

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

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

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

CHAPITRE 1

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Table des matières

1	Objection motivée	3
2	Dialogue avec le demandeur	3
3	Décision.....	5
4	Critères européens.....	5
5	Critères non pertinents	6
5.1	Terme non utilisé	6
5.2	Impératif de disponibilité	6
5.3	Monopole de fait	7
5.4	Double signification	7
6	Portée des objections sur les produits et services	7
7	Opportunité des objections	8
8	Déclarations de renonciation	9

1 Objection motivée

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

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

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

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

Parfois, **certaines arguments exposés par le demandeur** ou une limitation (retrait partiel) de la liste des produits et services entraînent l'application d'autres motifs de refus. Dans ces cas, la partie concernée aura toujours la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

2 Dialogue avec le demandeur

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

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

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

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

- Pas d'observations soumises par le demandeur

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

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

- Observations soumises par le demandeur

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

Si l'Office est amené à présenter de nouveaux faits ou arguments pour étayer une décision de refus, il doit donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur ces nouveaux faits et arguments avant de prendre sa décision finale.

- Limitation des produits et services

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

Une spécification de produits ou services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée (arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114), par exemple, par rapport à la marque «Théâtre», une liste qui spécifie «livres, à l'exception des livres concernant le théâtre», ne doit pas être acceptée. Par contre, les limitations formulées d'une manière positive sont normalement acceptées telles que «livres de chimie».

- Preuve du caractère distinctif acquis

Le demandeur peut revendiquer que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE) et présenter les éléments de preuve pertinents.

Le demandeur doit formuler sa revendication conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE soit au moment de la demande ou, **au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office** (article 2, paragraphe 2, du REMUE). La revendication ne peut plus être effectuée pour la première fois au stade du recours (article 27, paragraphe 3, point a), du RDMUE).

La revendication du caractère distinctif acquis par l'usage peut être effectuée à titre principal ou subsidiaire (article 2, paragraphe 2, du REMUE). Le demandeur doit toutefois spécifier de manière claire et précise le type de revendication, soit au moment de la demande, soit, au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **principal**, l'Office prendra **une** (seule) décision, portant tant sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque que sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage au cas où il y aurait absence de caractère distinctif intrinsèque.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **subsidiaire**, l'Office prendra une première décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque et ensuite, une fois que la décision (concluant à l'absence de caractère distinctif de la marque) sera devenue définitive, le demandeur sera invité à produire ses preuves que la marque a acquis un caractère distinctif acquis par l'usage.

Pour des informations complémentaires sur le caractère distinctif acquis par l'usage, voir les directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE).

3 Décision

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

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

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

La décision indiquera que la demande a été refusée, soit en partie ou dans sa totalité, en précisant les produits et services rejetés, et mentionnera la possibilité de former un recours.

Si une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis par l'usage a été effectuée, la première décision déclarera le caractère distinctif inhérent de la marque. Ce n'est qu'après avoir examiné les preuves que l'Office décidera de rejeter ou non la demande.

Cette pratique ne s'applique évidemment que dans les cas où une revendication peut être formulée au titre de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE. Lorsqu'une demande est refusée sur la base d'un motif de refus qui ne peut être surmonté au moyen de l'article 7, paragraphe 3, du RMUE [par exemple un refus au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii)], une revendication à titre subsidiaire de caractère acquis par l'usage échouera.

4 Critères européens

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

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

Par exemple, il suffit pour refuser un enregistrement que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l'une des langues officielles de l'Union européenne (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

En ce qui concerne d'autres langues, une objection sera soulevée si la marque tombe sous le coup des motifs énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE dans une langue comprise par une partie significative du public concerné dans au moins une partie de l'Union européenne (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, Article 7, paragraphe 1, point c du RMUE, point 1.2 Le critère de référence, et arrêt du 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

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

5 Critères non pertinents

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

5.1 Terme non utilisé

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

5.2 Impératif de disponibilité

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

Bien qu'il y ait un intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE à refuser l'enregistrement de termes descriptifs en tant que marques de manière à ce qu'ils restent librement disponibles pour tous les concurrents, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre une nécessité actuelle ou future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité (*kein konkretes Freihaltebedürfnis*) (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

L'argument de l'existence de synonymes ou d'autres manières encore plus habituelles d'exprimer la signification descriptive d'un signe est dès lors dénué de pertinence (arrêt du 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

5.3 Monopole de fait

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

5.4 Double signification

Il convient de rejeter l'argument, fréquemment avancé par les demandeurs, selon lequel les termes demandés ont plusieurs significations dont l'une n'est pas descriptive des produits/services: le fait qu'une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (arrêt du 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par arrêt du 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Puisque l'examen doit se concentrer sur les produits/services couverts par la demande, les arguments concernant d'autres significations possibles du ou des mot(s) composant la marque demandée (qui ne concernent pas les produits/services visés) sont sans pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, l'examen doit porter sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié **dans son ensemble**, et non sur les significations éventuelles de ses différents éléments examinés séparément (arrêt du 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

6 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus fréquents (absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique et caractère trompeur) doivent être appréciés par rapport aux produits et services concrètement revendiqués.

Si une objection est soulevée, l'Office doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, pour chaque produit ou service revendiqué.

Il suffit qu'un motif de refus s'applique à une **seule catégorie homogène** de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (arrêt du 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les même(s) motif(s) de refus est (sont) opposé(s) pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, il est possible de se limiter à une **motivation globale** pour tous les produits ou services concernés (arrêt du 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

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

Une objection fondée sur le caractère descriptif s'applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la **catégorie plus large** qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l'absence d'une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l'ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d'assurance maladie (arrêt du 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).

Une objection doit également être formulée pour les produits et services qui **sont directement liés** à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s'applique à une activité impliquant l'utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l'objection vaut pour tous ces produits et services (arrêt du 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, concernant plusieurs produits et services combinés à ou utilisés dans un service d'aide à distance aux automobilistes).

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

7 Opportunité des objections

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

L'Office peut rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus de sa **propre initiative** à tout moment avant l'enregistrement (article 40, paragraphe 3, du RMUE), et en

particulier, lorsqu'il reçoit des observations de **tiers** concernant l'existence d'un motif absolu de refus ou à la suite d'une décision provisoire des **chambres de recours** proposant de réexaminer la demande de marque contestée sur des motifs absolus

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

Dans le cas **d'enregistrements internationaux** (EI) désignant l'UE, l'Office peut soulever une objection tant que le délai d'opposition (un mois après nouvelle publication) n'est pas ouvert (article 193, paragraphe 7, du RMUE) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée.

8 Déclarations de renonciation

En application du règlement 2015/2424 modifiant le règlement n° 207/2009 relatif à la marque communautaire, il n'est plus possible de déposer une déclaration de renonciation pour indiquer que la protection n'est pas demandée pour un élément spécifique d'une marque.

L'Office examinera les déclarations de renonciation déposées **avant** l'entrée en vigueur du règlement susmentionné (23/03/2016) conformément à la pratique qui était applicable jusqu'à cette date.

- En règle générale, une telle déclaration ne contribuera pas à surmonter une objection fondée sur des motifs absolus.
- Lorsqu'une marque consiste en une combinaison d'éléments qui sont tous manifestement dépourvus de caractère distinctif, aucune déclaration de renonciation n'est nécessaire pour les éléments individuels. Par exemple, si la marque d'une revue est «Alicante Local and International News» avec un élément figuratif distinctif, il n'est pas nécessaire que les éléments verbaux individuels qui la composent fassent l'objet d'une déclaration de renonciation.
- Si la déclaration du demandeur ne surmonte pas les motifs de refus de l'enregistrement, la demande doit être rejetée dans toute la mesure requise.
- Lorsque le demandeur a joint une déclaration de renonciation concernant un élément non distinctif à sa demande, cette déclaration sera conservée, même si l'Office ne la juge pas utile. **L'Office refusera les déclarations de renonciation concernant des éléments distinctifs** étant donné qu'elles pourraient créer des doutes sur l'étendue de la protection de la marque.