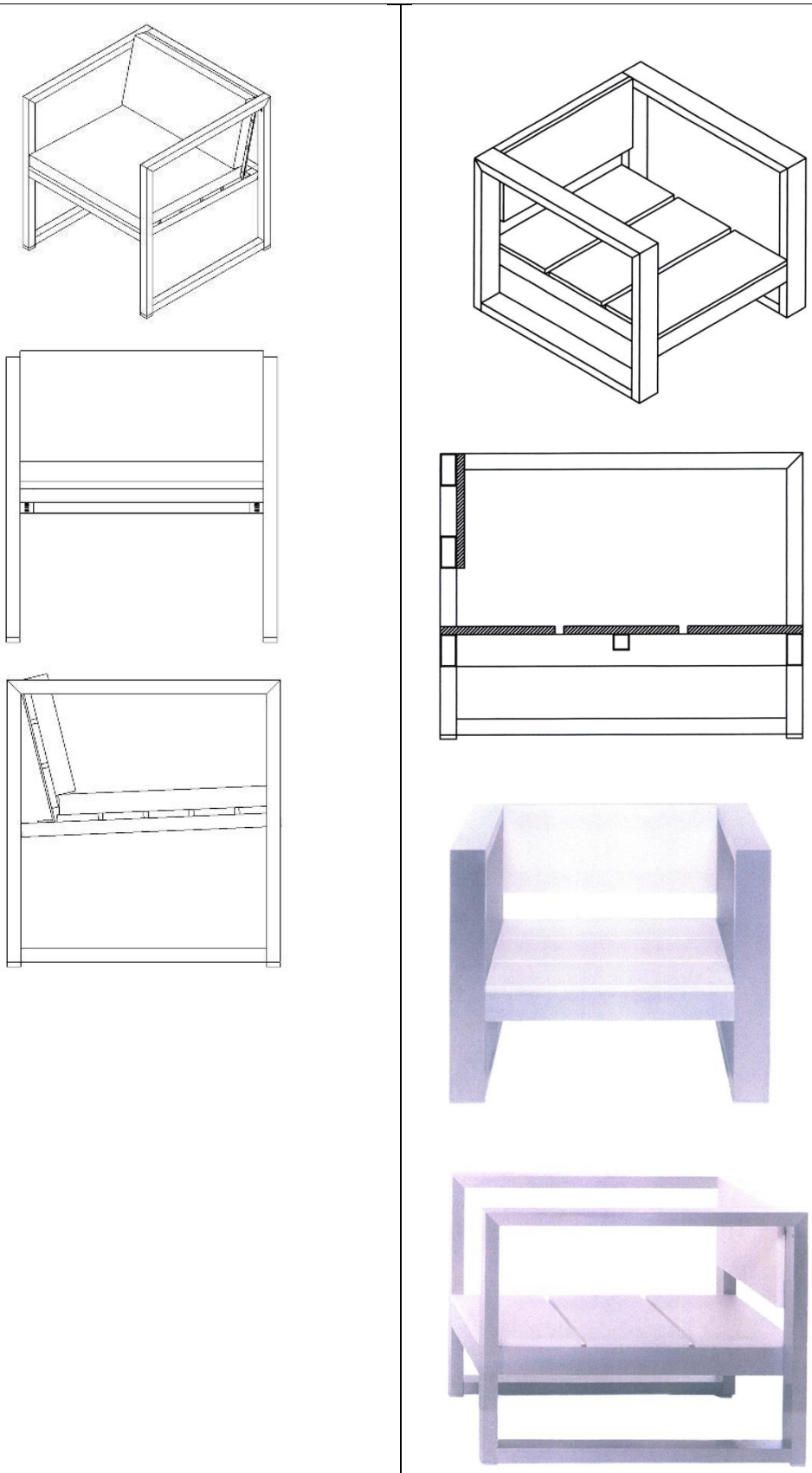
norme (arrêt du 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; décisions du 28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; et du 30/07/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 et suiv.).

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 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

Quatrièmement, lorsqu'il est familier d'une saturation de l'art antérieur du fait de la densité du patrimoine des dessins ou modèles existant, l'utilisateur averti peut être plus sensible à des différences même mineures entre les dessins ou modèles, de sorte que ceux-ci peuvent produire une impression globale différente (arrêts du 13/11/2012, T-83/11 et T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; et du 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Pour démontrer que cette saturation a une incidence effective sur la perception de l'utilisateur averti, le titulaire du dessin ou modèle communautaire contesté doit présenter des preuves suffisantes concernant le patrimoine des dessins ou modèles existant et sa densité à la date de dépôt ou à la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté (décisions du 10/10/2014, R 1272/203-3, Radiator I, § 36, 47; et du 09/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

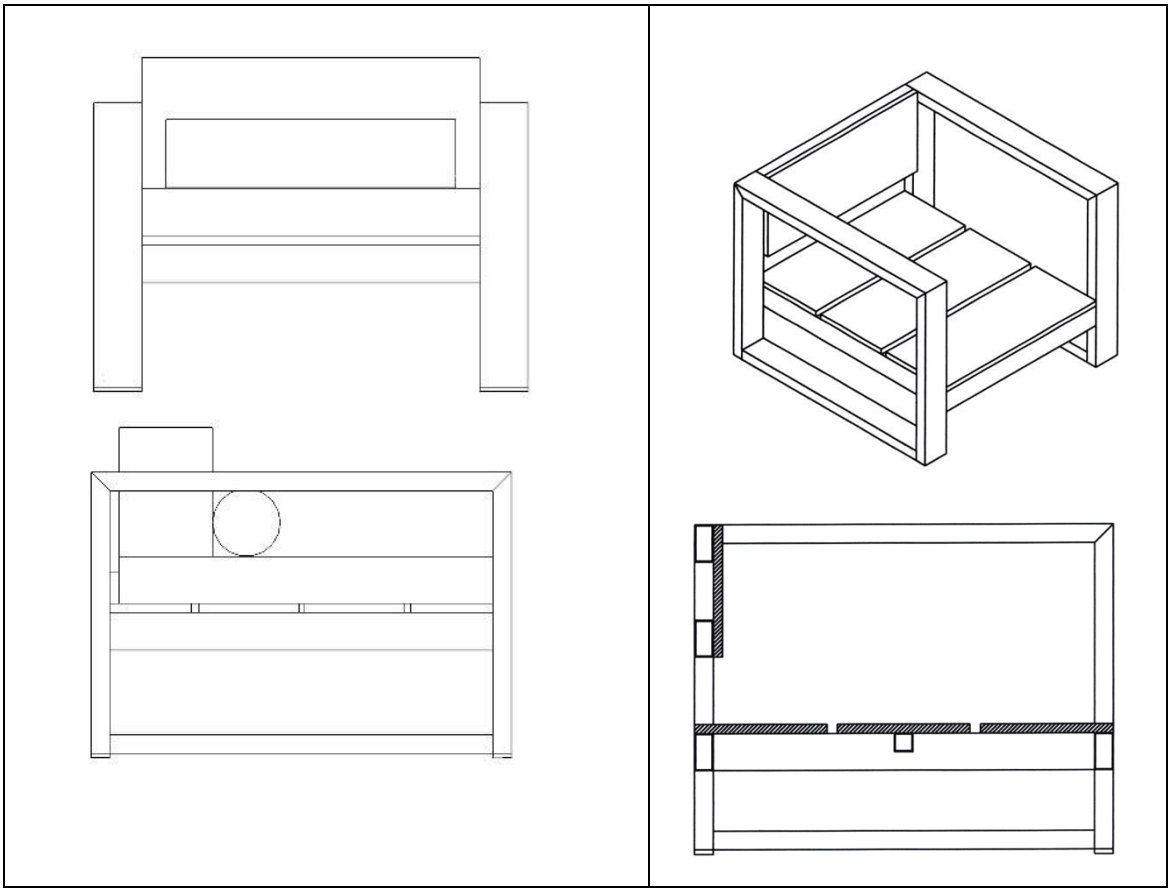
À titre d'illustration, il a été retenu que le dessin ou modèle enregistré nº 1 512 633-0001 produisait une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le dessin ou modèle enregistré antérieur nº 52 113-0001. Dans un domaine pour lequel le degré de liberté du créateur n'était restreint par aucune contrainte technique ou légale, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours, qui estimait 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 (arrêt du 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 23-37).

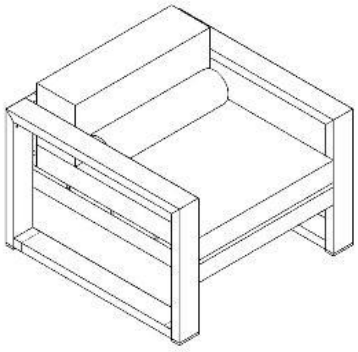
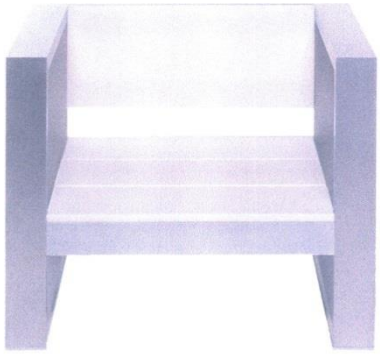
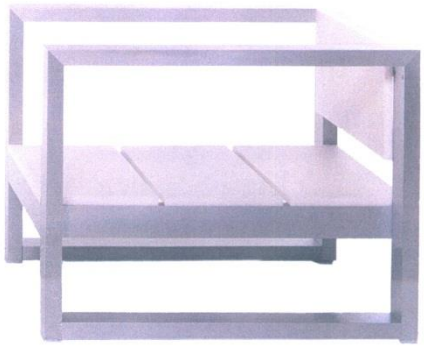
De l'avis du Tribunal, compte tenu du fait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, il y a lieu de tenir compte de la différence entre les dessins ou modèles en conflit liée à l'inclinaison du dossier et de l'assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté. Un dossier et une assise inclinés conférant un confort différent de celui d'un dossier et d'une assise droits, l'usage qui sera fait de ce fauteuil par l'utilisateur avisé est susceptible d'en être influencé (arrêt du 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 30).

	
Dessin ou modèle contesté nº 1 512 633-0001	**Dessin ou modèle antérieur nº 52 113-0001**

En sens contraire, le Tribunal 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.) (arrêt du 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 44-60).

Le Tribunal a confirmé la position adoptée par la chambre de recours (décision du 27/04/2012, R 0969/2011-3, Armchairs), selon laquelle les coussins sont moins importants que la structure du fauteuil pour l'évaluation de l'impression globale produite par les dessins ou modèles, étant donné que les coussins ne sont pas un élément fixe, mais des éléments qui sont facilement séparés du produit principal et qu'ils sont souvent vendus et achetés séparément, pour un coût relativement faible en comparaison de celui de la structure du fauteuil. L'utilisateur averti perçoit les coussins comme un simple accessoire facultatif et ceux-ci peuvent difficilement être qualifiés de «partie importante du dessin ou modèle». Par conséquent, l'impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit est dominée par la structure même des fauteuils et non par les coussins, qui peuvent être considérés comme des éléments secondaires (arrêt du 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:55, § 37-38).



	 
Dessin ou modèle contesté nº 1 512 633-0003	**Dessin ou modèle antérieur nº 52 113-0001**

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 dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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 (arrêts du 13/11/2012, T-83/11 et T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Plus la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle contesté est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. À l'inverse, 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 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67, 72). Dès lors, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle

les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (arrêt du 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 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 (arrêts du 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; du 06/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21, 22; et du 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

Le degré de liberté du créateur 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 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 58; décision du 01/06/2012, R 89/2011-3, Corkscrews, § 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 nº 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans l'Union européenne , 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 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 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 29/03/2011, C-96/09P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95) (voir point 4.1.6.2, Suspension, ci-dessus).

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 RMUE (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, point 3.2, Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE).

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 (arrêts du 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; et du 25 avril 2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 23; décision du 09/08/2011, R 1838/2010-3, Instruments for writing, § 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 18/09/2007, R 0137/2007-3, Containers, § 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 mentionnés ci-dessus aux points 3.5 et 3.9.2, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC, 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 les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, paragraphe 4, Preuve de

la législation applicable au signe, s'appliquent). Lorsqu'une demande en nullité est fondée sur les droits détenus sur une marque de l'Union européenne antérieure, la soumission de la législation et de la jurisprudence relative aux marques de l'Union européenne n'est pas requise pour la justification de ce droit antérieur; il en va de même si le demandeur invoque l'existence d'un risque de confusion avec une marque enregistrée nationale antérieure;

- 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 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 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 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 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 exercé, en d'autres termes, que le demandeur a réellement été en mesure d'interdire cette utilisation (voir, par analogie, l'arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191).

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 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 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, Section 2, Double identité et risque de confusion, et Section 5, Marques jouissant d'une renommée, 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 RMUE.

Aux fins de l'application de ces dispositions, la division d'annulation considère que le dessin ou modèle communautaire contesté ou un élément utilisé dans celui-ci est perçu par le public pertinent comme un signe pouvant être utilisé «pour» ou «en relation avec» les produits ou services (arrêts du 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; et du 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39-42).

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 (arrêt du 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 34) (voir points 4.1.6.2 ci-dessus, Suspension).

Étant donné que les signes distinctifs sont protégés pour certains produits et services, la division d'annulation examine les produits pour lesquels le dessin ou modèle communautaire contesté est destiné à être utilisé (arrêt du 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 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 dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; décision du 07/11/2011, R 1148/2010-3, Packaging, § 34-37). 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 03/05/2007, R 609/2006-3, logo MIDAS, § 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 [article 25, paragraphe 1, point f), du RDC].

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 mentionnés aux paragraphes 3.5 et 3.9.2 ci-dessus, conformément à l'article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC, 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, arrêts du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452; du 23/10/2013, T-566/11 et T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52);

- les éléments établissant que le demandeur a acquis les droits sur l'œuvre protégée au titre de la législation sur le droit d'auteur invoquée, avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (arrêt du 23/10/2013, T-566/11 et T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 47);

- 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

L'objet de l'examen est de déterminer si le demandeur en nullité est le titulaire du droit d'auteur invoqué et si une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation en matière de droit d'auteur d'un État membre telle qu'interprétée par les tribunaux de cet État membre s'est produite (arrêts du 23/10/2013, T-566/11 et T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, § 52; décision du 17/10/2013, R 781/2012-3, Children's chairs, § 27, 43).

Il convient de noter que l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC ne s'applique pas aux cas dans lesquels la propriété du dessin ou modèle communautaire est contestée, plus particulièrement lorsque l'argument essentiel du demandeur en nullité est que le dessin ou modèle communautaire a été créé, non par le titulaire enregistré, mais par le demandeur en nullité ou un employé du demandeur. L'Office n'est pas compétent pour déterminer laquelle des parties est le titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire contesté étant donné qu'une telle compétence relève des juridictions nationales (décision du 11/02/2008, R 64/2007-3, Loudspeakers, § 18, 19).

5.9 Usage abusif de drapeaux et d'autres symboles

Un dessin ou modèle communautaire sera déclaré nul s'il 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 public particulier pour un État membre [article 25, paragraphe 1, point g), du RDC].

Les éléments couverts par l'article 6 *ter* sont les suivants (voir Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus):

- Armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes et poinçons officiels qui appartiennent à des États et qui ont été communiqués à l'OMPI, même si, s'agissant des drapeaux, une telle communication n'est pas obligatoire.

- Armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales qui ont été communiqués à l'OMPI, à l'exception de ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux destinés à assurer leur protection (voir, par exemple, la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, dont l'article 44 protège l'emblème de la Croix Rouge sur fond blanc, les mots «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève» et des emblèmes analogues).

Les signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés par l'article 6 *ter* et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre pourraient inclure, par exemple, des symboles religieux, des symboles politiques ou des symboles d'organismes publics et de l'administration tels que des provinces ou des municipalités.

5.9.1 Justification de l'application au titre de l'article 25, paragraphe 1, point g), du RDC (drapeaux et autres symboles)

Hormis les exigences mentionnées aux points 3.5 et 3.9.2 ci-dessus, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, point b), vi), du RDC, lorsqu'un élément qui n'est pas visé à l'article 6 *ter* est invoqué, la demande doit montrer qu'un tel élément présente un intérêt public particulier dans un État membre.

5.9.2 Examen par la division d'annulation

L'examen a pour objet de déterminer si le demandeur en nullité est la personne ou l'entité concernée par l'utilisation et si le dessin ou modèle communautaire constitue un usage abusif d'un des symboles visés par l'article 25, paragraphe 1, point g), du RDC tels qu'énumérés ci-dessus.

5.10 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 lignes pointillées, 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 point 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 technique 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.

5.11 Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre

Voir les Directives, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, point 13, L'élargissement et le dessin ou modèle communautaire enregistré.

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 point 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 point 3.8 ci-dessus); 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). La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, point 5.5.2.1, Accord sur les frais.

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, doit supporter 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

<u>Frais récupérables concernant la représentation et les taxes</u>

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

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 préjudicielle

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 le département dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, il y fera droit. Cependant, cette disposition ne s'appliquera pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à d'autres parties (article 58, paragraphe 1, du RDC). En conséquence, il ne peut être accordé de révision que dans l'hypothèse où la demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité (ou est réputée n'avoir pas été déposée) conformément à l'article 30 du REDC.

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).

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 dans le cadre de l'examen de la recevabilité de la demande (voir les Directives, Partie A, Règles générales, Section 7, Révision).