

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

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

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 0

INTRODUCTION

Table des matières

1	Présentation de la procédure d'opposition – différence entre les notions de «motifs absolus» et de «motifs relatifs» pour le rejet d'une demande de marque de l'Union européenne	3
2	Motifs de l'opposition.....	3
3	«Droits antérieurs» sur lesquels une opposition doit se fonder	4
4	Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure	6

1 Présentation de la procédure d'opposition – différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d'une demande de marque de l'Union européenne

L'opposition est une procédure qui se déroule devant l'EUIPO lorsqu'un tiers demande à l'Office, sur la base de droits antérieurs qu'il détient, de rejeter une demande de MUE ou un enregistrement international désignant l'UE.

Lorsqu'une opposition est formée à l'encontre d'un enregistrement international désignant l'UE, les références relatives aux demandes de MUE contenues dans ces directives doivent être comprises comme couvrant ces enregistrements internationaux. Les directives, Partie M, Marques internationales, abordent en détails les oppositions relatives aux enregistrements internationaux.

Conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, une opposition doit se fonder sur des droits détenus par l'opposant sur une marque antérieure ou sur une autre forme de signe commercial. Les motifs sur lesquels l'opposition peut être fondée, appelés « motifs relatifs de refus », et les dispositions correspondantes sont présentés à l'article 8 du RMUE, qui porte ce titre. Contrairement aux motifs absolus de refus, qui sont examinés d'office par l'Office (et qui peuvent prendre en considération les observations de tiers sans pour autant que ceux-ci deviennent parties à la procédure), les motifs relatifs de refus interviennent dans le cadre de procédures inter partes qui trouvent leur origine dans un conflit probable avec des droits antérieurs. Ces objections pour motifs relatifs ne sont pas examinées d'office par l'Office. Il incombe dès lors au titulaire du droit antérieur de se montrer vigilant à l'égard des demandes de MUE déposées par des tiers qui pourraient être incompatibles avec ces droits antérieurs, et de former une opposition aux marques en cause, le cas échéant.

Lorsqu'une opposition est formée dans les délais prescrits et que les taxes correspondantes sont payées, la procédure est gérée par le service spécialisé de l'Office, la division d'opposition. Celle-ci examine d'abord la recevabilité de l'opposition. Si elle est jugée admissible, il s'en suit généralement un échange d'observations entre l'opposant et le demandeur (les « parties »). Après examen de ces observations, et si les parties ne parviennent pas à un accord, la division d'opposition décide (en vertu d'une « décision » pouvant faire l'objet d'un recours) de rejeter, en tout ou en partie, la demande contestée ou de rejeter l'opposition. Si l'opposition n'est pas fondée, elle est rejetée. Si la demande de MUE n'est pas totalement rejetée et s'il n'existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l'enregistrement de la marque au regard des produits ou services pour lesquels elle n'est pas rejetée.

2 Motifs de l'opposition

Les motifs pour lesquels une opposition peut être formée sont précisés à l'article 8 du RMUE.

L'article 8 du RMUE permet aux titulaires de fonder leur opposition sur leurs droits antérieurs pour empêcher l'enregistrement de demandes de marques communautaires dans divers cas de figure allant de la double identité tant entre des produits et/ou services qu'entre des marques (**article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE**, lorsque le risque de confusion est présumé et ne doit pas être prouvé) à l'identité uniquement

sur un plan et la similarité sur l'autre, ou à la similarité sur les deux plans (**article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE**, cas dans lequel un risque de confusion doit être établi) (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion).

L'article 8, paragraphe 3, du RMUE permet au titulaire d'une marque d'empêcher le dépôt non autorisé de sa marque par son agent ou son représentant (voir les Directives, partie C, Opposition, section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque).

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE permet au titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE plus récente lorsque le titulaire a le droit d'interdire l'utilisation de cette demande de MUE. Il permet aux titulaires de droits d'invoquer une grande variété de droits protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres, en fonction des conditions de leur acquisition et de la portée de la protection accordée par les législations en vigueur. En outre, le droit invoqué doit également remplir la condition énoncée par la législation de l'Union, qui est son utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en application de l'article 8, paragraphes 4 et 6, du RMUE).

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE permet aux titulaires d'une marque antérieure enregistrée jouissant d'une renommée d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE plus récente similaire ou identique qui empiéterait indûment sur la renommée de la marque antérieure. Le risque de confusion ne constitue pas une condition à l'application de cet article. En effet, l'article 8, paragraphe 5, du RMUE protège de manière spécifique (mais non exclusive) les fonctions et les utilisations des marques qui sortent du champ d'application de la protection d'origine offerte par le risque de confusion et, à ce titre, vise davantage à protéger les efforts et les investissements financiers accrus consentis pour créer et promouvoir des marques en vue d'assurer leur renommée et de faciliter la pleine exploitation de la valeur des marques [voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE)].

L'article 8, paragraphe 6, permet aux bénéficiaires de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, en application de la législation de l'Union ou de celles des États membres, de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque de l'Union européenne plus récente même au-delà de la portée limitée de la protection *ex officio* de tels droits sur la base des motifs absolus (article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE). Afin d'être éligible en tant que motif «relatif» de refus, le droit invoqué doit conférer à son bénéficiaire un droit direct d'action contre l'usage non autorisé (voir les Directives, partie C, Opposition, section 4, Droits en application de l'article 8, paragraphes 4 et 6, du RMUE).

3 «Droits antérieurs» sur lesquels une opposition doit se fonder

Une opposition doit se fonder sur au moins un droit antérieur détenu par l'opposant.

La notion de droits «antérieurs» au sens de l'article 8, paragraphes 1 et 5, du RMUE est définie à l'**article 8, paragraphe 2, du RMUE**, à savoir les droits dont la date de

demande d'enregistrement est antérieure (pas les heures et les minutes, ainsi que cela a été confirmé par la Cour dans son arrêt du 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157) à celle de la demande de MUE, y compris aux dates de la priorité invoquée, ou qui sont devenus notoirement connus dans un État membre avant le dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure).

Ces droits comprennent essentiellement les marques enregistrées dans l'UE et les demandes de marques, ainsi que les marques «notoirement connues» au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris (qui ne doivent pas être enregistrées). Pour obtenir une explication détaillée de ces marques «notoirement connues» au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, et de la différence avec les marques jouissant d'une renommée dont il est question à l'article 8, point 5, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 2.1.2.

En vertu de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, l'opposant doit prouver qu'il est le titulaire de la marque, dont il a acquis les droits quelque part dans le monde par un enregistrement ou par l'usage (pour autant que la législation du pays d'origine reconnaisse ce type de droit des marques), pour laquelle un de ses agents ou représentants a demandé l'enregistrement en son propre nom et sans son consentement.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, traite quant à lui des oppositions fondées sur une marque antérieure non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, qui sont protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres et confèrent à leur titulaire le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver qu'il a acquis le droit invoqué (qui peut être fondé sur l'usage ou sur un enregistrement) avant la date de la demande, ou, selon le cas, avant la date de priorité de la marque contestée, conformément aux conditions de protection énoncées par la législation en application. En outre, l'opposant doit également prouver que l'usage de son droit ne s'est pas borné à une portée uniquement locale avant la date de priorité de la marque contestée.

L'article 8, paragraphe 6, du RMUE, traite des oppositions fondées sur les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées par la législation de l'Union ou par celles des États membres, qui confèrent à la personne autorisée en vertu de ces législations le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver que l'appellation d'origine ou l'indication géographique invoquée est antérieure à la date de la demande, ou, selon le cas, à la date de priorité de la marque contestée.

Divers motifs juridiques, basés sur différents droits antérieurs, peuvent être invoqués dans une même opposition ou dans le cadre de plusieurs oppositions à l'encontre de la même demande de MUE.

La pratique au sein de l'Office repose sur les dispositions légales du RMUE appliquées directement ou par analogie, ainsi que confirmé par la jurisprudence du Tribunal (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, «TeleTech International», EU:T:2006:124). À savoir:

- **Oppositions multiples:** l'article 9, paragraphes 2 et 3, du RDMUE autorise l'Office à examiner uniquement la ou les oppositions «les plus pertinentes», à suspendre les autres et à les considérer comme traitées le moment venu si la

demande est rejetée sur la base de l'opposition choisie. Une définition de la notion d'opposition «la plus pertinente» est présentée ci-après.

- **Plusieurs droits antérieurs dans une même opposition.** Le Tribunal a observé que le regroupement de plusieurs droits antérieurs dans une même opposition équivaut, d'un point de vue pratique, à la présentation de plusieurs oppositions, ce qui permet à l'Office de fonder le rejet de la demande sur le ou les droits «les plus pertinents». Une définition de la notion de droit antérieur «le plus pertinent» est proposée ci-après.
- **Plusieurs motifs juridiques dans la ou les oppositions.** Si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur la base du ou des motifs juridiques «les plus pertinents» invoqués, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs juridiques. De même, si une des conditions requises d'un motif juridique n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de la disposition en question. La notion de motif juridique «le plus pertinent» est définie ci-après.

4 Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure

La Cour de justice a jugé que la finalité de la procédure d'opposition est de décider si la demande peut être enregistrée et non de régler de manière préalable des conflits possibles (p. ex., au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de MUE) (11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124, § 25-27).

La Cour de justice a clairement confirmé que l'Office n'a aucune obligation d'examiner l'ensemble des oppositions, des droits ou des motifs juridiques antérieurs invoqués à l'encontre d'une même demande de MUE, si l'un d'entre eux suffit pour rejeter cette demande. L'Office n'est pas non plus tenu de choisir le droit antérieur ayant la portée territoriale la plus étendue pour empêcher la transformation éventuelle dans le plus de territoires possibles (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, TeleTech International, EU:T:2006:124).

Ce principe garantit un traitement plus approprié des oppositions. L'Office est libre de choisir la ou les oppositions, le ou les droits antérieurs et le ou les motifs juridiques «les plus pertinents» et de déterminer lequel il convient d'examiner en premier lieu à la lumière du principe de l'économie de procédure.

L'opposition «la plus pertinente» peut être généralement définie comme l'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de MUE à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

Le droit antérieur «le plus pertinent» peut être généralement défini comme le signe le plus semblable (proche) couvrant la gamme de produits et services la plus large et/ou le droit couvrant les produits et services présentant le plus de similitudes.

Le motif juridique «le plus pertinent» peut être généralement défini comme le motif d'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de MUE à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

En règle générale, l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, constitue, le cas échéant, le motif de rejet d'une demande de MUE le plus simple en termes d'économie de procédure, puisque l'Office n'est pas tenu de procéder à une analyse des similitudes et des différences entre les signes ou les produits et/ou services, ni de constater l'existence d'un risque de confusion. À défaut, les circonstances factuelles de chaque opposition déterminent si l'article 8, paragraphe 1, point b), paragraphes 3, 4, 5, ou 6, du RMUE, constituent les motifs «les plus pertinents» suivants (par exemple, si les produits et services du droit antérieur et de la demande de MUE sont différents, l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, ne pourront pas constituer une base valide pour une opposition, le premier paragraphe exigeant au minimum une certaine similitude et le deuxième des produits et services étroitement liés ou commercialement équivalents).

Si le demandeur a réclamé des preuves de l'usage pour certains droits antérieurs, l'Office devra généralement déterminer si un droit antérieur non encore visé par l'obligation d'usage est à même de soutenir pleinement l'opposition. Dans le cas contraire, d'autres droits antérieurs qui ne sont pas encore couverts par l'obligation d'usage seront examinés afin de déterminer si l'opposition peut être pleinement soutenue sur cette base cumulative. Dans ces cas-là, la demande de MUE sera rejetée sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération la preuve de l'usage. L'Office examinera les droits antérieurs pour lesquels une preuve de l'usage a été demandée uniquement si aucun droit antérieur de ce type n'est disponible.

Lorsqu'une opposition est formée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et qu'un risque de confusion peut être établi au regard d'une partie (substantielle) du public, le raisonnement de la décision doit porter prioritairement sur la partie du public qui est **la plus encline à la confusion** et l'analyse ne devrait pas s'appliquer à toutes les parties. Cela serait particulièrement le cas dans les situations suivantes:

- lorsqu'un risque de confusion existe dans une zone linguistique particulière, l'analyse de l'Office ne doit pas s'appliquer à la totalité de l'UE, elle peut au contraire porter prioritairement sur cette partie du territoire (voir les Directives, partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 4, Comparaison des signes. point 1.6 Territoire pertinent et public pertinent). Par exemple, si le degré de similitude entre les marques est supérieur dans la perception propre à une langue en particulier, l'examen de la perception des marques par le public dans d'autres zones linguistiques (par exemple l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues) est redondant;
- lorsque le public pertinent se compose aussi bien de consommateurs généraux que de professionnels, l'établissement d'un risque de confusion concernant seulement une partie du public suffit pour qu'une opposition soit accueillie. Habituellement, c'est le public général qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé en ce qui concerne le public général, il n'est pas nécessaire de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels.

Dans de telles circonstances, il convient d'expliquer dès le début de la décision la raison pour laquelle cette approche a été retenue.