

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN SUR
LES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

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

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 9

ÉLARGISSEMENT

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Règles relatives à l'examen	3
2.1	Extension automatique des MUE aux nouveaux États membres	3
2.2	Demandes de MUE en cours d'examen	3
2.3	Caractère distinctif acquis par l'usage	4
2.4	Mauvaise foi.....	4
2.5	Transformation	5
2.6	Autres conséquences pratiques	5
2.6.1	Représentation professionnelle	5
2.6.2	Première et seconde langues.....	6
2.6.3	Traduction.....	6
2.6.4	Ancienneté.....	6
2.6.5	Recherche	6
3	Règles relatives à l'opposition et à l'annulation	6

1 Introduction

Ce chapitre est consacré aux règles relatives à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union et aux conséquences pour les titulaires des marques de l'Union européenne. Il porte à la fois sur les motifs absolus et relatifs.

L'article 209 du RMUE contient les dispositions pertinentes relatives à l'élargissement et aux marques de l'Union européenne. Ces dispositions ont été introduites dans le règlement conformément au processus d'élargissement de 2004 (à l'époque, l'article 147 *bis* du RMC) et sont restées inchangées au cours des processus d'élargissement successifs. La seule modification apportée au texte du règlement est l'ajout des noms des nouveaux États membres.

Le tableau de l'annexe 1 reprend la liste des nouveaux États membres ainsi que leur date d'adhésion et leur langue officielle.

2 Règles relatives à l'examen

2.1 Extension automatique des MUE aux nouveaux États membres

L'article 209, paragraphe 1, du RMUE établit le principe de base de l'élargissement, selon lequel toutes les demandes de MUE et les MUE enregistrées existantes sont automatiquement étendues aux nouveaux États membres, sans aucune intervention supplémentaire de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, de tout autre organe ou des titulaires des droits concernés. Il n'y a pas de taxe supplémentaire à acquitter ni de formalités administratives à accomplir. L'extension des demandes de MUE ou des MUE existantes au territoire des nouveaux États membres permet de garantir que ces droits ont le même effet dans toute l'UE et elle respecte le principe fondamental du caractère unitaire de la MUE.

2.2 Demandes de MUE en cours d'examen

L'article 209, paragraphe 2, du RMUE contient une importante disposition transitoire, selon laquelle les demandes de MUE **en cours d'examen à la date de l'adhésion** ne peuvent être refusées sur la base de motifs absolus de refus si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre (clause dite de «*grandfathering*»). En pratique, cela signifie qu'une demande de MUE dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion d'un nouvel État membre ne peut être refusée si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est descriptive, générique, trompeuse ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans la langue ou sur le territoire d'un nouvel État membre.

Pour les demandes dont la date de dépôt est **postérieure à la date de l'adhésion**, les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE s'appliquent aussi au nouvel État membre et ce, même lorsque la date de priorité de la demande de MUE est antérieure à la date de l'adhésion concernée. Le droit de priorité ne protège pas le demandeur d'une MUE contre toute modification de la législation se rapportant à sa demande. Par conséquent, les examinateurs doivent appliquer les mêmes critères d'examen que pour toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. Cela

signifie que l'examineur doit vérifier si la demande de MUE est descriptive, et ainsi de suite, également dans le nouvel État membre.

Cependant, il convient d'appliquer ce principe avec prudence, puisqu'il signifie simplement que les critères d'application de l'article 7, paragraphe 1, du RMUE ne doivent pas devenir plus stricts en raison de l'adhésion de nouveaux États membres. Inversement, il est parfois erroné de conclure qu'il est possible, dans tous les cas, d'obtenir l'enregistrement en tant que MUE de termes descriptifs dans une langue ou sur le territoire d'un nouvel État membre si la date de dépôt de la demande de l'Union européenne précède la date d'adhésion. Par exemple, un terme descriptif issu de la langue d'un nouvel État membre peut être rentré dans le langage courant ou être largement connu dans les anciens États membres (exemple: «vodka»). De même, des indications géographiques peuvent être déjà refusées comme étant des termes descriptifs (par exemple, Balaton ou Tokaj). Il y a également lieu de tenir compte des indications géographiques déjà protégées dans les nouveaux États membres et de la protection qui résulte de la législation de l'UE ou de traités bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres et l'UE ou d'anciens États membres.

Plus précisément, les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points f) et g), du RMUE, relatifs respectivement aux marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et aux marques trompeuses, sont uniquement concernés par cette disposition dans la mesure où le caractère trompeur ou l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs résulte d'une signification **uniquement** comprise dans une langue d'un nouvel État membre. L'Office interprète l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE conformément aux critères de l'Union, quel que soit le niveau relatif de bonnes mœurs des différents pays de l'Union européenne.

Enfin, la disposition de l'article 209, paragraphe 2, du RMUE ne concerne pas les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points e) et i), du RMUE, qui portent respectivement sur les signes constitués exclusivement de la forme du produit lui-même ou d'une autre caractéristique émanant de la nature de celui-ci, de la forme ou d'une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou de la forme ou d'une autre caractéristique qui confère une valeur substantielle au produit, et sur les badges et emblèmes non protégés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris, mais présentant un intérêt public particulier.

2.3 Caractère distinctif acquis par l'usage

Conformément à la pratique de l'Office, le caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE) doit être présent à la date de dépôt et toujours l'être à la date de l'enregistrement de la MUE. Lorsque le demandeur d'une MUE dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion est en mesure de démontrer que le caractère distinctif acquis existait à la date de dépôt de la demande, l'article 209, paragraphe 2, du RMUE, exclut une objection fondée sur le motif que la marque n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait dans les nouveaux États membres. Dès lors, le demandeur n'est pas tenu de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans les nouveaux États membres.

2.4 Mauvaise foi

L'Office considère le dépôt d'une demande de MUE comme étant de mauvaise foi s'il a été effectué avant la date de l'adhésion et porte sur un terme descriptif, ou non

enregistrable pour d'autres motifs, dans la langue d'un nouvel État membre dans le seul but d'obtenir des droits exclusifs sur un terme non enregistrable ou contestable pour d'autres motifs.

Ceci n'a pas d'incidences pratiques pendant la procédure d'examen car la mauvaise foi ne constitue pas un motif absolu de refus et en conséquence, l'Office n'a pas la possibilité de s'y opposer d'office. Il exercera son devoir à l'égard des dépôts effectués de mauvaise foi uniquement lorsqu'une demande en nullité lui sera présentée [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE]. Les offices nationaux des nouveaux États membres sont également déterminés à agir contre les actions menées de mauvaise foi dans le contexte de l'élargissement. Les demandeurs doivent par conséquent garder à l'esprit que même en l'absence de motifs de refus au cours de l'enregistrement, l'enregistrement de leurs MUE peut être contesté ultérieurement en vertu de l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

2.5 Transformation

Il est possible de demander la transformation d'une demande de MUE en demande de marque nationale dans les nouveaux États membres à compter de la date de leur adhésion. La transformation est également possible lorsque la date de dépôt de la MUE transformée est antérieure à la date de l'adhésion. Cependant, dans le cas d'un nouvel État membre, la demande transformée aura l'effet d'un droit antérieur régi par le droit national. Certains nouveaux États membres ont adopté des dispositions équivalentes à l'article 209 du RMUE prévoyant que les MUE étendues ont l'effet de droits antérieurs sur le territoire des nouveaux États membres uniquement à compter de la date de l'adhésion. En pratique, cela signifie que la date de la transformation dans un nouvel État membre ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de cet État.

Si l'on prend le cas de l'adhésion de la Croatie par exemple, cela signifie que même si le dépôt d'une MUE transformée remonte au 1^{er} mai 2005 dans ce pays, la date de transformation sera non pas le 1^{er} mai 2005 mais le 1^{er} juillet 2013, c'est-à-dire la date d'adhésion de la Croatie.

La date de l'élargissement n'ouvre pas un nouveau délai de trois mois pour présenter une requête en transformation au titre de l'article 139, paragraphe 4, du RMUE.

2.6 Autres conséquences pratiques

2.6.1 Représentation professionnelle

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre, les demandeurs (ainsi que les autres parties aux procédures devant l'Office) ayant leur siège ou domicile professionnel dans cet État ne doivent plus se faire représenter par un représentant professionnel. Par ailleurs, à compter de cette même date, les représentants établis dans le nouvel État membre peuvent figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office conformément à l'article 120 du RMUE et peuvent ainsi représenter les tiers devant l'Office.

2.6.2 Première et seconde langues

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre (voir annexe 1), la ou les langue(s) officielle(s) de cet État peu(ven)t être utilisée(s) comme première langue pour les demandes de MUE déposées à cette date ou postérieurement à cette date.

2.6.3 Traduction

Les demandes de MUE dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre et les enregistrements de MUE existants ne sont ni traduits ni publiés dans la langue de cet État. Les demandes de MUE déposées à compter de la date d'adhésion d'un nouvel État membre sont traduites et publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

2.6.4 Ancienneté

L'ancienneté d'une marque nationale enregistrée avant l'adhésion du nouvel État membre concerné ou même avant la création de l'Union européenne peut être revendiquée. Cette revendication peut cependant seulement être effectuée après la date d'adhésion. La marque enregistrée dans le nouvel État membre doit être «antérieure» à la MUE. Dans la mesure où une MUE étendue a, dans le nouvel État membre, l'effet d'un droit antérieur à compter de la date d'adhésion, la revendication d'ancienneté n'a de sens que lorsque la date de dépôt ou de priorité de la marque nationale antérieure précède la date d'adhésion.

Exemple 1: une même personne dépose une demande de MUE le 1^{er} avril 1996 et une demande de marque nationale en Roumanie le 1^{er} janvier 1999. Après le 1^{er} janvier 2007 (date de l'adhésion de la Roumanie), l'ancienneté de la demande de marque nationale roumaine peut être revendiquée.

Exemple 2: une même personne est titulaire d'un enregistrement international qui désigne d'abord l'UE le 1^{er} janvier 2005, puis la Roumanie le 1^{er} janvier 2006. Après le 1^{er} janvier 2007, l'ancienneté de la désignation roumaine peut être revendiquée même si celle-ci intervient ultérieurement à l'enregistrement international désignant l'Union européenne. En effet, la MUE étendue prend effet à compter de la date d'adhésion du nouvel État membre (soit ici le 1^{er} janvier 2007).

2.6.5 Recherche

Les offices nationaux d'un nouvel État membre peuvent effectuer une recherche (article 43, paragraphes 2 et 3, du RMUE) à compter de la date d'adhésion de cet État. Seules les demandes de MUE dont la date de dépôt est égale ou postérieure à la date d'adhésion sont transmises à ces offices nationaux en vue de l'établissement de rapports de recherche.

3 Règles relatives à l'opposition et à l'annulation

1. Conformément à l'article 209, paragraphe 4, point b), du RMUE, une demande de MUE ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au

motif d'un droit national antérieur acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion de ce dernier.

Cependant, les demandes de MUE déposées à la date de l'adhésion ou à compter de cette date ne sont pas soumises à cette clause dite de «*grandfathering*» (clause d'antériorité ou disposition maintenant les droits acquis) et peuvent être rejetées sur opposition ou déclarées nulles en raison d'un droit national antérieur existant dans un nouvel État membre, sous réserve que le droit invoqué soit reconnu comme antérieur lors de la comparaison des deux dates de dépôt ou de priorité.

2. L'article 209, paragraphe 3, du RMUE prévoit une exception à cette règle (transitoire) relative aux procédures d'opposition. Lorsqu'une demande de MUE a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée s'il existait un droit antérieur dans un nouvel État membre lors de son adhésion, à condition que le droit en question
 - a) ait une date de dépôt ou de priorité antérieure et
 - b) ait été acquis de bonne foi.
3. C'est la date de dépôt et non la date de priorité qui est décisive pour déterminer à quel moment une opposition peut être formée à l'encontre d'une demande de MUE en raison de l'existence d'un droit antérieur dans un nouvel État membre. Concrètement, les conséquences des dispositions précitées transparaissent dans les exemples suivants liés à l'adhésion de la Croatie (1^{er} juillet 2013):
 - a) Une demande de MUE déposée avant le 1^{er} janvier 2013 (la date de priorité n'est pas pertinente dans ce contexte) ne peut en aucun cas faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au motif d'un droit national antérieur dans un nouvel État membre.
 - b) Une demande de MUE dont la date de dépôt se situe entre le 1^{er} janvier 2013 et le 30 juin 2013 (c'est-à-dire **au cours des six mois précédant la date d'adhésion**) peut faire l'objet d'une opposition par une marque croate, à condition que la date de dépôt ou de priorité de cette dernière soit antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande de MUE objet de l'opposition et que la marque nationale ait été demandée de bonne foi.
 - c) Une demande de MUE déposée à compter du 1^{er} juillet 2013 inclus peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur. L'acquisition de bonne foi ne constitue pas une condition. Ceci s'applique à l'ensemble des marques nationales et autres droits antérieurs non enregistrés déposés ou acquis dans un nouvel État membre préalablement à son adhésion.
 - d) Une demande de MUE déposée à compter du 1^{er} juillet 2013 inclus, mais dont la date de priorité est antérieure au 1^{er} juillet 2013, peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque nationale enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur.

Cette exception transitoire se limite au droit de former une opposition et n'inclut pas le droit de présenter une demande d'annulation fondée sur un motif relatif. Cela signifie qu'après expiration du délai de six mois évoqué ci-avant, si aucune opposition n'a été introduite, la demande de MUE ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou d'une demande de déclaration de nullité.

4. Conformément à l'article 209, paragraphe 5, du RMUE, l'**utilisation** d'une MUE dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre peut être interdite, en vertu des articles 137 et 138 du RMUE, s'il existe une marque nationale antérieure enregistrée dans cet État et dont la date de dépôt ou de priorité précède la date d'adhésion et a été enregistrée de bonne foi.

Cette disposition s'applique en outre:

- aux demandes de marques nationales déposées dans les nouveaux États membres, sous réserve qu'elles aient été enregistrées par la suite,
 - aux droits non enregistrés acquis dans les nouveaux États membres, visés à l'article 8, paragraphe 4, ou à l'article 60, paragraphe 2, du RMUE à condition que la date d'acquisition du droit invoqué selon la législation nationale remplace la date de dépôt ou de priorité.
5. Lorsqu'une opposition se fonde sur une marque nationale enregistrée ou un autre droit dans le nouvel État membre, la possibilité de faire valoir ce droit valablement pour justifier l'opposition à l'encontre d'une demande de MUE dépend du bien-fondé de cette opposition et ne relève pas d'une question de recevabilité.
 6. L'acquisition de bonne foi de la marque nationale antérieure est présumée. Autrement dit, si la bonne foi est remise en question, l'autre partie à la procédure (le demandeur de la MUE contestée dans le cas de l'article 209, paragraphe 4, du RMUE ou bien le titulaire de la MUE enregistrée dans le cas de l'article 165, paragraphe 5, du RMUE) doit prouver que le titulaire du droit national antérieur obtenu dans un nouvel État membre a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande nationale ou de l'acquisition du droit par un autre moyen.
 7. L'article 209 du RMUE ne prévoit aucune disposition transitoire concernant les exigences liées à l'usage de la MUE (articles 18 et 47 du RMUE). Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'obligation de faire un usage sérieux de la marque intervient lorsque, sur requête du demandeur de la MUE contestée, celui qui a formé opposition doit apporter la preuve de l'usage de la marque antérieure conformément à l'article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l'article 10 du RDMUE. Des problèmes relatifs à l'élargissement peuvent se poser en ce qui concerne le moment et le lieu d'utilisation de la marque antérieure.

Il convient de distinguer deux cas:

- a) La marque antérieure est une marque nationale enregistrée dans un nouvel État membre.

Celui ayant formé opposition doit alors prouver que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux. Cette situation ne peut survenir que dans le cadre d'une opposition à l'encontre soit d'une demande de MUE dont la date de dépôt est postérieure à la date d'adhésion, soit d'une demande de MUE déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion.

La marque nationale antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée au cours des cinq ans précédant la date de publication de la demande de MUE contestée. À cet égard, il est indifférent que cet usage se rapporte ou non à une période pendant laquelle l'État concerné était déjà membre de l'Union européenne. En d'autres termes, la preuve de l'usage peut également porter sur une période antérieure à la date d'adhésion (soit avant le 1^{er} juillet 2013 pour la Croatie).

b) La marque antérieure est une MUE.

Lorsque le titulaire de la MUE antérieure peut apporter la preuve de l'usage uniquement sur le territoire d'un nouvel État membre ou de plusieurs nouveaux États membres, étant donné que l'obligation d'utiliser la marque porte sur la période de cinq ans qui précède la date de publication de la demande de MUE faisant l'objet d'une opposition, l'usage dans un nouvel État membre (ou dans plusieurs nouveaux États membres) ne peut être pris en compte que si l'État en question était membre de l'Union à la date de publication de la demande de MUE contestée (l'article 49, paragraphe 1, du RMUE dispose qu'il doit s'agir d'un usage «dans l'Union»). Puisqu'avant leur date d'adhésion, les nouveaux États ne constituent pas des «États membres de l'Union», il est donc impossible de prouver l'usage de la marque «dans l'Union».

En conséquence, le délai de cinq ans ne devrait commencer à courir qu'à partir de la date d'adhésion considérée.

8. Il n'y a aucun problème transitoire particulier lié à la procédure d'opposition. Le droit conféré au titre de l'article 146, paragraphe 8, du RMUE de choisir la langue de procédure parmi les langues officielles de l'Union européenne autres que les cinq langues de l'Office s'applique à compter de la date de l'adhésion.

Annexe 1

États membres	Date d'adhésion	Langue
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.	1 ^{er} mai 2004	estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène et tchèque
Bulgarie et Roumanie	1 ^{er} janvier 2007	bulgare et roumain
Croatie	1 ^{er} juillet 2013	croate