

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

**PARTIE C**

**OPPOSITION**

**SECTION 4**

**DROITS EN VERTU DE L'ARTICLE 8,  
PARAGRAPHE 4, DU RMC**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMC.....</b>	<b>6</b>
3.1	<b>Droit direct conféré à l'opposant.....</b>	<b>6</b>
3.2	<b>Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC.....</b>	<b>7</b>
3.2.1	Introduction.....	7
3.2.2	Marques non enregistrées.....	8
3.2.3	Autres signes distinctifs des entreprises.....	8
3.2.3.1	Noms commerciaux.....	9
3.2.3.2	Raisons sociales.....	10
3.2.3.3	Noms de domaine.....	10
3.2.3.4	Titres.....	11
3.2.4	Indications géographiques.....	12
3.2.4.1	Droits antérieurs découlant de la législation de l'UE.....	12
3.2.4.2	Droits antérieurs découlant des législations des États membres.....	13
3.2.4.3	Droits antérieurs découlant des accords internationaux.....	14
3.2.4.4	Étendue de la protection des IGP.....	16
3.3	<b>Exigences d'usage.....</b>	<b>17</b>
3.3.1	Norme nationale.....	18
3.3.2	Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.....	18
3.3.2.1	Usage dans la vie des affaires.....	18
3.3.2.2	Portée de l'usage.....	22
3.4	<b>Droit antérieur.....</b>	<b>27</b>
3.5	<b>Étendue de la protection.....</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>Preuve de la législation applicable au signe.....</b>	<b>29</b>
4.1	<b>La charge de la preuve.....</b>	<b>29</b>
4.2	<b>Moyens et niveau de preuve.....</b>	<b>30</b>
4.2.1	Droit national.....	30
4.2.2	Droit de l'Union européenne.....	32

<b>TABLEAU</b>	<b>DROITS</b>	<b>NATIONAUX</b>	<b>CONSTITUANT</b>	<b>DES</b>
	<b>«DROITS ANTÉRIEURS»</b>	<b>AU SENS DE L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4,</b>		
	<b>DU RMC.....</b>			<b>34</b>

<b>1</b>	<b>Benelux.....</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Bulgarie.....</b>	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>République tchèque.....</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Danemark.....</b>	<b>38</b>

<b>5</b>	<b>Allemagne .....</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>Estonie.....</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>Irlande.....</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Grèce .....</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>Espagne.....</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>France.....</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Croatie .....</b>	<b>48</b>
<b>12</b>	<b>Italie .....</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>Chypre .....</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Lettonie.....</b>	<b>50</b>
<b>15</b>	<b>Lituanie.....</b>	<b>51</b>
<b>16</b>	<b>Hongrie.....</b>	<b>52</b>
<b>17</b>	<b>Malte .....</b>	<b>52</b>
<b>18</b>	<b>Autriche .....</b>	<b>54</b>
<b>19</b>	<b>Pologne .....</b>	<b>55</b>
<b>20</b>	<b>Portugal.....</b>	<b>56</b>
<b>21</b>	<b>Roumanie .....</b>	<b>58</b>
<b>22</b>	<b>Slovénie.....</b>	<b>59</b>
<b>23</b>	<b>Slovaquie.....</b>	<b>59</b>
<b>24</b>	<b>Finlande.....</b>	<b>61</b>
<b>25</b>	<b>Suède.....</b>	<b>63</b>
<b>26</b>	<b>Royaume-Uni .....</b>	<b>63</b>

## 1 Introduction

Les relations entre le système de la marque communautaire et le droit national sont caractérisées par le *principe de coexistence*. Cela signifie que le système de la marque communautaire et le droit national existent et fonctionnent en parallèle. Le même signe peut être protégé par le même titulaire en tant que marque communautaire et en tant que marque nationale dans un État membre ou dans la totalité des États membres. Le *principe de coexistence* implique également que le système de la marque communautaire reconnaît activement la pertinence des droits nationaux et l'étendue de leur protection. Lorsque des conflits surviennent entre des marques communautaires et des marques nationales ou d'autres droits nationaux, il n'existe pas de hiérarchie déterminant qu'un système prévaut sur l'autre; en lieu et place, c'est le principe de priorité qui est appliqué. Si les exigences respectives sont satisfaites, des marques nationales antérieures ou d'autres droits nationaux antérieurs peuvent faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire plus récente ou faire prononcer sa nullité.

Bien que la directive sur les marques et sa mise en œuvre consécutive aient harmonisé les législations relatives aux *marques enregistrées*, une telle harmonisation n'a pas été réalisée à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne les *marques non enregistrées* ou la plupart des *autres droits antérieurs* de nature similaire. Ces droits non harmonisés restent régis dans leur intégralité par les législations nationales.

Les types de droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures devant l'Office sont précisés dans le RMC aux articles suivants:

- l'article 8, paragraphe 4, du RMC, qui restreint l'étendue de la protection dans le cadre de *procédures d'opposition* à des **marques antérieures non enregistrées et à d'autres signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**;
- l'article 53, paragraphe 2, points a) à d), du RMC, qui élargit l'étendue des droits antérieurs éventuels qui peuvent être invoqués dans des *procédures en nullité*, au-delà de ceux de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, à d'autres droits antérieurs, en particulier le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle;
- l'article 111 du RMC, qui complète l'éventail des droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures d'opposition en disposant que des droits qui n'ont qu'une validité de portée locale et, partant, ne satisfont pas au critère de la «portée [qui ne soit] pas seulement locale» de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, peuvent s'opposer à l'usage d'une marque communautaire, quand bien même de tels droits locaux ne peuvent empêcher son enregistrement.

La présente partie des Directives concerne uniquement les droits antérieurs qui relèvent de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

## **2 Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMC**

Le libellé de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est le suivant:

Sur opposition du **titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'État membre qui est applicable à ce signe:

(a) des droits à ce signe ont été **acquis avant** la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

(b) ce signe donne à son titulaire le **droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente**.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, signifie que, en plus des marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, du RMC, des marques non enregistrées et d'autres signes protégés dans un État membre, utilisés dans la vie des affaires comme «identificateurs d'entreprise» et dont la portée n'est pas seulement locale, peuvent être invoqués dans le cadre d'une opposition pour autant que lesdits droits confèrent à leurs titulaires le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, n'énumère pas de façon expresse ou exhaustive les droits qui peuvent respectivement être invoqués au titre de cet article, mais présente dans les grandes lignes un large éventail de droits qui peuvent servir de fondement à une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire. L'article 8, paragraphe 4, du RMC, peut donc être considéré comme une disposition d'ordre général applicable aux oppositions fondées sur des marques non enregistrées ou d'autres signes utilisés dans la vie des affaires.

La vaste étendue des droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures d'opposition, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est néanmoins soumise à un certain nombre de conditions restrictives: ces droits doivent conférer à leur titulaire le droit de les exercer; leur portée ne doit pas être seulement locale, ils doivent être protégés contre l'usage d'une marque plus récente par la législation nationale dont ils relèvent et les droits doivent être acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire selon le droit de l'État membre qui s'applique au signe.

L'exigence d'une portée qui ne soit «pas seulement locale» vise à restreindre le nombre de droits contraires non enregistrés potentiels, évitant ainsi le risque d'effondrement ou de paralysie du système de la marque communautaire qui serait inondé de droits opposés relativement peu pertinents.

L'exigence de la «protection nationale» est réputée nécessaire dans la mesure où les droits nationaux non enregistrés ne sont pas facilement identifiables et où leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Par conséquent, seule la législation nationale régissant les signes antérieurs peut définir l'étendue de leur protection.

Si les exigences de l'«usage dans la vie des affaires» et de l'«usage dont la portée n'est pas seulement locale» doivent être interprétées dans le contexte du droit communautaire (norme européenne), c'est la législation nationale qui s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si un droit particulier est reconnu et protégé par la

législation nationale, si son titulaire est habilité à interdire l'usage d'une marque plus récente et les conditions qui doivent être satisfaites en vertu de la législation nationale pour que le droit soit exercé.

En raison de ce dualisme, l'Office doit appliquer à la fois les dispositions pertinentes du RMC et la législation nationale régissant le droit antérieur invoqué à l'appui de l'opposition. Étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, prévoit un examen à deux niveaux, cet article, qui constitue le lien entre le droit communautaire et la législation nationale, présente une nature quelque peu «hybride».

### **3 Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMC**

Les conditions à réunir pour invoquer valablement l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont les suivantes:

- a) l'opposant doit être le bénéficiaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires;
- b) la portée de l'usage ne doit pas être seulement locale;
- c) les droits doivent avoir été acquis avant le dépôt de la demande de marque communautaire conformément à la législation de l'État membre applicable à ce signe;
- d) le titulaire doit avoir le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente en vertu de la législation de l'État membre applicable à ce signe.

#### **3.1 Droit direct conféré à l'opposant**

Les systèmes juridiques des États membres de l'Union européenne prévoient différents moyens d'empêcher l'usage de marques plus récentes sur la base de signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires. Toutefois, pour relever de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le droit antérieur doit être acquis à un titulaire individuel ou à une catégorie clairement circonscrite d'utilisateurs ayant **un intérêt de quasi-titulaire** sur celui-ci, dans le sens où il leur est possible d'interdire à des tiers d'utiliser le signe de façon illicite ou de les en empêcher. Ceci résulte du fait que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, énonce un motif «relatif» d'opposition et que l'article 41, paragraphe 1, point c), du RMC, prévoit que des oppositions ne peuvent être formées que par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et par les personnes autorisées, conformément au droit national applicable, à exercer ces droits. En d'autres termes, seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilitées à former opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Dans certains États membres par exemple, l'usage d'un signe peut être interdit s'il en résulte des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. Dans pareil cas, le droit antérieur ne relève pas de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, s'il est dépourvu de tout «caractère de propriété». Peu importe que ces signes soient protégés contre un usage trompeur ou déloyal en vertu de la législation sur les marques, de la législation en matière de concurrence déloyale ou de tout autre ensemble de dispositions. La réglementation allemande régissant l'usage de l'indication géographique «Solingen» pour des produits spécifiques (coutellerie, ciseaux, couteaux, etc.) illustre ce principe.

Ce règlement ne constituerait pas une base valable d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, parce que le signe en question est dépourvu de tout caractère de propriété et, en tant que tel, est de nature plus publique.

Droit antérieur	Affaire n°
A.O. CUBA	R-0051/2007-4
Si la législation nationale ne confère pas à une entité légale (publique ou privée) un droit subjectif lui permettant d'interdire l'usage d'une marque plus récente, l'«exigence de propriété» n'est pas satisfaite. La chambre a retenu que la législation espagnole donnant effet à l'accord bilatéral entre l'Espagne et Cuba relatif à la protection de l'appellation d'origine «Cuba» n'est pas suffisante pour conférer un tel droit subjectif (paragraphe 23 à 27).	

Aux fins de l'appréciation de la propriété d'un signe utilisé dans la vie des affaires, l'Office doit déterminer spécifiquement si l'opposant a acquis des droits sur le signe «conformément au droit national» (arrêt du 18 janvier 2012, T-304/09, «BASmALI»).

### **3.2 Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC**

#### **3.2.1 Introduction**

Une norme européenne s'applique aux fins de l'appréciation des types de droits de propriété intellectuelle qui peuvent ou ne peuvent pas être invoqués au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. La distinction découle du régime du RMC et, en particulier, de la différenciation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et les autres types de droits qui peuvent constituer une cause de nullité conformément à l'article 53, paragraphe 2, du RMC. Alors que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, mentionne des *signes* («marque non enregistrée ou [...] autre signe»), l'article 53, paragraphe 2, du RMC, renvoie à un ensemble de droits plus vaste: (a) un droit au nom; (b) un droit à l'image; (c) un droit d'auteur; et (d) un droit de propriété industrielle.

Par conséquent, bien que les signes visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC, relèvent de la catégorie plus générale des «droits de propriété industrielle», tous les droits de propriété industrielle ne sont pas des «signes» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Étant donné que cette distinction figure dans le RMC, la classification d'un droit en vertu de la législation nationale concernée n'est pas déterminante et le fait que la législation nationale applicable au signe ou au droit de propriété industrielle concerné régit les deux types de droits dans un seul et même texte est sans importance.

Les types de droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC sont:

- les «marques non enregistrées»;
- les «autres signes utilisés dans la vie des affaires», qui englobent:
  - les signes distinctifs des entreprises, tels que:
    - les noms commerciaux;
    - les raisons sociales;
    - les noms d'établissements;
    - les titres de publications ou ouvrages similaires;

- les noms de domaine;
- les indications géographiques.

La plupart des signes distinctifs nationaux des entreprises appartenant à la catégorie des droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, seront des signes non enregistrés. Toutefois, le fait qu'un signe soit aussi enregistré conformément aux exigences de la législation nationale applicable n'exclut pas qu'il soit invoqué conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

### 3.2.2 Marques non enregistrées

Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d'États membres<sup>1</sup> (voir le tableau de synthèse à la fin du document) et il s'agit de signes qui indiquent l'origine commerciale d'un produit ou service. Par conséquent, il s'agit de signes qui fonctionnent comme une marque. Les règles et conditions de la législation nationale applicable à l'acquisition de droits varient, allant d'un simple usage à un usage ayant entraîné l'acquisition d'une réputation. L'étendue de leur protection n'est pas non plus uniforme, bien qu'elle soit généralement assez similaire à l'étendue de la protection prévue par les dispositions du RMC applicables aux marques enregistrées.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, reconnaît l'existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d'empêcher l'enregistrement d'une marque communautaire si ces droits sont aptes à empêcher l'usage d'une telle marque en vertu de la législation nationale, pour autant qu'ils démontrent que les conditions fixées par le droit national pour l'interdiction de l'usage de la marque plus récente sont réunies et que les autres conditions de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont satisfaites.

Exemple: affaires R 1529/2010-1, «Gladiator», concernant une marque non enregistrée en République tchèque, et R 1446/2006-4, «RM2007», concernant une marque non enregistrée en Belgique, dans laquelle l'opposition a été rejetée comme non fondée au motif que les marques non enregistrées ne sont pas protégées en Belgique.

### 3.2.3 Autres signes distinctifs des entreprises

L'expression «autres signes utilisés dans la vie des affaires» désigne une catégorie plus étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Pour relever du domaine d'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, ces signes doivent avoir une fonction distinctive, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir pour fonction première de permettre la distinction dans la vie des affaires entre une entreprise (signes distinctifs des entreprises) et une origine géographique (indications géographiques). L'article 8, paragraphe 4, du RMC, ne concerne pas d'autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d'auteur ou droits de dessins et modèles qui n'ont pas comme

---

<sup>1</sup> Le Benelux, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la France, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et l'Espagne ne protègent pas les marques non enregistrées (sauf si, dans certaines juridictions, elles sont considérées comme étant notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris).




fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence».

Quelques exemples d'affaires portant notamment sur la question de savoir si un droit est un «signe» aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont présentés ci-après.

Droit antérieur	Affaire n°
JOSE PADILLA (droit d'auteur)	T-255/08
<p>Le tribunal a retenu qu'un droit d'auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Il ressort clairement de l'économie de l'article 53 du RMC qu'un droit d'auteur ne constitue pas un tel signe. L'article 53, paragraphe 1, point c), du RMC dispose qu'une marque communautaire est déclarée nulle lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. L'article 53, paragraphe 2, point c), du RMC, dispose qu'une marque communautaire doit également être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d'un «autre» droit antérieur, et en particulier d'un droit d'auteur. <u>Il s'ensuit qu'un droit d'auteur n'est pas l'un des droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC.</u></p>	

Droit antérieur	Affaire n°
Dr. No (droit d'auteur)	T-435/05
<p>Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 53, paragraphe 2, du RMC, que la protection prévue par <u>le droit d'auteur ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition</u>, mais uniquement dans le cadre d'une procédure en annulation de la marque communautaire en cause (point 41).</p>	

Droits antérieurs	Affaire n°
 (dessins et modèles communautaires)	B-1 530 875
<p>Les dessins et modèles sont une forme de propriété intellectuelle relative aux aspects ornementaux ou esthétiques de l'apparence d'un article. Les dessins et modèles sont réputés être le résultat d'un travail créatif qu'il convient de protéger contre toute copie ou toute imitation non autorisée par des tiers afin d'assurer un retour sur investissement équitable. <u>Ils sont protégés en tant que propriété intellectuelle, mais ne sont pas des signes distinctifs des entreprises ou des signes commerciaux. Partant, les dessins et modèles ne constituent pas des signes utilisés dans la vie des affaires aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.</u></p>	

### 3.2.3.1 Noms commerciaux

Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises, ils sont à distinguer des marques, qui identifient des produits ou services fabriqués ou commercialisés par une entreprise particulière.

Un nom commercial n'est pas nécessairement identique à la raison sociale ou au nom

inscrit sur un registre de commerce ou autre, étant donné que les noms commerciaux peuvent englober d'autres noms non enregistrés, comme un signe identifiant et distinguant un établissement déterminé. Les noms commerciaux sont protégés comme des droits exclusifs dans tous les États membres.

Conformément à l'article 8 de la Convention de Paris, les noms commerciaux bénéficient d'une protection sans que la moindre exigence d'enregistrement soit prévue. Si la législation nationale requiert l'enregistrement de noms commerciaux nationaux, la disposition le prévoyant ne s'applique pas aux noms commerciaux appartenant à un ressortissant d'une partie contractant ayant ratifié la Convention de Paris, conformément à son article 8. Il en va de même des ressortissants d'un État membre signataire de l'Accord instituant l'OMC.

S'agissant de l'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, aux noms commerciaux, dès lors que le nom commercial est invoqué sur le fondement du droit de l'un des États membres dans lequel un enregistrement est une condition de l'exécution de droits afférents à un nom commercial, l'Office applique cette exigence quand l'État membre et la nationalité de l'opposant sont identiques, mais ne l'applique pas dans tous les autres cas, étant donné que cela serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris.

Exemples: affaire R-1714/2010-4 concernant le nom commercial espagnol «JAMON DE HUELVA».

### 3.2.3.2 Raisons sociales

Une raison sociale ou une dénomination sociale est la désignation officielle d'une société, le plus souvent immatriculée au registre de commerce national concerné.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, requiert de démontrer un usage réel, même si la législation nationale confère au propriétaire d'un tel nom le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente sur la base du seul enregistrement. Toutefois, si la législation nationale considère l'enregistrement comme une condition préalable à la protection, il convient de démontrer également l'enregistrement. À défaut, il n'existe aucun droit national pouvant être invoqué par l'opposant.

Exemples: l'arrêt du 14 septembre 2011, T-485/07 «O-live (fig.)» concernant le nom commercial espagnol «Olive Line» et R 0021/2011-1 concernant la raison sociale française «MARIONNAUD PERFUMERIES».

### 3.2.3.3 Noms de domaine

Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques utilisées pour identifier une page particulière ou une série de pages sur l'internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une «adresse» utilisée pour faire référence à un emplacement spécifique sur internet (oami.europa.eu) ou à une adresse de courrier électronique (@oami.europa.eu).

Les noms de domaine sont enregistrés auprès d'organisations ou d'entités commerciales appelées des «registraires de nom de domaine». Bien qu'un nom de domaine soit unique et puisse représenter un actif commercial précieux, un enregistrement de nom de domaine ne constitue pas en soi un droit de propriété

intellectuelle. De tels enregistrements ne créent aucune forme de droit exclusif ; un «enregistrement» dans ce contexte fait référence à un accord contractuel entre le titulaire et le registraire du nom de domaine.

L'*utilisation* d'un nom de domaine peut toutefois donner naissance à des droits susceptibles de constituer le fondement d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. C'est notamment le cas si l'utilisation du nom de domaine signifie qu'il est protégé comme une marque non enregistrée ou comme un signe distinctif d'une entreprise en vertu de la législation nationale applicable.

Exemples: affaires R 0275/2011-1 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine allemand «lucky-pet.de»; B 1 719 379 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine français «Helloresto.fr»; ;T-321/11 et T-322/11 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine italien «partitodellaliberta.it», dans lesquelles le Tribunal a considéré que les références à ce site dans la presse italienne ne permettaient pas, en tant que telles, d'établir son utilisation dans le contexte d'une activité commerciale.

#### 3.2.3.4 Titres

Les titres de magazines et d'autres publications, ou les titres d'œuvres de catégories analogues, telles que des films, séries télévisées, etc. relèvent uniquement de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, s'ils sont protégés comme des signes distinctifs d'une entreprise en vertu de la législation nationale.

Le fait que le droit d'auteur afférent au titre d'une œuvre peut être invoqué en vertu de la législation nationale pertinente à l'encontre d'une marque plus récente n'est pas déterminant aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Comme exposé ci-dessus, tandis qu'un droit afférent à un droit d'auteur peut être utilisé pour faire prononcer la nullité d'une marque conformément à l'article 53, paragraphe 2, du RMC, un titre ne relève de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, que s'il a une fonction d'«identification» et agit comme signe distinctif d'une entreprise. Par conséquent, pour que de tels signes puissent être invoqués dans le cadre de procédures d'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, la législation nationale doit prévoir une protection indépendante de celle reconnue par la législation sur le droit d'auteur (arrêt du 30 juin 2009, T-435/05, «Dr. No», points 41, 42 et 43.)

Comme pour tous les droits qui relèvent de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le titre doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, ce qui requiert normalement que l'œuvre à laquelle le titre se rapporte ait été mise sur le marché. Si le titre concerne un service (tel qu'un programme télévisé), ce service doit avoir été mis à disposition. Dans certaines circonstances cependant, une publicité préalable à l'utilisation peut être suffisante pour créer des droits et une telle publicité constitue un «usage» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Dans tous les cas, le titre doit avoir été utilisé comme indicateur de l'origine commerciale des produits et services en question. L'utilisation du titre dans le seul but d'indiquer l'origine artistique d'une œuvre ne relève pas de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (arrêt du 30 juin 2009, T-435/05, «Dr. No», points 25 à 31).

Exemple: affaire R-0181/2011-1 concernant le titre de magazine «ART».

### 3.2.4 Indications géographiques

Les indications géographiques ont pour but de désigner l'origine des produits comme provenant d'une région ou d'une localité donnée. Pour une présentation générale des indications géographiques, voir les Directives, Partie B: Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Comme décrit par la suite, le terme «indication géographique protégée» (IGP) peut, selon le contexte, regrouper des termes tels que «désignations d'origine», «appellations d'origine» et d'autres termes équivalents. Dans le présent chapitre, il renvoie aux IGP en général.

Les IGP sont protégées de diverses façons au sein de l'Union européenne (droit national, droit de l'UE, accords internationaux) et concernent diverses catégories de produits (notamment les denrées alimentaires ou les produits de l'artisanat).

La présente section recense les types d'IGP susceptibles de constituer des motifs d'opposition recevables en application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

#### 3.2.4.1 Droits antérieurs découlant de la législation de l'UE

À l'échelle de l'Union européenne, une protection est accordée aux IGP des catégories de produits suivantes:

1. **certaines denrées alimentaires et certains produits agricoles non alimentaires** (conformément au règlement n° 1151/2012<sup>2</sup>, le «règlement sur les denrées alimentaires»);
2. **les vins et vins pétillants** (conformément au règlement n° 1308/2013<sup>3</sup>, le «règlement sur les vins»);
3. **les boissons spiritueuses** (conformément au règlement n° 110/2008<sup>4</sup>, le «règlement sur les boissons spiritueuses»).

La nature des indications couvertes est globalement la même, si ce n'est que la définition exacte des termes varie selon la législation. Les droits antérieurs qui sont enregistrés ou demandés en tant qu'IGP au titre des règlements susmentionnés (y compris des IGP de pays tiers) peuvent constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et un motif d'opposition recevable en ce qu'ils confèrent à leur titulaire le droit **d'interdire l'utilisation** d'une marque plus récente. Leur capacité à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements précités (article 13, article 103 paragraphe 2, et article 16 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement). Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre ces dispositions, qui interdisent l'usage, et celles qui interdisent

---

<sup>2</sup> A remplacé et abrogé le règlement n° 510/2006 qui avait remplacé et abrogé le règlement n° 2081/92.

<sup>3</sup> A remplacé et abrogé le règlement n° 1234/2007 qui avait intégré, par codification, par le règlement n° 491/2009, le règlement n° 479/2008, qui a été abrogé dans le même temps.

<sup>4</sup> A remplacé et abrogé le règlement n° 1576/89.

l'enregistrement<sup>5</sup> d'une marque et qui ne constituent pas des motifs d'opposition aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Afin de justifier son droit, l'opposant doit fournir à l'Office avec les faits et preuves concernant l'existence du droit. Un simple extrait des bases de données pertinentes de l'Union disponibles en ligne (DOOR, E-Bacchus ou E-Spirit-Drinks) ou, dans le cas des boissons spiritueuses, un extrait de l'annexe III du règlement sur les boissons spiritueuses, ne saurait suffire car il ne comporte pas assez de données pour déterminer toutes les spécificités pertinentes du droit antérieur.

En tout cas, l'opposant doit fournir à l'Office avec des **copies de la publication et de l'enregistrement de l'IGP au Journal officiel** et, si ces documents ne comportent pas toutes les informations nécessaires sur le droit de l'opposant, d'autres documents justifiant son droit de former opposition en tant que **titulaire** ou **personne autorisée en vertu du droit national applicable à exercer ce droit** (article 41, paragraphe 1, point c), du RMC et règle 19, paragraphe 2, du REMC). Voir à cet égard la résolution du 17 octobre 2013, R1825/2012-4, «Dresdner StriezelGlühwein/DesdnerStollen», point 37).

Le système de l'UE en matière de protection des IGP relatives aux denrées alimentaires, aux vins et aux boissons spiritueuses **revêt une nature exhaustive et supprime la protection nationale** accordée à ces produits. C'est ce qu'il ressort des conclusions de la Cour dans l'arrêt C-478/07, «BUD», du 8 septembre 2009, points 95 à 129. Dans cet arrêt en effet, la Cour a fait savoir que le règlement n° 510/2006 (qui a précédé le règlement actuel sur les denrées alimentaires) avait pour objet de fournir un système de protection uniforme et exclusif des IGP pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, capable de supplanter les législations nationales applicables aux produits concernés<sup>6</sup>. Bien que la Cour ne se soit pas spécifiquement prononcée sur la nature exhaustive des règlements sur les vins et les boissons spiritueuses, il y a lieu de leur appliquer ce même principe puisqu'ils comportent, en substance, des dispositions similaires au règlement sur les denrées alimentaires et visent à la même finalité pour leurs produits respectifs.

#### 3.2.4.2 Droits antérieurs découlant des législations des États membres

Certaines IGP issues des législations des États membres peuvent servir de motif d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Cependant, pour les raisons exposées ci-avant, en ce qui concerne les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses, la protection à l'échelle de l'Union européenne est de nature exhaustive, ce qui signifie qu'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne peut se fonder sur des droits nationaux applicables dans ces domaines. Cela s'explique par le fait que le système de protection de l'UE incluant les règlements précités **abroge et remplace** la protection nationale des IGP des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses.

---

<sup>5</sup> Article 14, article 102 et article 23 des règlements sur les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses, respectivement.

<sup>6</sup> Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Par voie de conséquence, les IGP de certaines denrées alimentaires<sup>7</sup> et de certains produits non agricoles<sup>8</sup>[comme définis à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'annexe I du règlement sur les denrées alimentaires], de vins et produits de la vigne<sup>9</sup> (comme définis à l'annexe VII, part 2 du règlement sur les vins) et de boissons spiritueuses<sup>10</sup> (définies à l'annexe II du règlement sur les boissons spiritueuses) qui sont protégés en vertu des législations nationales ne constituent pas un motif d'opposition recevable en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Pour ces produits, l'opposant *doit*, dans son acte d'opposition, invoquer la législation de l'UE pertinente.

Cependant, **lorsqu'il n'existe aucune protection uniforme à l'échelle de l'UE pour une catégorie de produits donnée** (par ex., pour des produits de l'artisanat), les IGP qui sont protégées au titre des législations nationales peuvent constituer un motif d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (par ex., ČESKÝ PORCELÁN/FINE BOHEMIAN CHINA pour le cristal).

### 3.2.4.3 Droits antérieurs découlant des accords internationaux

Pour qu'une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC fondée sur un droit découlant d'un accord international *quelconque* aboutisse, les dispositions de l'accord international doivent s'appliquer directement et doivent permettre au titulaire d'une IGP d'entamer des poursuites judiciaires directes pour interdire l'usage d'une marque ultérieure.

Sur ce dernier point, les accords internationaux ne **sont pas toujours directement applicables**. Cette application directe dépend des caractéristiques intrinsèques de l'accord et de son interprétation par la juridiction concernée. À titre d'exemple, l'Office estime que les dispositions de l'Arrangement de Lisbonne (notamment ses articles 3 et 8) ne sont pas directement applicables. Ainsi que le dispose expressément l'article 8 de l'Arrangement de Lisbonne, c'est la législation nationale pertinente qui doit déterminer le type de poursuites judiciaires pouvant être engagées, leur portée et si ces poursuites autorisent le titulaire d'une appellation d'origine d'interdire l'usage d'une marque ultérieure. Dès lors, en pareils cas, la législation nationale pertinente doit être invoquée en ce qu'elle constitue une composante fondamentale permettant à l'opposant de démontrer que l'IGP concernée peut interdire l'usage de la marque ultérieure et qu'elle est habilitée, en vertu de la législation pertinente, à exercer ce droit.

### Accords internationaux signés par l'Union

Les IGP issues d'accords conclus entre des pays de l'Union européenne et des pays tiers peuvent être invoquées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC si les dispositions de ces accords cèdent les IGP **à un bénéficiaire donné ou à une catégorie précise d'utilisateurs** disposant d'un droit d'action directe<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> Par ex., viande, fromage, pâtisserie, huiles comestibles, légumes, fruits, boissons à base d'extraits de plantes, vinaigre (en ce compris le vinaigre de vin), tabac non manufacturé, bière, confiserie.

<sup>8</sup> Par ex., laine, cuir, huiles essentielles.

<sup>9</sup> Par ex., vin, vin pétillant, vin de liqueur, moût de vin, mais pas le vinaigre de vin.

<sup>10</sup> Par ex., boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de fruit, eau-de-vie, liqueurs, rhum, whisky, gin.

<sup>11</sup> Les IGP de pays tiers peuvent également être enregistrées à l'échelle de l'Union européenne en vertu des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses.

Accords internationaux signés par les États membres, y compris l'Arrangement de Lisbonne<sup>12</sup>

Pour les raisons exposées au paragraphe 3.2.4.2 ci-avant, une IGP protégée en vertu d'un accord international conclu par des États membres (avec d'autres États membres ou avec des pays tiers) ne saurait être invoquée comme droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC si elle porte atteinte à la nature exhaustive du droit de l'Union européenne dans les domaines concernés (en l'espèce, dans les domaines des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses).

Dans l'arrêt C-478/07, «BUD», la Cour a examiné la nature exhaustive du droit de l'Union européenne au regard des IGP issues des États membres. Selon l'interprétation de l'Office, le même principe s'applique aussi a fortiori aux IGP des pays tiers dans les catégories de produits pertinentes qui jouissent d'une protection sur le territoire d'un État membre par l'intermédiaire d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays tiers<sup>13</sup>.

Il s'applique également à l'Arrangement de Lisbonne. L'Arrangement de Lisbonne instaure un système international d'enregistrement et de protection des «appellations d'origine» (article 2, paragraphe 1). La définition des «appellations d'origine» pour les denrées alimentaires et les boissons en vertu de cet instrument équivaut largement à celle d'une «désignation d'origine»<sup>14</sup> aux termes des règlements de l'Union européenne. Par voie de conséquence, les appellations d'origine protégées dans un État membre en vertu de l'Arrangement de Lisbonne ne peuvent constituer un motif d'opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Les seules exceptions à ce qui précède sont les suivantes:

- les accords internationaux incluant des IGP ne se rapportant pas à des denrées alimentaires, des vins ou des boissons spiritueuses;
- les accords internationaux conclus avec des pays tiers par un État membre avant son adhésion à l'UE. En effet, les obligations découlant d'un accord international conclu par un État membre avant son adhésion à l'UE doivent être respectées. Cependant, les États membres ont l'obligation de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités existant entre une convention conclue antérieurement à l'adhésion d'un État membre et le traité (voir l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui article 351 TFUE, tel qu'il est interprété par la Cour dans son arrêt C-216/01, «BUD», du 18 novembre 2003, points 168 à 172);
- les accords internationaux conclus avec un pays tiers par un État membre après son adhésion à l'Union, mais avant l'entrée en vigueur du système de protection harmonisé de l'UE dans le domaine de produits concerné.

---

<sup>12</sup> Certains États membres (Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Portugal, République tchèque et Slovaquie) sont parties à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958 (tel qu'il a été révisé à Stockholm en 1967 et modifié le 28 septembre 1979). L'Union européenne n'est pas signataire de l'Arrangement de Lisbonne.

<sup>13</sup> Auquel l'UE n'est pas partie contractante.

<sup>14</sup> Ce terme est défini et expliqué dans les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Dans la mesure où les États membres sont dans l'obligation d'éliminer les incompatibilités avec le droit de l'UE, l'Office n'appliquera les deux dernières exceptions (qui concernent exclusivement des IGP de pays tiers dans les domaines des denrées alimentaires, des vins ou des boissons spiritueuses) **que lorsque l'opposant se référera expressément à l'exception et l'étayera par une argumentation cohérente et des éléments de preuve pertinents** (notamment concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord international invoqué dans l'État membre de l'UE dans lequel la protection est revendiquée et le maintien de sa validité). Toute allégation générale formulée par l'opposant (la simple citation de l'accord international concerné par exemple) ne suffira pas en tant que tel à amener l'Office à considérer que l'une des deux dernières exceptions est applicable.

#### 3.2.4.4. Étendue de la protection des IGP

La capacité des IGP à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements de l'Union européenne (article 13, article 103 paragraphe 2, et article 16 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement). **Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre ces dispositions, qui interdisent l'usage, et celles qui interdisent l'enregistrement<sup>15</sup> d'une marque et qui ne constituent pas des motifs d'opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC<sup>16</sup>.** En conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, une IGP peut prévaloir si les conditions fixées dans les dispositions interdisant l'usage sont remplies. Ces conditions sont les suivantes:

- la demande de marque communautaire contestée se compose exclusivement de l'IGP dans son intégralité ou inclut d'autres termes ou éléments figuratifs (usage direct ou indirect) pour des produits comparables ou, même s'il ne s'agit pas de produits comparables, si l'usage de l'IGP s'appuie sur la renommée du nom protégé;<sup>17</sup>
- la demande de marque communautaire contestée contient ou consiste en une imitation ou une évocation de l'IGP;<sup>18</sup>
- autres indications et pratiques pouvant prêter à confusion.<sup>19</sup>

Des informations détaillées sur l'étendue de la protection des IGP protégées en application de la législation de l'UE sont présentées dans les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC (par ex., définition de l'usage direct, des produits comparables ou de l'évocation).

---

<sup>15</sup> Article 14, article 102, et article 23 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

<sup>16</sup> Voir l'arrêt du 12 juin 2007 dans les affaires jointes T-60/04 à 64/04, «Bud», point 78.

<sup>17</sup> Article 13, paragraphe 1, point a), article 103, paragraphe 2, point a), et article 16, paragraphe 1, point a), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

<sup>18</sup> Article 13, paragraphe 1, point b), article 103, paragraphe 2, point b), et article 16, paragraphe 1, point b), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

<sup>19</sup> Article 13, paragraphe 1, points c) et d), article 103, paragraphe 2, points c) et d), et article 16, paragraphe 1, points c) et d), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.



Les dispositions des règlements de l'UE interdisant l'usage prévoient des situations dans lesquelles une IGP peut **également** être invoquée **contre des produits ou services qui ne relèvent pas nécessairement des produits et services contestables en vertu d'un examen ex officio des motifs absolus de refus**, sous réserve des conditions des dispositions pertinentes des règlements de l'UE correspondants. Par exemple, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'article 103, paragraphe 2, point a) ii), et de l'article 16, point a), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement, une IGP avec renommée peut être invoquée contre des produits et des services qui ne pourraient être contestés ex officio en vertu des motifs absolus de refus.

L'étendue de la protection des IGP qui sont protégées par d'autres règlements que les règlements de l'UE susmentionnés dépend des dispositions pertinentes.

Toutefois, que ce soit en vertu de la législation de l'Union européenne ou de la législation nationale, l'étendue de la protection des IGP ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir la fonction de l'IGP, cette fonction étant de désigner des produits comme ayant une *origine géographique* particulière et disposant de *qualités spécifiques connexes*. Contrairement à d'autres signes, les IGP ne sont pas utilisées pour indiquer l'origine commerciale de produits et n'offrent aucune protection à cet égard. Aussi, lorsque la spécification d'une demande de marque communautaire **n'inclut que des produits conformes à la spécification de l'IGP concernée**, la fonction de l'IGP pertinente est garantie pour ces produits car la demande de marque communautaire ne couvre que des produits de l'*origine géographique* spécifique et disposant des *qualités spécifiques connexes*. Par voie de conséquence, toute opposition formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire convenablement limitée est vouée à être rejetée. Se reporter, en ce sens, à l'article 12, paragraphe 1, du règlement sur les denrées alimentaires ou à l'article 103, paragraphe 1 du règlement sur les vins.

Lorsqu'une IGP est invoquée en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, ainsi que pour tous les autres signes relevant de cet article, l'opposant **doit démontrer que le signe est utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**. L'usage doit être fait conformément à la fonction essentielle d'un tel signe, à savoir **garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques**, mais il doit aussi montrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires, c'est-à-dire, **comme un élément distinctif servant à identifier une activité économique exercée par son titulaire** (voir l'arrêt C-96/09P, «BUD», du 29 mars 2011, points 147 et 149, respectivement). Par voie de conséquence, les documents mentionnant une IGP dans un contexte non commercial exclusivement ne peuvent suffire aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

### **3.3 Exigences d'usage**

Les droits antérieurs doivent faire l'objet d'un usage pour que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, puisse être valablement invoqué dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il existe deux normes différentes d'exigence d'usage qui doivent être prises en considération:

- la norme nationale;
- la norme européenne;

Il est cependant évident que les deux normes d'exigence d'usage se chevauchent. Elles ne doivent pas être considérées de façon isolée mais doivent être appréciées conjointement. Ceci s'applique notamment à l'«intensité de l'usage» prévue par la norme nationale et à l'«usage dont la portée n'est pas seulement locale» au sens de la norme européenne.

### 3.3.1 Norme nationale

La norme nationale est pertinente, étant donné qu'elle définit l'étendue de la protection des droits antérieurs qui ne sont souvent pas faciles à identifier, d'autant plus que leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne (voir le paragraphe 3.4 ci-dessous sur l'étendue de la protection). Cette norme détermine l'existence du droit national et les conditions à remplir pour bénéficier de la protection. Pour les marques non enregistrées et les signes distinctifs des entreprises qui ne nécessitent pas d'enregistrement, l'usage constitue la seule condition de fait justifiant l'existence du droit, y compris la détermination de la date de début de son existence. La norme nationale prescrit aussi l'intensité de l'usage au sens de la législation nationale pertinente, qui peut varier d'un simple premier usage dans la vie des affaires à un usage devant être assorti d'une reconnaissance ou d'une réputation.

Par exemple, le droit afférent à une marque non enregistrée au Danemark est acquis par le simple fait de commencer à utiliser cette marque sur le territoire danois.

En Allemagne cependant, le droit afférent à une marque non enregistrée est acquis par un usage qui a conduit à une reconnaissance de ce droit en tant que marque auprès du public pertinent (Verkehrsgeltung). Selon la jurisprudence, les signes distinctifs requièrent 20 % à 25 % de reconnaissance, tandis que les signes non distinctifs doivent acquérir une reconnaissance auprès de la moitié du public pertinent.

### 3.3.2 Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'existence d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe légitime l'opposition dès lors que le signe satisfait, entre autres, aux conditions suivantes: il doit être **utilisé dans la vie des affaires** et l'usage doit avoir une **portée qui ne soit pas seulement locale**.

Les deux conditions ci-dessus découlent des termes mêmes de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et, partant, doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire. L'objet commun des deux conditions posées à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu'un droit antérieur qui n'est pas suffisamment caractérisé, c'est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d'opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et **réellement présents** sur leur marché pertinent (arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», point 157).

#### 3.3.2.1 Usage dans la vie des affaires

La première exigence au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est l'utilisation du signe dans la vie des affaires.

L'expression «**usage dans la vie des affaires**» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, n'a pas une signification identique à celle de l'«**usage sérieux**» au sens de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC (arrêt du 30 septembre 2010, T-534/08, «Granuflex», points 24 à 27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l'usage sérieux de marques communautaires ou nationales enregistrées diffèrent de celles relatives à la preuve de l'usage, dans la vie des affaires, des signes visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC (arrêt du 9 juillet 2010, T-430/08, «GRAIN MILLERS», point 26, et arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», point 143). Par conséquent, l'usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.

La Cour de justice a retenu que l'«usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, fait référence à l'usage du signe «dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé» (arrêts du 12 novembre 2002, C-206/01, «Arsenal», point 40; du 25 janvier 2007, C-48/05, «Adam Opel», point 18; et du 11 septembre 2007, C-17/06, «CÉLINE», point 17).

Toutefois, la Cour de justice a également retenu que des livraisons faites à titre gratuit pouvaient être prises en compte afin de vérifier la condition de l'usage dans la vie des affaires du droit antérieur invoqué, dès lors que celles-ci ont pu être réalisées dans le cadre d'une activité commerciale visant à un avantage économique, à savoir acquérir de nouveaux débouchés (arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», point 152).

S'agissant de la **période de l'usage** du signe, un opposant doit prouver que l'usage a eu lieu avant le dépôt de la demande de marque communautaire (ou la date de priorité, le cas échéant). Voir l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09P 'BUD' points 166-168.

Signe antérieur	Affaire n°
BUD	C-96/09 P

La Cour a examiné si l'utilisation qui a lieu exclusivement ou dans une large mesure entre le dépôt d'une demande d'enregistrement et sa publication a été suffisante pour satisfaire à l'exigence de l'utilisation. L'une des parties avaient fait valoir que seule l'acquisition du droit devait avoir lieu avant le dépôt de la demande de marque communautaire, mais pas son utilisation. La Cour a appliqué la même condition temporelle pour l'acquisition du droit et a conclu que l'utilisation devait avoir lieu avant le dépôt de la demande. La Cour de justice a considéré que, eu égard au délai significatif qui peut s'écouler entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la publication de celle-ci, la condition de l'usage du signe dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande de marque est de nature à garantir que l'usage invoqué du signe en cause est un usage sérieux et non une pratique qui n'aurait eu pour objet que d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle (points 166 à 168).

Dans le cas de signes non enregistrés, l'usage doit être continu et ininterrompu jusqu'au dépôt de l'opposition car, à défaut, il n'est pas certain que les droits au titre du signe non enregistré n'aient pas expiré. Dans ce contexte, la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC, dispose expressément que si une opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'opposant doit produire la preuve de son acquisition, de sa **permanence** (mise en exergue ajoutée) et de l'étendue de la protection de ce droit.

L'exemple ci-dessous concerne une affaire *inter partes* relative à une procédure en nullité. Le raisonnement et les conclusions s'appliquent aussi aux oppositions, étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est un motif qui peut être invoqué tant dans le cadre d'une opposition que dans celui d'une procédure en nullité:

Signe antérieur	Affaire n°
<p align="center">«BAMBOLINA» (marque non enregistrée dans un certain nombre d'États membres)</p>	<p align="center">Décision d'annulation 3728 C (confirmée par la décision de la chambre de recours R-1822/2010-2, et l'arrêt T-581/11)</p>
<p>Les preuves démontrent l'usage de la marque non enregistrée dans la vie des affaires pendant trois ans, mais ne couvrent pas les deux dernières années précédant la date de dépôt de la demande en nullité. La division d'annulation a retenu qu'un signe antérieur non enregistré invoqué dans une action en nullité doit être utilisé à la date de dépôt de la demande. Dans la mesure où, pour de tels signes, l'usage constitue la considération de fait justifiant l'existence du droit, la même considération de fait doit encore exister, et être démontrée, à la date de dépôt de la demande en nullité (paragraphe 25 à 28 de la décision d'annulation). La chambre a confirmé les conclusions de la division d'annulation, ajoutant que la règle 19, paragraphes 1 et 2, point d), du REMC, dispose que lorsqu'une opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'opposant doit produire la preuve, notamment, de sa «permanence» au cours du délai fixé par l'Office pour présenter ou compléter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur dans ce délai, l'opposition est rejetée comme infondée (règle 20, paragraphe 1, du REMC). Selon la chambre, ces règles s'appliquent <i>mutatis mutandis</i> aux procédures en annulation (paragraphe 15 de la décision de la chambre de recours).</p>	

Comme exposé ci-dessus, l'exigence d'un usage du signe dans la vie des affaires doit être interprétée à la lumière du droit communautaire. Elle doit être distinguée des exigences prévues par les législations nationales applicables, qui peuvent fixer des exigences spécifiques concernant l'**intensité de l'usage**.

L'exigence d'usage applicable à l'échelle de l'Union européenne, telle que prescrite par l'article 8, paragraphe 4, du RMC, s'applique indépendamment du fait que la législation nationale admette ou non l'interdiction d'une marque plus récente sur la base du seul enregistrement d'un signe, c'est-à-dire sans aucune exigence quant à son usage. Dans l'exemple ci-dessous, l'opposant s'était fondé sur l'enregistrement d'un nom commercial à l'échelle nationale, mais n'avait pas démontré que le signe était utilisé dans la vie des affaires:

Signe antérieur	Affaire n°
<p align="center">«NACIONAL» (nom d'établissement portugais)</p>	<p align="center">R-693/2011-2</p>
<p>Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le fait que l'opposant puisse, conformément au droit portugais, avoir acquis des droits exclusifs pleinement opposables à des marques plus récentes sur la base de l'enregistrement d'un «nom d'établissement» ne l'exonère pas de l'obligation de démontrer que le signe en question a fait l'objet d'un usage dans la vie des affaires dont la portée ne soit pas seulement locale. Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit portugais applicable n'est pas suffisant, en soi, pour l'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (paragraphe 20 à 26).</p>	

En fonction de la législation nationale applicable, il est possible qu'un opposant doive prouver non seulement que le signe invoqué est utilisé dans la vie des affaires (ceci constituant une exigence du droit communautaire), mais également qu'il a été enregistré auprès des autorités nationales compétentes. Il ne serait pas suffisant de satisfaire à l'exigence européenne d'«usage dans la vie des affaires» sans satisfaire à celle de l'enregistrement. Toutefois, en vertu de certaines législations nationales, des droits au titre d'une raison sociale peuvent être invoqués dès lors que la raison sociale a été utilisée avant l'inscription de l'entité au registre des sociétés. Dans l'exemple

ci-dessous, l'opposant a invoqué des droits antérieurs afférents à une raison sociale utilisée dans la vie des affaires en Allemagne qui n'était pas enregistrée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée:

Signe antérieur	Affaire n°
«Grain Millers GmbH & Co. KG» (raison sociale allemande)	T-430/08
<p>L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, la raison sociale «Grain Millers GmbH &amp; Co. KG» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour de la «farine, notamment farine de blé et de seigle». L'opposant a donc revendiqué le nom d'une GmbH (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>, société à responsabilité limitée en français). Sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (<i>GmbH-Gesetz</i>), le requérant a affirmé qu'une GmbH n'existait pas avant son enregistrement et que l'opposant n'était donc pas habilité à invoquer son nom commercial à l'appui de son opposition puisque la société n'avait été enregistrée qu'après le dépôt de la demande de marque communautaire contestée. Le Tribunal a adopté une position différente et retenu que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, le droit sur un nom commercial existe conformément à l'article 5, paragraphe 2, du <i>Markengesetz</i> dès le premier usage dans la vie des affaires, et ce sans obligation d'enregistrement (point 36).</p>	

Un signe est utilisé dans la vie des affaires dès lors que cet usage intervient dans le contexte d'une **activité commerciale visant à un avantage économique** et non dans le domaine privé.

Partant, l'Office rejettera une opposition en l'absence d'usage réel du signe invoqué. Dans les exemples ci-dessous, l'opposant n'a pas satisfait à cette exigence fondamentale:

Signe antérieur	Affaire n°
Octopussy (titre de film)	R-526/2008-4
<p>L'opposant a simplement présenté des informations générales expliquant le contenu du film, ses personnages, des chiffres bruts, des offres vidéos sur Internet et des publicités sans aucune précision sur le marché pertinent. Les informations relatives au chiffre d'affaires sont également insuffisantes car elles constituent une référence trop générale aux activités exercées par l'opposant et ne précisent pas le type d'activité ou le territoire concernés. Pour la même raison, les chiffres d'un périodique concernant les recettes générées par le film étaient sans rapport avec l'usage du signe en Allemagne. Les autres articles de presse fournis par l'opposant concernent des sujets ne pouvant pas corroborer l'usage du signe dans les États membres indiqués. Les accords de licence de marchandisage ne constituent pas une preuve de l'usage du signe comme titre de film. Enfin, le simple fait que le film ait rencontré un succès mondial ne peut se substituer à l'obligation de l'opposant d'apporter des preuves concrètes concernant les États membres dans lesquels il invoque une protection au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (paragraphe 26).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
«lucky-pet.de» (nom de domaine allemand)	R-275/2011-1
<p>L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le nom de domaine «lucky-pet.de» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour des «carpettes pour animaux; services de vente au détail concernant des articles pour animaux domestiques». Il n'a pas été démontré que le nom de domaine ait fait l'objet d'un usage autre que local pour les produits et services demandés. Les factures fournies et le catalogue montrent uniquement l'adresse internet <a href="http://www.lucky-pet.de">www.lucky-pet.de</a>, mais ne prouvent pas</p>	

que le site internet [www.lucky-pet.de](http://www.lucky-pet.de) ait reçu des visites et, s'il en avait reçu, dans quelles proportions. Aucun document n'affirme ni ne démontre que de nombreuses personnes ont visité le site internet et commandé des produits par courrier électronique (paragraphe 31).

### 3.3.2.2 Portée de l'usage

Les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, peuvent uniquement être invoqués si la portée de leur usage n'est pas seulement locale. Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, c'est-à-dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes distinctifs des entreprises. Conformément à l'article 111 du RMC, les titulaires de droits dont l'usage est seulement de portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu de la législation nationale applicable.

La question de savoir si la portée de l'usage d'un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l'application d'une norme européenne uniforme (voir l'arrêt du 18 avril 2013, T-506/11, «Peek & Cloppenburg», points 19, 47 et 48).

Le Tribunal a retenu que la portée d'un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d'identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la **dimension géographique** de la portée du signe, c'est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d'une interprétation textuelle de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la **dimension économique** de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu'élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (arrêt du 24 mars 2009, T-318/06 à T-321/06, «GENERAL OPTICA», points 36 et 37, et arrêt du 30 septembre 2010, T-534/08, «GRANUFLEX», point 19).

La Cour de justice a précisé que la portée d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l'enregistrement d'une marque communautaire, et ce alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d'une manière marginale. Le signe doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cet usage ait lieu sur une **partie importante de ce territoire** (arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», points 158 et 159).

Toutefois, il n'est pas possible d'établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d'un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l'usage d'un signe n'est pas seulement local. Par conséquent, l'appréciation de la portée du signe doit être réalisée *in concreto*, selon les circonstances de chaque affaire.

Partant, le critère de la «**portée autre que seulement locale**» constitue plus qu'un **examen géographique**. **L'impact économique** de l'usage du signe doit aussi être évalué. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:

- a) l'intensité de l'usage (ventes réalisées sous le signe);
- b) la durée de l'usage;
- c) l'éventail des produits (sur le territoire des clients);
- d) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.

Dans les exemples suivants, il a été retenu que tant la dimension géographique que la dimension économique de l'usage du signe étaient conformes aux normes:

Signe antérieur	Affaire n°
GLADIATOR (marque non enregistrée en République tchèque)	R-1529/2010-1
Les quelque 230 factures sont suffisantes pour conclure que le signe «GLADIATOR» a été utilisé dans la vie des affaires pour des «véhicules tout-terrain». Elles sont adressées aux clients de l'opposant dans des villes tchèques comme «Prague», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzeň» et de nombreuses autres villes couvrant de multiples régions de la République tchèque. De surcroît, les catalogues et les magazines «4x4 Style» de 2007 sont écrits en langue tchèque et il est très probable qu'ils soient distribués en différents endroits de la République tchèque. Les documents tels que la liste des distributeurs, les catalogues et les magazines étayent les conclusions selon lesquelles le signe a été utilisé dans la vie des affaires (paragraphe 22 à 33).	

Signe antérieur	Affaire n°
«FORGE DE LAGUIOLE» (raison sociale française)	R-181/2007-1 (recours T-453/11)
La raison sociale «FORGE DE LAGUIOLE», que la demanderesse en nullité a adoptée en 1994, apparaît sur tous les documents fournis, en particulier sur les statuts et sur l'extrait du certificat d'immatriculation de la société, sur le papier à en-tête de la société, sur les barèmes de prix de 1998, ainsi que sur la correspondance et les factures, datées de 1998, envoyées à des destinataires dans la France entière. L'expansion très rapide des activités et du réseau de ventes de la demanderesse en nullité, ainsi que de son chiffre d'affaires, est démontrée par les documents produits. Il ressort clairement de la liste des clients pour 2001 que la demanderesse a développé une clientèle qui couvre l'ensemble du territoire français. Cette conclusion est aussi confirmée par les factures produites, établies au nom de clients de la France entière, ainsi que d'autres pays européens. Enfin, il est établi que la société est citée dans un certain nombre d'articles, tant dans la presse française que dans la presse européenne et internationale (paragraphe 52 à 68).	

Signe antérieur	Affaire n°
«PORTO» (appellation d'origine portugaise)	Opposition B-998 510 (confirmée par la décision de la chambre de recours R-1101/2009-2)
Les éléments de preuve produits, ainsi que le volume et le contenu de la législation, de la réglementation et des certificats d'immatriculation, indiquent que le porto a été et est encore utilisé comme une appellation d'origine pour du vin. Il ressort clairement de l'ensemble des éléments de preuve que la portée de l'appellation d'origine n'est pas seulement locale, mais a au contraire un impact international, tel que le reflète son histoire et son usage comme moyen d'attirer des touristes. La promotion de l'appellation d'origine s'est notamment déroulée par l'intermédiaire des établissements «SOLAR DO VINHO DO PORTO» à Lisbonne et Porto, ainsi que par l'intermédiaire de «PORT WINE ROUTE», dans la région du Douro. Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que l'opposant a démontré avoir utilisé ses appellations d'origine dans la vie des affaires et que l'usage n'était pas de portée seulement locale.	

Signe antérieur	Affaire n°
BRADBURY (marque non enregistrée au Royaume-Uni)	R-66/2008-2
<p>S'agissant de l'<b>image de la marque</b>, la chambre de recours a retenu que <u>les éléments de preuve produits par l'opposant sont suffisants pour démontrer que le signe non enregistré BRADBURY bénéficie d'une image de marque</u>: 1) Les factures produites illustrent les ventes d'une gamme de produits à différentes entités au Royaume-Uni et dans d'autres pays. 2) Les montants de ces factures sont compris entre un peu plus de 100 GBP et plusieurs milliers de GBP. Ces éléments de preuve démontrent des ventes de produits revêtus de la marque antérieure non enregistrée à différentes entités. 3) Les déclarations et l'étude de marché montrent également que le signe a bénéficié d'un niveau de reconnaissance auprès du public pertinent à l'égard des produits du titulaire du droit. 4) Le fait que le signe apparaisse sur un certain nombre de catalogues et publicités et que des centres de service après-vente soient situés dans plusieurs municipalités et villes importantes dans tout le Royaume-Uni démontre que la marque a été portée à l'attention d'un large public en termes de portée géographique (paragraphe 31-33).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
«GOLDEN ELEPHANT, marque figurative» (marque non enregistrée au Royaume-Uni)	T-303/08
<p>La partie se fondant sur la marque antérieure non enregistrée a constamment vendu du riz sous le signe depuis 1988, c'est-à-dire pendant une période de huit ans avant la date de dépôt de la demande de la marque communautaire litigieuse par la demanderesse. La quantité de riz vendue, située entre 42 et 84 tonnes par an de 1988 à 1996, ne peut pas être considérée comme tout à fait insignifiante. Le seul fait que la part de marché de la partie est très faible par rapport au montant total des importations de riz au Royaume-Uni ne suffit pas à considérer que les ventes de riz se situent en dessous du seuil minimal. Dans ce cadre, il convient de souligner que les juridictions du Royaume-Uni ont beaucoup de réticence à juger qu'une entreprise peut avoir des clients mais pas de <i>goodwill</i>. «À supposer même que ce goodwill doive être considéré comme faible en raison de la quantité limitée des ventes, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme inexistant» (points 112-116).</p>	

S'agissant de la **dimension géographique** de l'usage du signe, en général, ni le territoire d'une seule ville, aussi grande fût-elle, ni un district régional ni une province n'ont une portée qui n'est pas seulement locale. Il dépendra des circonstances de l'affaire (voir exemples ci-dessous). L'arrêt déterminant à cet égard est celui rendu par le Tribunal dans l'affaire «GENERAL OPTICA»; l'usage du signe était confiné à une localité spécifique et, partant, était insuffisant pour satisfaire aux exigences prescrites:

Signe antérieur	Affaire n°
Generalóptica (nom d'établissement portugais)	Affaires jointes T-318/06 à T-321/06
<p>Il ne ressort pas des preuves fournies par l'opposant que la portée du signe invoqué en l'espèce n'est pas seulement locale au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Ainsi que la chambre de recours l'a constaté au paragraphe 33 des décisions attaquées, il résulte des documents présentés par l'opposant, que, au moment de demander l'enregistrement des deux premières marques communautaires, le signe en question n'était utilisé depuis presque dix ans que pour désigner un établissement ouvert au public dans la localité portugaise de Vila Nova de Famalicão, laquelle compte 120 000 habitants. Malgré ses explications lors de l'audience, la requérante n'a apporté aucun élément permettant d'attester de sa connaissance parmi les consommateurs, ni de ses rapports commerciaux en dehors de la localité susmentionnée. De même, la requérante n'a pas démontré qu'elle ait développé une quelconque activité publicitaire afin d'assurer la promotion de son établissement en dehors de ladite ville. Il y a donc lieu d'estimer que le nom d'établissement Generalóptica a une portée strictement locale au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (point 44).</p>	



Signe antérieur	Affaire n°
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marques non enregistrées au Royaume-Uni)	R-354/2009-2  R-355/2009-2
Le fait que la demanderesse en nullité a été impliquée dans l'acquisition, la location et la gestion de portefeuilles de biens nationaux d'institutions et de sociétés britanniques majeures prouve que l'usage n'était pas de portée seulement locale. Il est pertinent que l'usage soit limité à Londres dans le sens où Londres est le siège de presque toutes les institutions et entités gouvernementales et le lieu d'implantation de la City, l'un des premiers centres financiers au monde. La dimension économique de la portée du signe a été importante puisque, au milieu des années 2000, la demanderesse en nullité gérait déjà plus d'un milliard de dollars US de capitaux propres. De surcroît, le groupe de destinataires connaissant le signe était important puisqu'il incluait les principaux acteurs du secteur financier et des institutions publiques britanniques. L'exposition donnée au signe est elle aussi importante, comme le démontre la couverture de presse nationale et spécialisée. Partant, l'usage dans la vie des affaires n'a pas une portée seulement locale (paragraphe 49-51).	


La notion selon laquelle l'usage dans la vie des affaires du signe invoqué doit être prouvé sur le territoire de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels la protection est demandée n'est pas incompatible avec l'usage du signe en relation avec des **transactions commerciales transfrontalières**:

Signe antérieur	Affaire n°
GRAIN MILLERS (nom commercial allemand)	T-430/08
L'utilisation d'un nom commercial dans le cadre de l'importation de produits depuis un autre État membre (en l'espèce, des documents relatifs à la transaction conclue par l'opposant concernant l'importation de blé de Roumanie en Allemagne) constitue effectivement un usage dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique dans la mesure où l'import-export constitue une activité normale et courante d'une entreprise, impliquant nécessairement au moins deux États (point 41).	

Dans les exemples ci-dessous, l'opposant n'avait pas démontré que la **dimension économique** de l'usage des signes concernés était suffisante pour satisfaire aux exigences légales en vigueur:

Signe antérieur	Affaire n°
BUD (appellation d'origine)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T- 309/06 RENV
Quatre factures d'un montant très faible concernant uniquement trois villes et dépourvues de toute publicité ne remplissaient pas la condition relative à l'usage dans la vie des affaires d'un signe dont la portée n'est pas seulement locale (point 56). La même conclusion s'appliquait à l'Autriche, le Tribunal ayant estimé que l'utilisation était limitée à des livraisons de 12 à 25 hectolitres par an, pour un chiffre d'affaires minime (environ 1 200 EUR) et effectuées presque exclusivement à Vienne (points 59 à 61).	

Signe antérieur	Affaire n°
BRIGHTON (marque non enregistrée dans plusieurs États membres)	R-408/2009-4
Le graphique des ventes fourni par l'opposant montre que les activités commerciales dans les États membres concernés ne sont pas constantes dans le temps dans la mesure où aucune vente n'a été réalisée certaines années et les recettes sont effectivement très faibles pour d'autres. Partant, les chiffres des ventes montrent que l'opposant n'était pas capable de maintenir une intensité de l'usage des signes au cours de trois années consécutives. Dans cette situation, il est peu probable que le public ait été en mesure de mémoriser la marque comme une indication d'origine. L'opposant n'a pas présenté de preuves concernant la publicité et la promotion des marques effectuées dans les États membres concernés, ou d'autres éléments montrant que les signes en question se sont établis sur le marché dans une mesure insuffisante pour justifier l'acquisition de droits exclusifs afférents à des marques non enregistrées (paragraphe 12-21).	

Signe antérieur	Affaire n°
 (marque grecque non enregistrée)	R-242/2010-1
Bien que les documents confirment que la portée géographique de la marque est la Grèce, les preuves relatives à la période de l'usage allégué sont manifestement insuffisantes. Le document le plus récent date de 1997, soit sept ans avant le dépôt de la demande contestée. De plus, les documents les plus récents sur lesquels apparaît la marque «ESKIMO» sont les factures datées de 1991 à 1994, qui ne reflètent que les ventes d'un peu moins de 100 unités au cours de ces quatre années, ce qui ne peut être jugé suffisant pour démontrer l'usage de la marque par l'opposant comme identificateur d'entreprise (paragraphe 27 et 28).	

Signe antérieur	Affaire n°
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (raison sociale portugaise)	R-274/2012-5
Trois factures, adressées à des sociétés dans la région de Porto au Portugal, pour un montant total de 16 314 EUR, ne suffisent pas à démontrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires compte tenu du niveau de prix des matériaux de construction et des services de construction en général (paragraphe 20-23).	

Pour que l'article 8, paragraphe 4, du RMC puisse être invoqué, l'usage d'un signe doit avoir lieu conformément à la **fonction** essentielle de ce signe. Cela signifie que si un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, la preuve de l'usage du signe comme raison sociale ne suffit pas pour étayer le droit antérieur.

Dans l'exemple ci-dessous, la preuve démontre l'usage d'un signe dont la fonction ne correspond pas à celle du signe invoqué:

Signe antérieur	Affaire n°
JAMON DE HUELVA (nom commercial espagnol)	R-1714/2010-4
La preuve fournie pour étayer l'usage de «Jamón de Huelva» concerne presque exclusivement la désignation d'origine «Jamón de Huelva». Les désignations d'origine sont des concepts juridiques très différents des appellations commerciales puisque, au lieu d'identifier une origine commerciale particulière, il s'agit d'indications géographiques relatives à un produit agricole ou alimentaire dont les qualités ou caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à l'environnement géographique dans lequel ils sont produits, traités ou préparés. Il convient de rejeter l'opposition fondée sur l'usage en Espagne du nom commercial «Jamón de Huelva» au motif que les preuves fournies ne portent pas sur ce concept juridique et n'identifient pas une activité commerciale particulière, mais plutôt des activités relatives à une désignation d'origine et le commissariat aux comptes afférent (paragraphe 34-37).	

L'exigence selon laquelle le signe doit être utilisé dans la vie des affaires pour sa propre fonction économique spécifique n'exclut pas que ce même signe puisse être utilisé à d'autres fins.

Il est de pratique courante sur le marché d'utiliser une raison sociale ou un nom commercial comme une marque, seul ou en association avec d'autres identificateurs de produits. C'est le cas des «marques génériques», c'est-à-dire des indications qui coïncident généralement avec la raison sociale ou le nom commercial du fabricant et qui non seulement identifient le produit ou le service en tant que tel, mais établissent aussi un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits/services et une entreprise particulière.

Partant, selon les circonstances particulières de l'affaire, dans une affaire dans laquelle un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, l'usage du même signe comme raison sociale ou nom commercial peut également remplir la fonction d'indication de l'origine des produits ou services concernés (et donc la fonction de marque), pour autant que le signe soit utilisé de façon à établir un lien entre le signe qui constitue la raison sociale ou le nom commercial de l'entreprise et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, par analogie, l'arrêt du 11 septembre 2007, C-17/06, «CÉLINE», points 22 et 23).

### 3.4 Droit antérieur

Le droit invoqué au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC doit être antérieur à la demande de marque communautaire. Pour déterminer quel droit litigieux est le plus ancien, il convient de comparer les dates pertinentes auxquelles les droits ont été acquis.

- Pour la **demande de marque communautaire**, il s'agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité invoquée valablement (ci-après la «date de la marque communautaire»). Les revendications d'ancienneté, même si elles concernent l'État membre dans lequel l'existence de l'autre droit antérieur est invoquée, ne sont pas pertinentes.
- S'agissant du **droit visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMC**, la date décisive est la date pertinente d'acquisition de droits exclusifs en vertu de la législation nationale [voir l'arrêt du 7 mai 2013, T-579/10 «makro», dans lequel le Tribunal a

confirmé le rejet par la chambre des preuves présentées par le demandeur en nullité, qui portaient sur des périodes ultérieures à la demande de marque communautaire du titulaire (point 70)].

Si la législation nationale dispose qu'un simple usage suffit, celui-ci doit avoir débuté avant la date de la marque communautaire. Si une reconnaissance dans la vie des affaires ou une réputation sont requises, celles-ci doivent avoir été acquises avant la date de la marque communautaire. Lorsque ces conditions ne sont satisfaites qu'après la date de la marque communautaire, l'opposition doit être rejetée.

### **3.5 Étendue de la protection**

Les droits antérieurs relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont uniquement protégés s'ils confèrent à leurs titulaires, en vertu de la législation applicable, le droit d'interdire l'usage d'une marque antérieure.

À cette fin, il est nécessaire de prouver, de manière abstraite, qu'en vertu du droit national applicable, des droits tels que ceux en cause sont des droits exclusifs qui peuvent faire l'objet d'une exécution à titre conservatoire contre des marques plus récentes, ainsi que de prouver que, dans l'affaire en cause, les conditions pour obtenir une ordonnance de référé étaient réunies (étendue de la protection), si la demande de marque communautaire contestée était utilisée sur le territoire en question. Les deux questions doivent être tranchées en fonction du droit applicable. L'Office appliquera la législation des États membres, le droit communautaire ou des accords internationaux.

Pour de nombreux droits, voire la plupart des droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, les prérequis des réglementations nationales sont assez similaires à ceux utilisés pour la résolution des conflits entre marques bien connus des examinateurs de l'Office, à savoir le risque de confusion, l'atteinte à la renommée ou au caractère distinctif.

Par exemple, les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes dans le cas où il existerait un risque de confusion et, dès lors, selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l'identité ou la similitude des signes, l'identité ou la similitude des produits ou services, etc. Dans ces cas, les critères retenus par les tribunaux et par l'Office pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, du RMC, peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, à moins que la partie puisse s'appuyer sur une jurisprudence pertinente des tribunaux nationaux démontrant une approche différente.

Lorsque la législation nationale applicable accorde aux marques non enregistrées une protection différente de celle prévue à l'article 8, paragraphe 1, du RMC, l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué est fonction des dispositions de la législation nationale. Si, par exemple, la législation nationale applicable accorde également, sous certaines conditions, la protection aux marques non enregistrées pour des produits et services différents, la même protection sera octroyée au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

## 4 Preuve de la législation applicable au signe

### 4.1 La charge de la preuve

Conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans toutes les affaires *inter partes*, il revient à la partie formulant une réclamation ou une allégation particulière de fournir à l'Office les faits et arguments nécessaires pour étayer la réclamation. Contrairement aux autres motifs visés à l'article 8 du RMC, l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne précise pas les conditions régissant l'acquisition et l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué. Il s'agit d'une disposition-cadre, et il appartient à l'opposant de produire les dispositions pertinentes de la législation applicable.

La règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC prévoit que si une opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'opposant doit produire la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit.

Il ressort de la législation telle qu'interprétée par le Tribunal qu'il incombe à l'opposant de s'appuyer sur la législation nationale pertinente et de démontrer qu'il aurait réussi à interdire l'usage d'une marque plus récente en vertu de cette législation nationale:

À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 4, point b), du RMC énonce la condition aux termes de laquelle, selon le droit de l'État membre qui est applicable au signe invoqué au titre de cette disposition, ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

En outre, conformément à l'article 74, paragraphe 1 [article 76, paragraphe 1 actuel], du RMC, la charge de prouver que cette condition est remplie incombe à l'opposant devant l'OHMI.

Dans ce contexte et s'agissant des droits antérieurs invoqués..., il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale alléguée au soutien de l'opposition et des décisions juridictionnelles rendues dans l'État membre concerné et que, sur ce fondement, l'opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permet d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

(Voir l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», points 188 à 190.)

Le Tribunal a estimé que, dans les demandes en nullité présentées au titre de l'article 53, paragraphe 2, du RMC, il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un droit antérieur protégé par la législation nationale

de présenter à l'OHMI non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une marque communautaire en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation»

(Voir les arrêts du 5 juillet 2011, C-263/09 P, «Elio Fiorucci», point 50, et du 27 mars 2014, C-530/12 P, «Représentation d'une main», point 34.)

Bien que ces arrêts fassent référence à la procédure de nullité visée à l'article 53, paragraphe 2, du RMC, étant donné que l'article 8, paragraphe 4, concerne également l'application de droits antérieurs protégés en vertu de la législation européenne ou du droit de l'État membre applicable au signe en cause, la jurisprudence citée s'applique également aux oppositions formées au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l'Office de comprendre et d'appliquer le contenu de cette législation, les conditions d'obtention de la protection et l'étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d'exercer son droit de défense. Il peut également s'avérer particulièrement utile de présenter des preuves de la jurisprudence pertinente et/ou de la jurisprudence interprétant la législation invoquée.

L'Office doit évaluer de manière efficace l'applicabilité du motif de refus invoqué. Afin de garantir l'application correcte du droit invoqué, il a le pouvoir de vérifier, par tout moyen qu'il juge approprié, la teneur, les conditions d'application et la portée des dispositions du droit applicable invoqué par l'opposant (voir l'arrêt du 27 mars 2014, C-530/12 P, «Représentation d'une main», points 44 à 46), tout en respectant le droit des parties d'être entendues. Si, après vérification des preuves présentées, l'Office est d'avis que l'interprétation ou l'application du droit invoqué proposée par les parties est inexacte, il peut produire des éléments nouveaux et/ou supplémentaires. Afin de respecter le droit des parties d'être entendues, l'Office les invitera à formuler des observations sur ces éléments, le cas échéant.

Ce pouvoir de vérification se limite à garantir **l'application correcte de la législation dont se prévaut l'opposant**. Par conséquent, il n'exonère par l'opposant de la charge de la preuve et ne peut servir à le remplacer en ce qui concerne son obligation de citer la législation pertinente aux fins de l'affaire (voir la décision du 2 juin 2014, R 1587/2013-4 «GROUP», paragraphe 26, et la décision du 30 juin 2014, R 2256/2013-2, «ENERGY», paragraphe 26).

## **4.2 Moyens et niveau de preuve**

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le droit applicable peut être le droit d'un État membre ou la législation de l'Union européenne.

### **4.2.1 Droit national**

Concernant le droit national, l'opposant doit produire:

#### **a) les dispositions du droit applicable:**

- sur les **conditions d'acquisition des droits** (s'il existe une exigence d'usage et, dans l'affirmative, le niveau d'usage requis; s'il existe une exigence d'enregistrement, etc.); et
- sur **l'étendue de la protection du droit** (si elle confère le droit d'interdiction de l'usage; les préjudices envers lesquels la protection est accordée, par exemple le risque de confusion, une représentation trompeuse, un avantage indu, l'évocation);

b) **les éléments prouvant le respect des conditions:**

- d'**acquisition** (habilitation; acquisition antérieure; si le droit antérieur est en vigueur ou non; preuve de l'usage s'il est fondé sur l'usage; preuve de l'enregistrement s'il est fondé sur l'enregistrement, etc.); et
- de l'**étendue de la protection** (faits, preuves et/ou arguments selon lesquels les exigences fixées par la législation applicable pour une interdiction de l'usage sont satisfaites, par exemple la nature des produits, des services ou de l'activité commerciale protégés par le droit antérieur et leur lien avec les produits ou services contestés; un argument pertinent démontrant l'existence d'un risque de préjudice).

**Tout d'abord, en ce qui concerne les dispositions du droit applicable** [voir point a) ci-dessus], l'opposant doit fournir la référence à la législation applicable invoquée et son contenu. Il doit fournir la *référence* à la disposition juridique pertinente (le numéro de l'article ainsi que le numéro et l'intitulé de la législation) et le *contenu* (texte) de cette disposition juridique, soit dans ses observations, soit en les soulignant dans une autre publication jointe aux observations (par exemple, des extraits d'un journal officiel, un commentaire juridique ou une décision judiciaire). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l'Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l'éventuelle pertinence de cette autre règle.

L'opposant étant tenu de **prouver** le contenu de la **législation applicable, il doit la produire dans la langue d'origine**. Si cette langue n'est pas la langue de la procédure, il doit également fournir une **traduction complète** des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification. Cependant, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne saurait remplacer l'original. Par conséquent, la traduction seule n'est pas considérée comme suffisante pour démontrer la pertinence du droit invoqué. Voir la règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC, qui exige que la preuve soit produite, et la règle 19, paragraphe 3, du REMC, qui exige que les traductions soient produites dans le délai fixé pour la production du document original.

Lorsque l'opposant entend se prévaloir de la jurisprudence nationale interprétant la législation invoquée, il doit produire des informations pertinentes suffisamment détaillées (par exemple une copie de la décision invoquée ou des extraits des commentaires juridiques) et pas uniquement des références à une publication. Les règles en matière de traduction s'appliquent également à ces preuves.

**En second lieu, en ce qui concerne les éléments prouvant le respect des conditions de la législation applicable** [voir point b) ci-dessus], outre les preuves pertinentes d'acquisition du droit invoqué, l'opposant doit présenter des preuves attestant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites et, plus particulièrement, avancer des arguments pertinents quant aux raisons pour lesquelles il aurait réussi à interdire l'usage de la marque contestée en vertu de la législation applicable. La simple production de la législation nationale n'est pas considérée comme suffisante, car il n'appartient pas à l'Office d'avancer des arguments pertinents en lieu et place de l'opposant.

En outre, dans une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, ce qui importe est de savoir si les dispositions pertinentes de la législation conférant à l'opposant le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente s'appliqueraient à la marque contestée de manière abstraite, et non de savoir si l'usage de la marque

contestée pourrait être réellement interdit. Par conséquent l'argument invoqué par le demandeur dans sa défense, selon lequel l'opposant n'avait jusque-là pas invoqué ou pas été en mesure d'interdire l'usage concret de la marque contestée sur le territoire pertinent ne peut être retenu (voir l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», points 191 et 193).

Un **tableau** de synthèse présentant les informations essentielles des législations nationales applicables dans les États membres est annexé à la fin de cette section des directives, à titre purement informatif. Ce tableau contenant une description des dispositions juridiques à des fins purement informatives, une simple référence à celui-ci n'exonère par l'opposant de l'obligation de prouver que la législation pertinente applicable au signe lui confère le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente, comme décrit ci-dessus [voir la décision du 22 janvier 2013, R 1182/2011-4, «Crown Lounge (marque fig.)», paragraphes 48 à 50].

Sur la base de ce qui précède, l'Office rejette l'opposition si:

- l'opposant invoque un droit mais n'inclut pas de **référence** à une législation nationale spécifique et/ou à une disposition juridique protégeant ce droit (par exemple, l'opposant indique uniquement que l'opposition est fondée sur une désignation commerciale en Allemagne ou que l'opposition fondée sur une désignation commerciale en Allemagne est protégée en vertu de la loi allemande relative aux marques); ou
- l'opposant fournit une référence à la législation nationale et aux dispositions juridiques applicables, mais cette référence est incomplète: les dispositions juridiques indiquent uniquement les conditions régissant l'**acquisition** du droit mais pas l'**étendue de la protection** de ce droit (ou inversement) (par exemple, l'opposant indique que l'opposition est fondée sur une désignation commerciale en Allemagne protégée en vertu de l'article 5 de la loi allemande relative aux marques, qui fixe les conditions d'acquisition du droit, mais la référence aux conditions concernant l'étendue de la protection, à savoir l'article 15 de la loi allemande relative aux marques, fait défaut); ou
- l'opposant fournit la référence à la disposition juridique pertinente mais ne produit pas le **contenu** (libellé) de la disposition juridique (par exemple, les observations de l'opposant font référence à la loi allemande relative aux marques mais n'incluent pas le contenu de cette loi); ou
- l'opposant ne fournit le contenu de la disposition juridique que dans la langue de la procédure et non dans la **langue d'origine** (par exemple, la langue de la procédure est l'anglais, mais le texte de la loi allemande n'est produit qu'en anglais, et non en allemand); ou
- l'opposant ne fournit pas ou pas suffisamment de preuves de l'acquisition du droit invoqué ou ne fournit pas d'arguments quant aux raisons pour lesquelles il satisfait aux conditions régissant l'étendue de la protection (par exemple, l'opposant fait référence aux dispositions juridiques pertinentes et fournit leur contenu dans la langue d'origine et leur traduction dans la langue de procédure, mais ne fournit pas ou pas suffisamment de preuves de l'acquisition de la protection ou n'indique pas si le droit satisfait aux conditions sur l'étendue de la protection).

#### 4.2.2 Droit de l'Union européenne

Les exigences visées ci-dessus s'appliquent également au droit de l'Union européenne, hormis le fait que l'opposant n'est pas tenu de produire le contenu (libellé)



de l'acte invoqué. L'opposant doit cependant produire les éléments prouvant le respect des conditions fixées dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne [point b) ci-dessus].

**TABLEAU SUR LES DROITS NATIONAUX CONSTITUANT DES  
«DROITS ANTÉRIEURS» AU SENS DE L'ARTICLE 8,  
PARAGRAPHE 4, DU RMC**

**DOCUMENT D'INFORMATION<sup>20</sup>**

<b>1</b>	<b>Benelux</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>Bulgarie</b>	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>Républiquetchèque</b>	<b>37</b>
<b>4</b>	<b>Danemark</b>	<b>38</b>
<b>5</b>	<b>Allemagne</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>Estonie</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>Irlande</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>Grèce</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>Espagne</b>	<b>46</b>
<b>10</b>	<b>France</b>	<b>47</b>
<b>11</b>	<b>Croatie</b>	<b>48</b>
<b>12</b>	<b>Italie</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>Chypre</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	<b>Lettonie</b>	<b>50</b>
<b>15</b>	<b>Lituanie</b>	<b>51</b>
<b>16</b>	<b>Hongrie</b>	<b>52</b>
<b>17</b>	<b>Malte</b>	<b>52</b>
<b>18</b>	<b>Autriche</b>	<b>54</b>
<b>19</b>	<b>Pologne</b>	<b>55</b>
<b>20</b>	<b>Portugal</b>	<b>56</b>
<b>21</b>	<b>Roumanie</b>	<b>58</b>
<b>22</b>	<b>Slovénie</b>	<b>59</b>
<b>23</b>	<b>Slovaquie</b>	<b>59</b>
<b>24</b>	<b>Finlande</b>	<b>61</b>
<b>25</b>	<b>Suède</b>	<b>63</b>
<b>26</b>	<b>Royaume-Uni</b>	<b>63</b>

---

<sup>20</sup> Le contenu du tableau est en grande partie basé sur les informations et les avis communiqués par les offices des marques et des associations d'utilisateurs en 2013/2014. Cependant, ce tableau n'est pas une source légale et il est mis à disposition uniquement à titre d'information. Il est possible qu'il ne contienne pas les dernières évolutions législatives ni une liste exhaustive de tous les droits antérieurs nationaux qui peuvent être invoqués en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

## **1 Benelux**

### **1.1 Marques non enregistrées**

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues au titre de la convention Benelux uniforme en matière de propriété intellectuelle (la «CBPI»).

### **1.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

Pour le territoire du Benelux, chaque État doit être considéré séparément.

#### **1.2.1 Belgique**

##### **Nom commercial / dénomination sociale**

Article 2.19 de la CBPI.

Article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Article 1382 du code civil.

##### Conditions de protection

Le nom commercial est acquis par son premier usage dans la vie des affaires. La protection est limitée à la zone géographique dans laquelle le nom commercial ou la dénomination sociale est utilisé.

La dénomination sociale est acquise en principe à compter de la date d'établissement de la société. La protection s'étend à l'ensemble du territoire national.

##### Droits conférés

Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.

#### **1.2.2 Luxembourg**

##### **Nom commercial / dénomination sociale**

Article 2.19 de la CBPI.

Article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.

Droits conférés

Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.

1.2.3 Pays-Bas

**Nom commercial**

Article 2.19 de la CBPI.

Loi du 5 juillet 1912 relative aux noms commerciaux (*Handelsnaamwet*).

Article 6:162 du code civil néerlandais (*Burgerlijk Wetboek*).

Conditions de protection

Le droit est acquis par le premier usage du nom commercial dans la vie des affaires. La protection est limitée à la zone géographique dans laquelle le nom commercial est utilisé. Les noms commerciaux peuvent être inscrits volontairement au registre du commerce auprès de la chambre de commerce, mais une telle inscription ne confère aucun droit au titulaire. Il n'existe pas d'exigence particulière imposant au nom commercial un caractère distinctif et l'absence de caractère descriptif.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Un risque de confusion doit être constaté.

## 2 Bulgarie

### 2.1 Marques non enregistrées

En Bulgarie, les marques non enregistrées sont protégées de deux façons.

**Marques non enregistrées**

Article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare relative aux marques et indications géographiques (2010).

Conditions de protection

La marque doit avoir été utilisée dans la vie des affaires sur le territoire de la Bulgarie avant la date de dépôt de la marque contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires.

### **Marques notoirement connues**

Article 12, paragraphe 2, point 7, de la loi bulgare relative aux marques et indications géographiques (2010).

#### Conditions de protection

La marque doit être notoirement connue sur le territoire de la Bulgarie au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris avant le dépôt de la marque contestée.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires.

## **2.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

Les autres signes utilisés dans la vie des affaires ne sont pas inclus dans la législation bulgare relative aux marques comme des droits antérieurs pouvant servir de fondement à une opposition.

## **3 République tchèque**

### **3.1 Marques non enregistrées**

Les marques non enregistrées sont protégées en République tchèque:

Article 7, paragraphe 1, point g), de la loi tchèque relative aux marques (CZ-LM).

#### Conditions de protection

Les signes non enregistrés doivent avoir acquis un caractère distinctif par un usage dans la vie des affaires, d'une portée qui ne soit pas seulement locale, avant le dépôt de la demande contestée.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.

- b) Les signes doivent être identiques ou similaires (interprétés comme un risque de confusion) et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires. L'étendue de la protection est la même que pour une marque enregistrée en République tchèque.

### 3.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 7, paragraphe 1, point g), CZ-LM

#### **Noms commerciaux et autres signes associés (par exemple noms d'organisations non commerciales)**

##### Conditions de protection

Ces noms/signes doivent avoir acquis un caractère distinctif par un usage dans la vie des affaires, d'une portée qui ne soit pas seulement locale, avant le dépôt de la demande contestée.

##### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.  
b) Les signes doivent être identiques ou similaires (interprétés comme un risque de confusion) et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires. L'étendue de la protection est la même que pour une marque enregistrée en République tchèque.

## 4 Danemark

### 4.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées au Danemark:

Article 3, paragraphe 1, point ii), de la loi danoise relative aux marques (DK-LM).  
Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 15, paragraphe 4, point ii), DK-LM.

##### Conditions de protection

Les droits relatifs à une marque non enregistrée sont acquis à compter du début de l'usage de la marque au Danemark.

##### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.  
b) La marque non enregistrée doit continuer à être utilisée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été utilisée la première fois. L'étendue de la

protection est la même que pour les marques danoises enregistrées, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC.

## **4.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

### **Dénominations sociales**

Le terme «dénomination sociale» doit être interprété de façon large et couvre non seulement les entreprises privées, telles que les sociétés privées, sociétés à responsabilité limitée, autres sociétés commerciales et noms commerciaux secondaires, mais aussi les fondations, unions, associations, musées et institutions publiques.

Article 18 de la loi danoise relative aux pratiques de marketing.

Article 2, point ii), de la loi danoise sur les sociétés.

Article 6, point ii), de la loi consolidée relative à certaines entreprises commerciales.

### Conditions de protection

La protection des dénominations sociales ne requiert pas d'enregistrement, mais la personne concernée doit avoir un titre légal pour la dénomination sociale.

### Droits conférés a) et conditions b)

a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.

b) Les signes doivent être identiques ou similaires.

### **Signes utilisés dans la vie des affaires, tels que les noms commerciaux et les façades de magasins**

Le terme «signes utilisés dans la vie des affaires» doit être interprété largement et couvre, conformément à la législation danoise, toute signification commerciale ou tout symbole commercial qui permet d'établir un lien entre une entreprise et ses clients/utilisateurs, y compris, entre autres, les noms commerciaux et les façades de magasins.

Article 18 de la loi danoise relative aux pratiques de marketing.

## **5 Allemagne**

### **5.1 Marques non enregistrées**

Article 4, point 2, de la loi allemande relative aux marques (DE-LM), articles 12 et 14 DE-LM

Conditions de protection

La protection est acquise par l'usage qui a permis au public concerné de reconnaître le signe comme une marque (*Verkehrsgeltung*) (article 4, paragraphe 2, DE-LM). Selon la jurisprudence, un degré de reconnaissance de 20 % à 25 % par le public concerné est normalement suffisant et il doit être d'au moins 50 % si le signe est dépourvu de caractère distinctif.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente si la reconnaissance existe dans l'ensemble de l'Allemagne. Ce n'est pas le cas si la reconnaissance n'est établie que dans une ville ou région donnée (articles 12 et 14 DE-LM).
- b) Protection identique à celle des marques enregistrées en Allemagne, c'est-à-dire que la protection correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC (article 14, paragraphe 2, points 1, 2 et 3 DE-LM).

**5.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**



Article 5, paragraphes 1, 2 et 3, DE-LM

**Les dénominations commerciales** (*geschäftliche Bezeichnungen*) sont une catégorie large qui comprend les éléments suivants:

**Les enseignes** (*Unternehmenskennzeichen*) sont des signes utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, dénomination sociale ou désignation particulière d'un établissement commercial ou d'une entreprise. Les symboles commerciaux et autres signes qui sont conçus pour distinguer un établissement commercial des autres et sont considérés comme des symboles de l'établissement commercial par le public concerné sont réputés équivalents à la désignation particulière d'un établissement commercial.

**Un nom ou une entreprise** est la désignation officielle ou officiellement enregistrée d'un commerçant. Un symbole commercial est un signe utilisé par un commerçant pour identifier sa société ou son entreprise en tant que telle et qui fonctionne comme le nom de la société ou de l'entreprise.

Les **titres d'œuvres** sont les noms ou désignations particulières d'imprimés, d'œuvres cinématographiques, les œuvres musicales, les œuvres de théâtre ou d'autres œuvres analogues. Cela peut être un travail individuel, une série de travaux, ou une publication périodique. Cela comprend également les titres des séries de radio ou de télévision, des jeux informatiques et de jeux vidéo, peut-être aussi des programmes informatiques. Il n'est pas nécessaire que l'œuvre désigné par le titre est protégé par le droit d'auteur.

#### Conditions de protection

**Symboles de société** – Si le signe présente un caractère distinctif intrinsèque, la protection est acquise par un usage dans la vie des affaires comme symbole de société. Selon la jurisprudence, le degré de caractère distinctif intrinsèque requis est faible. L'«utilisation dans la vie des affaires comme symbole de société» couvre toute activité commerciale externe en Allemagne visant à une activité commerciale à long terme. Si le signe ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque, la protection est acquise par la reconnaissance en tant que signe de l'entreprise par le public pertinent (*Verkehrsgeltung*).

**Symboles commerciaux et autres signes destinés à distinguer les activités commerciales** – La protection est acquise par la reconnaissance en tant que signe par le public pertinent.

**Les titres d'œuvres:** si le titre de travail est intrinsèquement distinctif, l'acquisition par l'usage dans la vie des affaires, c'est à dire normalement à partir de l'apparition de l'œuvre. Le degré de caractère distinctif intrinsèque requis est faible. Si le titre de travail n'est pas un caractère distinctif intrinsèque, l'acquisition de ce droit par la reconnaissance du marché (*Verkehrsgeltung*).

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Risque de confusion (article 15, paragraphe 2, DE-LM); dans le cas d'une désignation commerciale ayant acquis une renommée, si l'utilisation tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une désignation commerciale ou leur portait préjudice (article 15, paragraphe 3, DE-LM).

## **6 Estonie**

### **6.1 Marques non enregistrées**

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation estonienne, à moins qu'elles ne soient considérées comme notoirement connues en Estonie au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris.

### **6.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

#### **Noms commerciaux**

Article 10, paragraphes 1 et 4, de la loi estonienne relative aux marques (EST-LM).

#### Conditions de protection

Inscription au registre du commerce avant la date de dépôt de la demande, la date de l'enregistrement international ou la date de priorité. La protection d'un nom commercial est acquise à compter de la date d'inscription au registre du commerce.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et le domaine d'activité pour lequel une inscription a été faite au registre commercial doit inclure les produits et/ou services pour lesquels la marque contestée est ou sera utilisée (désignation).

#### **Noms de spécialités pharmaceutiques**

Article 10, paragraphes 1 et 5, EST-LM.

#### Conditions de protection

Les noms doivent être enregistrés en Estonie avant la date de dépôt de la demande de marque, la date de l'enregistrement international ou la date de priorité.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Le signe contesté doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la spécialité pharmaceutique enregistrée en Estonie et les produits pour lesquels la marque est ou sera utilisée doivent appartenir au domaine de la médecine.

## 7 Irlande

### 7.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires sont protégées en Irlande.

Section 10, paragraphe 4, point a), IE-LM.

#### Conditions de protection

La marque doit être utilisée dans la vie des affaires si elle est protégée par une règle de droit, y compris la loi relative à l'usurpation (*passing off*).

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente si elle est protégée par une règle de droit, en particulier la loi relative à l'usurpation («*passing off*»).
- b) Le signe plus récent doit constituer une présentation trompeuse susceptible de conduire à une tromperie ou à une confusion, et susceptible de porter préjudice à l'image de marque ou à l'entreprise du titulaire du signe antérieur. Le demandeur doit prouver que l'image de sa marque et son entreprise ont subi ou subiront probablement un préjudice du fait des activités du défendeur.

L'action en usurpation est basée sur l'image de marque acquise par l'usage du signe antérieur. L'image de marque est parfois appelé la renommée. En Irlande, l'image de marque peut s'acquérir sans qu'il y ait nécessairement activité commerciale sur le territoire à condition que l'existence d'une renommée ou de consommateurs en Irlande puisse être prouvée. Le préjudice survient si le signe plus récent produit une représentation incorrecte susceptible de conduire à une tromperie ou à une confusion, et susceptible de porter atteinte à l'image de marque ou à l'entreprise du titulaire du signe antérieur. La loi est expliquée dans «Intellectual Property Law in Ireland» de Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 3e édition, 2010 (voir <http://www.bloomsburyprofessional.com/1155/Bloomsbury-Professional-Intellectual-Property-Law-in-Ireland-3rd-edition.html>). On trouvera des interprétations faisant autorité dans les arrêts de la Cour, par exemple dans les affaires C. & A. Modes contre C. & A. (Waterford) [1978] Fleet Street Reports 126; Adidas K.G. contre O'neill & Co. Limited [1983] Fleet Street Reports 76; Guinness Ireland Group contre Kilkeny Brewing Co Limited [2000] Fleet Street Reports 112; *Allergan Inc.* contre *Ocean Healthcare Ltd* [2008] IEHC 189; *Jacob Fruitfield Food Group Ltd* contre *United Biscuits (UK) Ltd* [2007] IEHC 368; et *McCambridge* contre *Brennan Bakeries Ltd* [2012] IESC 46.

### 7.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Enseigne utilisée dans la vie des affaires

Section 10, paragraphes 4, point a), et 5, IE-LM

Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes si elles sont protégées par une règle de droit, en particulier la loi relative à l'usurpation (*passing off*). Voir, à cet égard, les observations supra au point A.

Conditions de protection

Identiques à celles exposées au point 7.1 ci-dessus.

a) Droits conférés a) et conditions b)

Identiques à ceux exposés au point 7.1 ci-dessus.

## 8 Grèce

### 8.1 Marques non enregistrées

Il existe deux ensembles de dispositions relatives à la protection des marques non enregistrées et des signes y afférents: a) la loi relative à la marque confère au titulaire le droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente, tandis que b) la loi relative à la concurrence déloyale ainsi que d'autres dispositions spécifiques traitent de la question de l'usage. Dans la mesure où l'application complémentaire de la loi relative à la marque est généralement acceptée pour toute question qui n'est pas directement traitée dans d'autres textes législatifs, les deux ensembles de règles sont indiqués.

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM (loi n° 4072/2012); article 13, paragraphe 1, de la loi n° 46/1914 relative à la concurrence déloyale

Conditions de protection

La protection est acquise par l'usage dans la vie des affaires. Si les marques non enregistrées ne présentent pas de caractère distinctif intrinsèque, elles doivent aussi être «établies sur le marché».

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

### 8.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

#### Dénominations sociales

Article 58 du code civil.

Articles 4 à 8 de la loi 1089/1980, telle que modifiée par la loi 1746/1988.

Conditions de protection

La protection est acquise exclusivement par l'usage dans la vie des affaires. L'enregistrement est inopérant pour la protection, il n'est utile qu'à des fins administratives.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

**Noms commerciaux et insignes des établissements commerciaux**

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM (loi n° 4072/2012).  
Article 13, paragraphes 1 et 2, loi n° 146/1914 relative à la concurrence déloyale.

Conditions de protection

La protection est acquise exclusivement par l'usage dans la vie des affaires. Si le nom commercial ou l'insigne ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque, il doit aussi être «établi sur le marché».

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

**Autres signes distinctifs**

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM

La forme particulière des produits ou de leur emballage, ainsi que la présentation ou la décoration particulière de ceux-ci (Ιδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση).

Conditions de protection

Les signes doivent être connus dans le secteur commercial concerné en tant que signes identificateurs du produit d'un commerçant donné. La protection est acquise par l'usage dans la vie des affaires. Les signes doivent être à même d'assumer une fonction comparable à celle d'une marque (c'est-à-dire posséder un caractère distinctif conféré par un certain degré d'originalité).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.

- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

Remarque générale: tous les signes exclusifs mentionnés ci-dessus sont également protégés au titre de l'**article premier de la loi n° 146/1914 relative à la «concurrence déloyale»**, en particulier en ce qui concerne les infractions non couvertes par les dispositions ci-dessus (par ex., **protection des signes renommés pour des produits dissemblables** – atteinte au caractère distinctif ou à la renommée ou profit indu tiré de ceux-ci, c'est-à-dire lorsque le risque de confusion n'est pas pertinent).

## 9 Espagne

### 9.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées en Espagne, à moins qu'elles ne soient considérées comme notoirement connues en Espagne au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris.

### 9.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

#### **Noms commerciaux** (*nombres comerciales*)

Article 7, paragraphe 1, points a) et b), et article 7, paragraphe 2, points a) et b), ES-LM.

#### Conditions de protection

Le nom doit être enregistré ou avoir été demandé auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de contester et d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion.

#### **Noms commerciaux, désignations ou raisons sociales de personnes morales**

Article 9, paragraphe 1, point d), ES-LM.

#### Conditions de protection

Les noms ne doivent pas avoir été enregistrés ou demandés auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques dès lors qu'ils identifient une personne (morale) aux fins de la vie des affaires. Une preuve de l'usage ou une preuve de ce que le signe est notoirement connu sur le territoire national doit être produite.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion.

## 10 France

### 10.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues en droit français, à l'exception des marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris [article L711-4, point a) du code de la propriété intellectuelle français (FR-CPI)].

### 10.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

L'article L711-4 FR-CPI prévoit une liste non exhaustive de signes qui, s'ils sont qualifiés d'antérieurs, peuvent empêcher l'enregistrement d'une marque plus récente.

#### Dénomination sociale ou raison sociale d'une entreprise

Article L711-4, point b) FR-CPI.

#### Conditions de protection

La protection de la dénomination sociale est acquise à compter du moment où les documents fondateurs de la société sont prêts. Connaissance requise sur l'ensemble du territoire national français.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

#### Nom commercial

Article L711-4, point c) FR-CPI.

#### Conditions de protection

Protection acquise à compter du premier usage dans la vie des affaires.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

### **Enseigne**

Article L711-4, point c) FR-CPI.

#### Conditions de protection

Protection acquise à compter du premier usage dans la vie des affaires. Connaissance requise sur l'ensemble du territoire national français (enseigne notoire).

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

### **Noms de domaine**

#### Conditions de protection

Le nom de domaine est protégé quand il est réservé et utilisé.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente pour des produits identiques ou similaires et/ou en cas d'avantage indu ou d'atteinte à la réputation (dilution).
- b) Il doit exister un risque de confusion ou de préjudice pour le premier utilisateur.

## **11 Croatie**

### **11.1 Marques non enregistrées**

Les marques non enregistrées sont protégées en Croatie:

Article 6, paragraphes 2 et 4, de la loi croate relative aux marques et de la loi portant modification de la loi relative aux marques.

#### Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être notoirement connue (au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris) en Croatie avant la date de dépôt / priorité de la marque contestée.

#### Droits conférés a) et conditions b)



- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et avoir été déposée pour des produits et/ou services identiques ou similaires.

## 11.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

### Entreprise antérieure

Article 6, paragraphe 6, de la loi croate relative aux marques et de la loi portant modifications de la loi relative aux marques.

#### Conditions de protection

Ils doivent être enregistrés.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) L'entreprise ou une partie essentielle de celle-ci doit être identique ou similaire au signe visé par la demande d'enregistrement, et les produits et/ou services doivent être identiques ou similaires, à moins que la requérante n'ait été en possession de l'entreprise identique ou similaire à la date de dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque.

## 12 Italie

### 12.1 Marques non enregistrées

**Une marque non enregistrée** (*marchio di fatto*) est un signe connu comme une marque ou comme un signe distinctif/-ive de produits manufacturés ou de services qui ont été mis sur le marché. Elle doit avoir fait notoirement l'objet d'un usage antérieur.

Article 12, paragraphe 1, point a), IT-CPI.

#### Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être utilisée dans la mesure où elle est «notoirement connue» dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion, comprenant le risque d'association.

## 12.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 12, paragraphe 1, point b), IT-CPI.

**Dénomination sociale, raison sociale, nom commercial ou enseignes, noms de domaine adoptés par d'autres** (*ditta, denominazione sociale, ragione sociale, insegna, nome a dominio*)

### Conditions de protection

Utilisé(e) dans la mesure où il/elle est notoirement connu(e) dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.

### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente, pour autant qu'elle soit connue du public pertinent dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion comprenant le risque d'association.

## 13 Chypre

### 13.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues par la législation chypriote.

## 14 Lettonie

### 14.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Lettonie.  
Article 9, paragraphe 3, point 4, LV-LM.

### Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée de bonne foi et légalement avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque (ou la date de priorité respective) dans le cadre d'activités commerciales en Lettonie en lien avec des produits ou services identiques ou similaires.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires et produits ou services identiques ou similaires; l'usage de la marque plus récente doit aussi être susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits et services.

## 14.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

**Noms commerciaux** provenant de Lettonie ou d'un pays tiers (**désignations commerciales, noms d'un média de masse ou autres signes similaires**) qui sont notoirement connus en Lettonie.

Article 9, paragraphe 3, point 3, LV-LM.

Conditions de protection

Le nom commercial doit avoir été acquis par un usage loyal et légal dans la vie des affaires en Lettonie avant la date de dépôt / priorité d'une marque plus récente utilisée dans un secteur commercial identique ou similaire. Un nom commercial notoirement connu doit être devenu notoirement connu en Lettonie avant la date de dépôt / priorité de la marque plus récente.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires au point de prêter à confusion et couvrir des produits et services identiques ou similaires.

## 15 Lituanie

### 15.1 Marques non enregistrées

Article 7, paragraphes 1 et 3, et article 9, LT-LM.

Conditions de protection

Les marques non enregistrées ne sont protégées que si elles sont reconnues comme étant notoirement connues par une décision de justice.

### 15.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

#### **Noms commerciaux et autres signes distinctifs des entreprises**

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'annuler des marques (enregistrées) plus récentes.
- b) L'enregistrement d'une marque sera déclaré nul si la marque est identique au nom commercial d'une personne morale ou si elle est susceptible d'être confondue avec le nom commercial d'une personne morale.

Article 7, paragraphe 1, point 4, LT-LM.

## **16 Hongrie**

### **16.1 Marques non enregistrées**

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation hongroise, à moins d'avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel l'utilisation du signe sans le consentement de l'utilisateur antérieur serait contraire à la loi.

Article 5, paragraphe 2, point a), HU-LM.

L'article 6 de la loi LVII de 1996 sur l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives interdit la fabrication, la distribution ou la promotion de produits et services sans le consentement des concurrents dès lors que les produits et services en question revêtent une présentation, un emballage ou un étiquetage caractéristique (y compris la désignation d'origine), ainsi que l'usage d'un nom, d'une marque ou d'une désignation par lequel un concurrent ou ses produits et services sont habituellement reconnus.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives.

## **17 Malte**

### **17.1 Marques non enregistrées**

Chapitre 26 de la loi maltaise sur les marques; article 6, paragraphe 4, MT-LM.

Conditions de protection

La protection est acquise par un usage antérieur permanent.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.

- b) Les signes doivent être susceptibles de créer un risque de confusion et couvrir des produits et services identiques ou similaires.

## **17.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

Article 11, paragraphe 3, MT-LM.

### Conditions de protection

La protection est acquise par un usage permanent.

### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes (article 6, paragraphe 2, MT-LM).  
b) Risque de confusion.

Compte tenu de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 3, MT-LM, les autres signes utilisés dans la vie des affaires sont considérés comme des droits antérieurs.

## 18 Autriche

### 18.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Autriche:

Article 31 de la loi autrichienne relative à la protection des marques (1970).

#### Conditions de protection

Une marque non enregistrée doit avoir acquis un certain niveau de reconnaissance dans la vie des affaires (*Verkehrsgeltung*) avant que le titulaire d'une marque (enregistrée) plus récente n'ait demandé l'enregistrement de sa marque, à moins que le titulaire de la marque (enregistrée) plus récente ne l'ait utilisée sans l'enregistrer pour une période au moins aussi longue que le titulaire de la marque non enregistrée.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de demander l'annulation d'une marque (enregistrée) plus récente.
- b) Le titulaire de la marque non enregistrée ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée plus récente pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. Un risque de confusion doit être constaté.

### 18.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 32 de la loi autrichienne relative à la protection des marques (1970).

Article 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (1984).

**Signes d'entreprise (*Unternehmenskennzeichen*), c'est-à-dire noms, entreprises (noms commerciaux) (*Firma*) ou désignations spécifiques d'une entreprise (*besondere Bezeichnung eines Unternehmens*) ou désignations similaires**

#### Conditions de protection

L'entrepreneur doit être le titulaire du ou des signes d'entreprise.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de demander l'annulation d'une marque (enregistrée) plus récente.
- b) L'entrepreneur ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. L'usage de la marque

pourrait induire un risque de confusion dans la vie des affaires avec l'un des signes d'entreprise précités du demandeur.

**Signes d'entreprise (*Geschäftsabzeichen*) et autres signes destinés à distinguer l'entreprise d'autres entreprises, y compris la présentation ou le conditionnement de produits ou la présentation du papier à en-tête professionnel**

Conditions de protection

Les signes d'entreprise doivent être perçus comme des désignations de l'entreprise par les acteurs du marché concernés, ou avoir acquis une telle reconnaissance par l'usage (*Verkehrsgeltung*).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) [Seul] le droit de poursuivre le contrevenant en cessation et abstention [d'une telle action] ainsi que de réclamer des dommages et intérêts si la contrefaçon a été réalisée de façon intentionnelle ou par négligence. [Outre ce qui précède, dans le cas de marques enregistrées, le titulaire a également le droit de poursuivre en cessation et abstention [de l'usage de sa marque] et de réclamer des dommages et intérêts devant une juridiction civile.
- b) L'entrepreneur ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. La marque doit être utilisée de telle façon qu'elle soit susceptible d'être confondue dans la vie des affaires avec l'un des signes d'entreprise de l'entrepreneur.

## 19 Pologne

### 19.1 Marques non enregistrées

Article 132, paragraphe 1, point ii), PL-LPI.

Conditions de protection

Les marques non enregistrées sont protégées uniquement si elles sont notoirement connues et utilisées dans la vie des affaires.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.

- b) Une marque non enregistrée doit être notoirement connue et utilisée dans la vie des affaires; risque de confusion.

Une protection supplémentaire est possible pour les **marques non enregistrées notoirement connues bénéficiant d'une réputation (marques renommées)**. Le titulaire d'une telle marque peut demander que l'enregistrement d'une marque plus récente identique ou similaire soit déclaré nul, indépendamment des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, dès lors que son usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. Le titulaire d'une marque n'est pas autorisé à introduire une telle action s'il avait connaissance de l'usage de la marque plus récente et l'a toléré pendant cinq années consécutives.

## 19.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 131, paragraphes 1 et 5, PL-LPI.

Article 156, paragraphe 1, point i), PL-LPI, article 158, paragraphe 1, PL-LPI.

### Nom ou adresse utilisés pour exercer une activité commerciale

#### Conditions de protection

Nom sous lequel une personne exerce son activité commerciale.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire le dépôt d'une marque.  
b) Le nom doit avoir fait l'objet d'un usage antérieur pour une activité commerciale afférente à des produits identiques ou similaires de sorte qu'il soit susceptible d'induire le public en erreur quant à l'origine du produit.

## 20 Portugal

### 20.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées suivantes sont protégées au Portugal.

#### Marques non enregistrées qui sont utilisées

Article 227 PT-CPI.

#### Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée au Portugal pendant les six mois précédant le dépôt d'une demande d'enregistrement.



Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement de la même marque par d'autres entités.
- b) Les signes et les produits et/ou services doivent être les mêmes.

**Marques renommées**

Article 241 PT-CPI.

Conditions de protection

La marque en question doit être notoirement connue au Portugal.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et les produits et/ou services identiques ou similaires; un risque de confusion ou d'association avec le titulaire du droit antérieur doit être établi; la partie concernée doit avoir demandé l'enregistrement de la marque notoirement connue.

**Marques prestigieuses**

Article 241 PT-CPI.

Conditions de protection

La marque en question doit jouir d'un prestige au Portugal.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires ou, même si les produits et services sont différents, l'usage de la marque demandée doit être susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque prestigieuse antérieure ou de leur porter préjudice; la partie intéressée doit avoir demandé l'enregistrement de la marque prestigieuse.

**20.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

**Noms commerciaux, dénominations sociales**

Article 239, paragraphe 2, point a), PT-CPI.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.

- b) Le nom en question doit être susceptible de tromper les consommateurs ou de semer la confusion dans leur esprit.

**Logotypes (nom et emblème, insigne d'un établissement)**

(Signes verbaux et figuratifs identifiant une entité commercialisant des produits ou fournissant des services)

Article 304-N PT-CPI.

Conditions de protection

Le signe en question doit être enregistré.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de signes plus récents.  
b) Le titulaire ne doit pas avoir donné son consentement et le signe plus récent doit être identique ou similaire au signe du titulaire.

## 21 Roumanie

### 21.1 Marques non enregistrées

De manière générale, les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation roumaine relative aux marques (loi n° 84/1998 sur les marques et indications géographiques). Par dérogation à cette règle, en cas d'opposition, une marque non enregistrée peut être considérée comme un droit antérieur si elle est notoirement connue en Roumanie au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

Article 3, point d), et article 6, paragraphe 2, point f), RO-LPI.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être notoirement connue en Roumanie au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.  
b) Le signe doit être notoirement connu en Roumanie et il doit exister un risque de confusion.

### 21.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Les autres signes utilisés dans la vie des affaires qui sont considérés comme des signes antérieurs sont les **noms commerciaux**.

Seul le titulaire d'un nom commercial peut s'opposer à une marque ou demander à l'autorité judiciaire compétente de prononcer la nullité de cette marque.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes. Seul le titulaire d'un nom commercial peut former une opposition contre une marque ou demander à l'autorité judiciaire compétente de prononcer la nullité de cette marque.
- b) Usage antérieur sur le marché.

## 22 Slovénie

### 22.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas directement reconnues par la législation slovène relative à la propriété intellectuelle.

Néanmoins, conformément à l'article 44, paragraphe 1, point d), SL-LPI, un signe n'est pas susceptible d'être enregistré s'il est identique ou similaire à une marque ou à un signe non enregistré; en Slovénie, ce dernier est considéré comme une marque renommée au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

### 22.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 44, paragraphe 1, point f), SL-LPI.

**Noms commerciaux enregistrés (dénominations sociales enregistrées)**, le terme «dénomination sociale» devant être interprété de façon large et couvrant non seulement les entreprises privées, telles que les sociétés privées, sociétés à responsabilité limitée, autres sociétés commerciales et noms commerciaux secondaires, mais aussi les fondations, unions, associations, musées et institutions publiques.

## 23 Slovaquie

### 23.1 Marques non enregistrées

Article 7, point f), SK-LM.

Les marques non enregistrées sont définies comme des signes non enregistrés acquis et utilisés dans la vie des affaires avant le dépôt d'une demande ultérieure. Elles doivent présenter un caractère distinctif et ne pas se limiter à une portée locale.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir fait l'objet d'un usage antérieur dans la vie des affaires de portée qui ne soit pas seulement locale et doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage dans la vie des affaires sur le territoire de la République slovaque de portée qui ne soit pas seulement locale avant le dépôt de la demande contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits et / ou services identiques ou similaires

## **23.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires**

Article 7, point f), SK-LM.

Noms commerciaux et d'autres signes associés.

Conditions de protection

Inscription au registre du commerce ou équivalent.

Ces signes doivent avoir acquis un caractère distinctif par l'usage dans la vie des affaires sur le territoire de la République slovaque de portée qui ne soit pas seulement locale avant le dépôt de la demande contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits et / ou services identiques ou similaires

## 24 Finlande

### 24.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Finlande:

Article premier, article 2, paragraphe 3, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, de la loi finlandaise sur les marques (FI-LM).

#### Conditions de protection

Usage par lequel une marque non enregistrée s'établit sur le marché. Une marque est considérée comme établie si elle est généralement connue dans les cercles commerciaux ou de consommateurs pertinents en Finlande comme symbole spécifique aux produits et/ou services de son titulaire.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) L'étendue de la protection est identique à celle d'une marque enregistrée en Finlande, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC.

### 24.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Articles premier, article 2, paragraphe 2, article 3, paragraphe 2, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, FI-LM.

**Noms commerciaux** (*toiminimi, firma*: tout nom qu'une personne physique ou morale utilise dans le cadre d'activités commerciales), y compris **noms commerciaux secondaires** (*aputoiminimi, bifirma*: des personnes physiques ou morales peuvent exercer une partie de leur activité sous un nom commercial secondaire) et **symboles secondaires** (*toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken*: signes, y compris signes figuratifs, utilisés dans la vie des affaires).

#### Conditions de protection

Usage par lequel un nom commercial s'établit sur le marché.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être associés à des produits et/ou services identiques ou similaires et il doit exister un risque de confusion.

#### Nom du commerçant

Article premier, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, FI-LM.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent porter sur des produits et/ou services identiques ou similaires et il doit exister un risque de confusion.

## 25 Suède

Nouvelle loi suédoise sur les marques (2010:1877).

### 25.1 Marques non enregistrées

Chapitre 1, article 7 et chapitre 2, article 8 SE-LM

#### Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée de façon à s'être établie sur le marché.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Comme pour les marques enregistrées: droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Une marque est considérée comme s'étant établie sur le marché quand elle est, auprès d'une partie significative du milieu auquel elle s'adresse, connue comme un symbole des produits qui sont mis sur le marché sous ladite marque.

### 25.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

#### **Noms commerciaux / dénominations sociales**

Chapitre 1, article 7, paragraphe 1; chapitre 1, article 8; chapitre 2, article 9, SE-LM.

#### Conditions de protection

Le nom doit avoir été enregistré comme une dénomination sociale ou avoir été utilisé de sorte qu'il s'est établi sur le marché. Son usage peut être limité à une partie du pays dans laquelle il est établi sur le marché.

#### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Il doit exister un risque de confusion et les signes doivent couvrir des produits et services identiques ou similaires.

## 26 Royaume-Uni

Note générale relative aux signes non enregistrés: l'usurpation (*passing off*) ne constitue en aucun cas un «droit de propriété intellectuelle» qui «protège une marque

non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires». Ce terme fait référence à une «invasion abusive» d'un droit de propriété, mais la propriété protégée dans ce cas est l'image de marque et la réputation d'une entreprise, auxquels il pourrait être porté atteinte à cause d'une représentation incorrecte. La question de savoir, par exemple, si une opposition fondée sur la section 5, paragraphe 4, point a), est accueillie, dépend donc d'un certain nombre de facteurs cumulatifs: démonstration et étendue de l'image de marque; représentation incorrecte, atteinte à l'image de marque. Sur cette base, toute distinction entre la «protection» octroyée à des «marques non enregistrées» et à d'«autres signes utilisés dans la vie des affaires» dans le contexte du droit d'«usurpation» du droit coutumier britannique est dénuée de sens. Le droit d'«usurpation» pourrait potentiellement (et c'est ce qui se produit le plus souvent) naître à l'échelle locale uniquement (désignant le Royaume-Uni dans son ensemble). [Voir ci-dessous, «Les particularités de l'action en usurpation (*passing off*)»].

## 26.1 Marques non enregistrées

Marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires

Section 5, paragraphe 4, point a), UK-LM.

### Conditions de protection

La marque doit être utilisée dans la vie des affaires si elle est protégée par une règle de droit, y compris la loi relative à l'usurpation (*passing off*).

### Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Une image de marque doit être démontrée au Royaume-Uni à la date pertinente et elle doit s'étendre aux produits ou services visés par la demande; représentation incorrecte concernant les «signes» en cause; l'atteinte à l'image de marque de l'opposant peut être déduite de l'usage du signe demandé.

## 26.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Section 5, paragraphe 4, point a), UK-LM.

Signe utilisé dans la vie des affaires.

Signe utilisé dans la vie des affaires, protégé par une règle de droit, y compris la loi sur l'usurpation (*passing off*).

### Conditions de protection

Identiques à celles visées au paragraphe 26.1.

### Droits conférés a) et conditions b)



Identiques à ceux visés au paragraphe 26.1.

*Remarques:* la loi de protection du symbole olympique de 1995 contient des dispositions relatives à l'usage exclusif à des fins commerciales du symbole olympique et de certains mots associés aux jeux olympiques par un individu désigné par le Secrétaire d'État; ce droit ne constitue pas un fondement pour l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

### **Les particularités de l'action en usurpation (*passing off*)**

L'usurpation est un délit économique dans les juridictions relevant du droit coutumier, dont les éléments essentiels sont i) une représentation incorrecte ii) portant atteinte iii) à l'image de marque d'un ou de plusieurs commerçants. C'est une forme d'application de la propriété intellectuelle en réponse à un usage non autorisé d'un droit de propriété intellectuelle.

Cette section n'a pas pour objet d'analyser les exigences fondamentales d'une action en usurpation telles qu'elles sont développées par la jurisprudence des juridictions relevant du droit coutumier, mais de définir quels droits pouvant être protégés par des actions en usurpation relèvent du champ d'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et de montrer comment le juge communautaire a appliqué les exigences fondamentales de l'article 8, paragraphe 4, du RMC en matière d'usurpation.

Généralement, les actions en usurpation, sous leur forme la plus commune, octroient à des marques non enregistrées une protection similaire à celle dont bénéficient des marques enregistrées, en ce sens qu'elles empêchent l'utilisation d'un nom, d'un mot, d'un dispositif ou d'un habillage aboutissant à une représentation incorrecte des produits ou services d'un commerçant que l'on fait passer pour ceux d'un autre. Ce faisant, les actions en usurpation protègent l'image de marque que des commerçants acquièrent par l'utilisation de signes, plutôt que de protéger les signes en tant que tels.

Le délit d'usurpation couvre un vaste éventail de situations allant de sa forme habituelle susvisée à une forme élargie qui peut empêcher l'utilisation de termes génériques dès lors qu'un tel usage donne une présentation trompeuse de produits ou services en laissant penser qu'ils possèdent une caractéristique ou une qualité dont ils sont dépourvus (par exemple «Vodkat» utilisé sur un type de boisson qui n'est pas de la Vodka).

Dans les actions en usurpation, l'opposant (le requérant) doit produire la preuve de trois éléments, appelés la «trinité classique»:

- a) **une image de marque** associée aux produits ou services qu'il fournit;
- b) **une représentation incorrecte** du défendeur au public (intentionnelle ou non) ayant ou susceptible d'avoir pour conséquence que le public croie que les produits ou services offerts sont ceux de l'opposant (requérant);
- c) **une atteinte** (réelle ou éventuelle) découlant de la croyance erronée engendrée par la représentation incorrecte du défendeur.