

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

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

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Table des matières

1	Introduction: Présentation générale de la procédure d'opposition	6
2	Acte d'opposition	7
2.1	Acte écrit d'opposition.....	7
2.1.1	Oppositions anticipées contre un enregistrement international	8
2.1.2	Opposition anticipée contre une demande de MUE	8
2.2	Paiement	8
2.2.1	Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition.....	8
2.2.2	Moment du paiement.....	9
2.2.2.1	Paiement par virement bancaire.....	9
2.2.2.2	Paiement par compte courant	9
2.2.3	Conséquences en cas de non-paiement.....	10
2.3	Langues et traduction de l'acte d'opposition	10
2.3.1	Langue de procédure	10
2.3.2	Exemples	12
2.4	Examen de la recevabilité	13
2.4.1	Conditions absolues de recevabilité	14
2.4.1.1	Identification de la demande de MUE contestée	14
2.4.1.2	Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs	14
2.4.1.3	Identification des motifs	19
2.4.2	Conditions relatives de recevabilité	19
2.4.2.1	Dates	19
2.4.2.2	Représentation d'une marque antérieure ou d'un signe antérieur	20
2.4.2.3	Produits et services	22
2.4.2.4	Marque antérieure jouissant d'une renommée: étendue territoriale de la renommée	23
2.4.2.5	Identification de l'opposant	24
2.4.2.6	Représentation professionnelle	28
2.4.2.7	Signature	28
2.4.2.8	Conditions relatives de recevabilité: sanctions	29
2.4.3	Indications facultatives	29
2.4.3.1	Étendue de l'opposition	29
2.4.3.2	Description des motifs	30
2.5	Notification de l'acte d'opposition	30
3	Délai de réflexion	31
3.1	Début du délai de réflexion.....	31
3.2	Prolongation du délai de réflexion	32
4	Phase contradictoire	33
4.1	Compléter le dossier d'opposition.....	33
4.2	Validation par des faits, preuves et observations.....	33
4.2.1	Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE	34
4.2.2	Marques et demandes de marque de l'Union européenne transformées	35
4.2.2.1	Opposition fondée sur une demande de MUE transformée (en cours de transformation).....	35
4.2.2.2	Opposition fondée sur la (demande de) MUE qui est ensuite transformée	35

4.2.3	Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE	35
4.2.3.1	Certificats délivrés par l'autorité compétente.....	36
4.2.3.2	Extraits de banques de données officielles	36
4.2.3.3	Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI.....	38
4.2.3.4	Durée d'un enregistrement de marque.....	38
4.2.3.5	Habilitation à former l'opposition	40
4.2.3.6	Vérification des éléments de preuve	41
4.2.4	Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent, les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires et les appellations d'origine ou les indications géographiques	43
4.2.4.1	Marques notoirement connues	43
4.2.4.2	Marques jouissant d'une renommée	44
4.2.4.3	Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires	44
4.2.4.4	Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées	45
4.2.4.5	Marque demandée par un agent ou un représentant	46
4.2.5	Non-respect des exigences en matière de preuves	46
4.2.6	Faits et éléments de preuve présentés après l'expiration du délai accordé pour leur production.....	47
4.2.6.1	L'Office peut-il se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire?	48
4.2.6.2	L'Office doit-il accepter ou refuser les faits ou les preuves présentés tardivement?.....	48
4.2.6.3	Traitement des preuves présentées tardivement	49
4.3	Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition.....	49
4.3.1	Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition et des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier	50
4.3.1.1	Traduction des preuves afférentes aux certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, aux documents équivalents ou aux dispositions de droit national applicables.....	50
4.3.1.2	Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition autres que les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, les documents équivalents ou les dispositions du droit national applicables	52
4.3.1.3	Traduction des faits et arguments présentés par l'opposant pour compléter son dossier	52
4.3.2	Traduction des observations supplémentaires.....	53
4.3.3	Traduction d'autres documents à l'appui, autres que les observations	53
4.3.4	Preuve de l'usage	54
4.3.5	Changement de langue au cours de la procédure d'opposition.....	55
4.4	Questions liées aux demandes et autres documents	56
4.4.1	Limitations, retraits et demandes de preuve de l'usage présentée dans un document distinct.....	56
4.4.2	Documents illisibles	56
4.4.3	Documents originaux ne pouvant pas être restitués	57
4.4.4	Informations confidentielles	57
4.4.5	Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures	58
4.5	Autres échanges d'observations	59
4.6	Observations des tiers	60
5	Clôture de la procédure	61
5.1	Conciliation.....	61
5.2	Limitations et retraits	61

5.2.1	Limitations et retraits de demandes de MUE	61
5.2.1.1	Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité.....	62
5.2.1.2	Limitations et retraits de demandes de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	63
5.2.1.3	Limitations et retraits de demandes de MUE après l'expiration du délai de réflexion.....	64
5.2.1.4	Limitations et retraits de demandes de MUE après qu'une décision a été rendue	64
5.2.1.5	Langues.....	65
5.2.2	Retrait des oppositions	65
5.2.2.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion	66
5.2.2.2	Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion	66
5.2.2.3	Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue	66
5.2.2.4	Langues.....	66
5.2.3	Retrait d'un retrait/d'une limitation	66
5.3	Décision sur le fond	67
5.3.1	Le droit antérieur n'a pas été établi	67
5.3.2	Extinction du droit antérieur	67
5.4	Remboursement de la taxe d'opposition	68
5.4.1	Opposition réputée non formée	68
5.4.1.1	Opposition et retrait reçus le même jour.....	68
5.4.1.2	Remboursement après republication.....	68
5.4.2	Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de MUE. 68	
5.4.2.1	Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	68
5.4.2.2	Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE au cours du délai de réflexion.....	69
5.4.3	Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition..	69
5.4.4	Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée	69
5.4.4.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation	69
5.4.4.2	Le retrait de l'opposition est antérieur	70
5.4.4.3	Accord entre les parties avant le début de la procédure	70
5.4.4.4	Clôture de la procédure pour d'autres motifs.....	70
5.5	Décision sur la répartition des frais	70
5.5.1	Cas nécessitant une décision sur les frais	70
5.5.2	Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais	71
5.5.2.1	Accord sur les frais.....	71
5.5.2.2	Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause.....	71
5.5.3	Cas ordinaires de décisions sur les frais.....	72
5.5.4	Non-lieu à statuer	72
5.5.4.1	Oppositions multiples	72
5.5.4.2	Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités.....	73
5.5.4.3	Jonction d'affaires	74
5.5.4.4	Signification de l'expression «supporter ses propres frais».....	74
5.6	Détermination des frais.....	74
5.6.1	Montants à rembourser/déterminer.....	75
5.6.2	Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale	75
5.6.3	Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais ...	76
5.6.3.1	Recevabilité.....	76
5.6.3.2	Preuves	76
5.6.4	Réexamen de la répartition des frais.....	76
6	Questions procédurales.....	77

6.1	Rectification des erreurs.....	77
6.1.1	Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition	77
6.1.2	Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications	77
6.2	Délais.....	78
6.2.1	Prorogation des délais dans la procédure d'opposition	78
6.2.1.1	Délais prorogeables et non prorogeables.....	78
6.2.1.2	Demande déposée dans les délais	79
6.2.1.3	Prorogation d'un délai <i>ex officio</i> par l'Office	79
6.2.1.4	Signature.....	80
6.3	Suspension.....	80
6.3.1	Suspension à la demande des deux parties	80
6.3.2	Suspensions <i>ex officio</i> par l'Office ou à la demande de l'une des parties ...	81
6.3.2.1	Explication du principe de base, moment de la suspension	81
6.3.2.2	Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE	82
6.3.2.3	Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits).....	83
6.3.2.4	Exemples.....	83
6.3.3	Oppositions multiples	84
6.3.3.1	Après le rejet de la demande de MUE.....	84
6.3.4	Aspects procéduraux	84
6.3.4.1	Suivi des dossiers suspendus	84
6.3.4.2	Reprise de la procédure	84
6.3.4.3	Calcul des délais	85
6.4	Oppositions multiples.....	85
6.4.1	Oppositions multiples et limitations	86
6.4.2	Oppositions multiples et décisions	86
6.4.3	Jonction d'affaires.....	88
6.5	Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure).....	89
6.5.1	Transfert et procédure d'opposition.....	89
6.5.1.1	Introduction et principe de base	89
6.5.1.2	Transfert d'une MUE antérieure	89
6.5.1.3	Transfert d'un enregistrement national antérieur.....	91
6.5.1.4	Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux	92
6.5.1.5	Transfert de la demande de MUE contestée.....	92
6.5.1.6	Transfert partiel d'une demande de MUE contestée	92
6.5.2	Les parties sont les mêmes après le transfert.....	93
6.5.3	Changement de nom	93
6.5.4	Changement de représentants	93
6.5.5	Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant	94
6.5.5.1	Décès ou incapacité du demandeur	94
6.5.5.2	Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite).....	94
6.5.5.3	Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office	96

1 Introduction: Présentation générale de la procédure d'opposition

Une procédure d'opposition prend cours à la réception de l'acte d'opposition. Le demandeur est notifié qu'un acte d'opposition a été déposé et reçoit une copie des pièces du dossier.

Ensuite, après contrôle du paiement de la taxe d'opposition, il est vérifié que l'acte d'opposition est conforme aux autres conditions de forme énoncées dans les règlements.

De manière générale, on distingue deux types d'irrégularités pouvant influencer sur la recevabilité d'une opposition:

1. *les irrégularités absolues*, à savoir celles auxquelles il ne peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre initiative, à ces irrégularités dans le délai d'opposition, l'opposition est irrecevable;
2. *les irrégularités relatives*, à savoir celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant, après l'expiration du délai d'opposition, à remédier à ces irrégularités dans un délai de deux mois non prorogeable sous peine du rejet de l'opposition pour irrecevabilité.

Il est important de noter qu'afin de préserver le principe d'impartialité, l'Office n'envoie aucune communication concernant le paiement de la taxe d'opposition ou les irrégularités en matière de recevabilité pendant le délai d'opposition.

À la suite de l'examen de la recevabilité de l'opposition, une notification est adressée aux deux parties afin d'indiquer les délais de la procédure. Celle-ci débute par une période durant laquelle les parties sont encouragées à négocier un accord à l'amiable car, si certaines conditions sont remplies, la taxe d'opposition peut être remboursée. Cette période est connue sous le nom de «délai de réflexion». Ce délai expire deux mois après la notification de la recevabilité de l'opposition. Il peut être prorogé une fois de 22 mois et durer au maximum 24 mois.

À l'expiration du délai de réflexion, la phase contradictoire de la procédure est ouverte. L'opposant dispose alors de deux mois supplémentaires pour présenter l'ensemble des preuves et observations qu'il juge nécessaires pour étayer son dossier. À l'issue de ces deux mois et dès que les preuves et observations présentées (le cas échéant) lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois pour répondre à l'opposition.

À ce stade, le demandeur peut demander à l'opposant de prouver l'utilisation effective de toute marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans en requérant une preuve de l'usage. Si cette demande est introduite, le demandeur peut attendre jusqu'à ce que l'opposant ait fourni ladite preuve avant de présenter ses éléments de preuves et observations. L'opposant a ensuite la possibilité de commenter les observations du demandeur.

Si le demandeur ne demande pas la preuve de l'usage, mais présente des preuves et des observations, l'opposant dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse aux allégations du demandeur et, à l'issue de cet échange, l'opposition est normalement prête pour que soit rendue la décision.

Dans certains cas, il peut se révéler utile ou nécessaire de procéder à un nouvel échange d'observations. Tel peut être le cas lorsque l'affaire porte sur des questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un point nouveau qui est admis à la procédure. Dans ce cas, le demandeur peut avoir l'occasion de répondre. Il appartient alors à l'examinateur de décider si une nouvelle possibilité doit être accordée à l'opposant.

L'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions dans la suite de la procédure.

Dès que les parties ont présenté leurs observations, la procédure est clôturée; le dossier est prêt à être soumis pour qu'il soit statué sur le fond et les parties en sont dûment informées.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de MUE doit être interprétée comme étant applicable aux enregistrements internationaux désignant l'UE. La Partie M des présentes directives, Marques internationales, qui a été élaborée spécialement pour les marques internationales, concerne également les oppositions.

2 Acte d'opposition

2.1 Acte écrit d'opposition

Article 46 du RMUE
Article 4 et article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE
Décision n° EX-17-4 du directeur exécutif de l'Office concernant les communications par voie électronique

L'acte d'opposition doit être formé par écrit, et l'Office doit le recevoir dans le délai d'opposition, à savoir dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE contestée.

Un acte d'opposition peut être déposé à l'aide du formulaire électronique disponible dans le User Area du site web de l'Office. Une fois soumis, le formulaire électronique est traité automatiquement et l'opposant reçoit un reçu. Un acte d'opposition peut également être déposé par télécopie ou par courrier postal et dans ces deux cas, l'opposant recevra également un reçu après la saisie de l'acte d'opposition dans le système informatique de l'Office.

Le demandeur reçoit une copie de l'acte d'opposition (et de toute pièce produite par l'opposant) pour information. Si l'opposition est fondée sur une MUE, le demandeur est également informé de la possibilité d'accéder aux informations relatives aux MUE antérieures via les outils de recherche en ligne, disponibles sur le site internet de l'Office.

2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

Article 196, paragraphe 2, du RMUE
Article 77, paragraphe 3, du RDMUE

Une opposition contre un enregistrement international (EI) désignant l'UE peut être formée dans une période de trois mois commençant un mois après la date de la première republication. Par exemple, si la première republication a lieu le 15 avril 2016, le délai d'opposition débute le 16 mai 2016 et prend fin le 15 août 2016.

Pour les enregistrements internationaux, dont la date de première republication intervient avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, de l'article 196, paragraphe 2, du RMUE, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, le délai précédent s'applique, à savoir, une opposition doit être formée dans un délai de trois mois qui commence à courir six mois après la date de la première republication. Par exemple, si la première republication a lieu le 22 mars 2016, le délai d'opposition débute le 23 septembre 2016 et prend fin le 22 décembre 2016.

Toutefois, les oppositions formées après la republication de l'EI mais avant le début du délai d'opposition sont gardées en attente et sont réputées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. L'opposant est informé en conséquence. En cas de retrait de l'opposition avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE

Articles 44 et 46 du RMUE

Tout acte d'opposition formé à l'encontre d'une demande de MUE reçu avant le début du délai d'opposition est gardé en attente et réputé avoir été déposé le premier jour du délai d'opposition, à savoir le premier jour qui suit la publication de la MUE dans la Partie A.1. du Bulletin des MUE. L'opposant est informé en conséquence. Si l'opposition est retirée avant cette date ou si la demande de MUE est refusée ou retirée avant la publication, la taxe d'opposition est remboursée.

2.2 Paiement

Pour les règles générales relatives aux paiements, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs.

2.2.1 Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition

Article 5, paragraphe 2, du RDMUE

Si l'Office a reçu le paiement dans le délai d'opposition, mais que l'acte d'opposition parvient tardivement, l'opposition est irrecevable. Dans ce cas, l'Office conserve la taxe d'opposition. L'opposant en reçoit la notification et peut soumettre ses observations sur la constatation d'irrecevabilité dans le délai fixé par l'Office.

Si l'opposant soumet des éléments de preuve convaincants, tels que des rapports de télécopie, un accusé de réception de courrier transmis par messenger et/ou de lettre recommandée, prouvant que l'acte d'opposition n'était pas hors délai et a en réalité bien été reçu par l'Office dans le délai d'opposition de trois mois, l'Office doit réexaminer sa constatation et considérer l'opposition comme recevable et présentée dans le délai d'opposition. Dans ce cas, l'examen de la recevabilité de l'opposition peut se poursuivre. Si les éléments de preuve présentés par l'opposant ne démontrent pas que l'acte d'opposition a été reçu dans le délai d'opposition ou si l'opposant ne donne pas suite dans le délai imparti, une décision déclarant l'irrecevabilité de l'opposition est rendue. Lorsque cette décision est notifiée à l'opposant, une copie de celle-ci doit être envoyée au demandeur.

2.2.2 Moment du paiement

Article 46, paragraphe 3, et article 180, du RMUE Article 5, paragraphe 1, du RDMUE
--

Le montant total de la taxe d'opposition doit parvenir à l'Office dans le délai d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas reçue dans le délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

2.2.2.1 Paiement par virement bancaire

Si des paiements par virement bancaire sont reçus après le délai d'opposition, ils sont considérés comme effectués dans le délai d'opposition si l'opposant (i) apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné à un établissement bancaire dans le délai d'opposition et (ii) acquitte une surtaxe égale à 10 % de la taxe d'opposition. Aucune surtaxe ne doit être payée si les éléments de preuve indiquent que l'ordre de paiement a été donné à la banque au moins 10 jours avant l'expiration du délai d'opposition.

2.2.2.2 Paiement par compte courant

Articles 179, paragraphe 1, et 180, paragraphe 1, du RMUE Décision n° EX-17-7 du directeur exécutif de l'Office relative aux modes de paiement des taxes et tarifs et déterminant le montant minime des taxes et tarifs
--

Si l'opposant ou son représentant possède un compte courant, le paiement est réputé effectué le jour où l'opposition parvient à l'Office.

Étant donné qu'un paiement est réputé avoir été effectué à la date de réception de l'opposition, si l'acte d'opposition est reçu hors délai, le paiement est également hors délai. En conséquence, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

L'absence d'indication ou l'indication erronée du montant de la taxe d'opposition n'a aucune conséquence négative dans la mesure où il est clair que l'opposant entendait payer le montant de la taxe d'opposition.

Même en l'absence de demande expresse de la part de l'opposant, l'existence d'un compte courant est suffisante dans ce cas pour que celui-ci soit débité du montant dû. Cette règle s'applique, qu'il y ait ou non utilisation du formulaire d'opposition.

La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant souhaitant exclure l'utilisation du compte courant pour le paiement d'une taxe ou de frais particuliers en informe l'Office par écrit (en indiquant, p. ex., un virement bancaire).

Paiement de la taxe d'opposition par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers

Le paiement d'une taxe d'opposition par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers requiert le consentement explicite du titulaire de ce compte, par lequel ce dernier autorise le débit du montant de la taxe de son compte. Dans ce cas, l'opposant doit déposer une autorisation au cours du délai d'opposition.

Le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

Article 99 du RMUE Article 5, paragraphe 1, du RDMUE

Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et cette constatation doit être notifiée à l'opposant.

Une copie de cette lettre est envoyée simultanément au demandeur pour information.

Si, dans le délai imparti, l'opposant apporte la preuve que l'Office constate que la perte de droits n'est pas correcte et que le paiement a été effectué dans le délai, une notification doit être envoyée, et une copie de celle-ci doit être transmise au demandeur avec la preuve produite par l'opposant.

Si une opposition est réputée ne pas avoir été déposée, l'opposant a le droit de demander une décision officielle dans les deux mois. Dans ce cas, la décision doit être notifiée aux deux parties.

Dans les cas où la taxe d'opposition n'est pas acquittée intégralement à l'issue du délai d'opposition, voir point 5.4.1 ci-dessous.

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

Article 146, paragraphe 5, paragraphe 6, point a) et paragraphe 7, du RMUE Article 5, paragraphes 3 et 4, et article 65, du RDMUE
--

2.3.1 Langue de procédure

L'acte d'opposition doit être déposé dans l'une des cinq langues de l'Office. Les règles relatives à la langue de la procédure sont expliquées en détail dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de procédure.

Conformément à ces règles, dans les procédures d'opposition, il arrive que l'opposant ait le choix entre deux langues de procédure (la première et la seconde langue de la demande de MUE contestée, qui sont toutes deux des langues de l'Office) ou qu'une seule langue de procédure soit disponible (lorsque la première langue ne correspond à aucune des cinq langues de l'Office, la langue de la procédure d'opposition doit nécessairement être la seconde langue de la demande de MUE contestée).

S'il lui est possible de choisir, la langue de procédure est celle indiquée expressément par l'opposant dans l'acte d'opposition ou, en l'absence d'indication expresse, la langue dans laquelle l'acte d'opposition a été déposé, pour autant qu'il s'agisse, dans les deux cas, de l'une des langues de procédure possibles. .

Lorsque l'opposant ne choisit pas la langue de procédure qui convient, le RMUE distingue deux scénarios différents: dans le premier, la langue incorrecte est une langue de l'Office; dans le second, la langue incorrecte est l'une des langues officielles de l'Union (mais pas une langue de l'Office). Selon l'un ou l'autre scénario, les conséquences sont différentes et les délais que l'opposant doit respecter pour choisir la langue de procédure correcte et présenter la traduction de l'acte d'opposition sont différents:

- Si la langue choisie par l'opposant est une **langue de l'Office**, mais pas l'une des langues de procédure possibles, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période d'opposition de trois mois**. La langue dans laquelle l'acte d'opposition a été traduit deviendra alors la langue de la procédure. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'article 146, paragraphe 7, du RMUE, et l'article 5, paragraphes 3 et 4, du RDMUE s'appliquent.
- Si la langue choisie par l'opposant **n'est pas une langue de l'Office**, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **pendant les trois mois de la période d'opposition**. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'article 146, paragraphe 5, du RMUE s'applique car il spécifie clairement que l'acte d'opposition doit être déposé dans une langue de l'Office. Ce dernier n'étant pas déposé dans une langue de l'Office, le délai d'un mois octroyé pour remédier au manquement à l'article 146, paragraphe 7, du RMUE et à l'article 5, paragraphe 3, du RDMUE ne s'applique pas.

Dans les cas où la langue choisie par l'opposant n'est pas l'une des langues de procédure possibles, toute correspondance établie par l'Office pour l'opposition doit être rédigée dans la première langue de la marque contestée, dans la mesure où il s'agit d'une langue de l'Office, ou dans la seconde langue, si la première n'est pas l'une des cinq langues de l'Office.

L'exigence linguistique de l'acte d'opposition est une condition absolue de recevabilité et sera traitée comme expliqué au point 2.4.1 ci-dessous.

S'agissant de l'utilisation des formulaires officiels, la deuxième phrase de l'article 146, paragraphe 6, du RMUE stipule que lorsque le formulaire fourni par l'Office est utilisé, il peut l'être dans toute langue officielle de l'Union sous réserve qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office en ce qui concerne les éléments textuels.

Lorsque l'opposant utilise le formulaire officiel dans une langue qui ne peut être la langue de la procédure, tous les éléments textuels sont rédigés dans la langue erronée et une langue a été choisie qui ne peut être la langue de la procédure, les principes précités s'appliquent. Lorsque la langue erronée choisie est une langue de l'Office, l'opposant doit produire de sa propre initiative une traduction dans un délai d'un mois. Lorsque la langue incorrecte choisie n'est pas une langue de l'Office, il ne peut être remédié à cette irrégularité après l'expiration de la période d'opposition et l'opposition sera considérée comme irrecevable.

2.3.2 Exemples

Voici quelques exemples pour illustrer ce qui a été expliqué au point 2.3.1 ci-dessus:

- a) Les langues de la demande de MUE sont le portugais et l'anglais. L'opposant forme une opposition en portugais, choisissant le portugais comme langue de procédure. La langue de procédure n'étant pas correcte puisque le portugais n'est pas une langue de l'Office, l'opposant doit présenter une traduction de l'acte d'opposition en anglais (seule langue correcte) avant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais deviendra ainsi la langue de procédure.
- b) Les langues de la demande de MUE sont le bulgare et l'anglais. L'opposant forme une opposition en bulgare et indique expressément en bulgare que la langue de procédure est l'anglais. L'Office ne peut pas accepter qu'il soit indiqué en bulgare que la langue utilisée doit être l'anglais. La langue de procédure n'étant pas correctement indiquée puisque le bulgare n'est pas une langue de l'Office, l'opposant doit présenter la traduction de l'acte d'opposition en anglais (seule langue correcte) avant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais deviendra ainsi la langue de procédure.
- c) Les langues de la demande de MUE sont l'allemand et l'anglais. L'opposant forme une opposition en français. Le français étant une langue de l'Office et la langue de procédure pouvant être l'allemand ou l'anglais, l'opposant doit produire la traduction en allemand ou en anglais dans un délai d'un mois suivant l'expiration de la période d'opposition. L'anglais ou l'allemand deviendra ainsi la langue de procédure.

Dans tous les exemples précités, si l'opposant ne présente pas la traduction dans une langue correcte dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. Cependant, dans les exemples précités, si le formulaire officiel avait été utilisé respectivement en portugais, en bulgare et en français, mais si l'acte d'opposition avait été rédigé entièrement en anglais indiquant l'anglais comme langue de procédure, ceci aurait été recevable sans qu'il soit nécessaire de présenter une traduction en anglais. Il ne serait donc pas nécessaire de fournir une traduction du formulaire officiel si tous les éléments textuels et l'indication de la langue étaient en anglais.

2.4 Examen de la recevabilité

Article 2, paragraphe 2 et article 5, paragraphes 3 et 5, du RDMUE

L'examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives:

- les conditions absolues sont les indications et les éléments que doit contenir l'acte d'opposition ou qui doivent être produits par l'opposant de sa propre initiative dans le délai d'opposition comme le prévoient l'article 2, paragraphe 2, points a) à c), du RDMUE, et l'article 146, paragraphes 5 et 7, du RMUE;
- les conditions relatives sont les indications et éléments qui, s'ils ne sont pas présentés dans le délai d'opposition, donnent lieu à une notification d'irrégularité de la part de l'Office et à la fixation d'un délai non prorogeable de deux mois à l'opposant pour remédier à l'irrégularité, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RDMUE;

En outre, des indications facultatives sont énoncées à l'article 2, paragraphe 2, point i), et à l'article 2, paragraphe 4, du RDMUE, qui n'aboutissent pas à une conclusion d'irrecevabilité, à savoir une description précise ou une indication des produits et services contre lesquels l'opposition est formée.

Afin d'évaluer la recevabilité de l'opposition, l'Office doit se fonder uniquement sur les revendications contenues dans les documents soumis par l'opposant dans le délai d'opposition (décision du 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

Les éléments d'identification doivent être recherchés non seulement dans l'acte d'opposition, mais aussi dans les annexes ou dans d'autres documents joints à l'acte d'opposition ou tout document soumis pendant le délai d'opposition.

Étendue de l'examen de la recevabilité

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si au moins l'un d'eux est clairement identifié. Si le seul droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée n'est pas dûment identifié, l'opposition est irrecevable, et l'opposant est invité à présenter ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision sur l'irrecevabilité ne soit rendue. Si le seul droit antérieur sur lequel se fonde l'opposition est dûment identifié (conditions absolues), l'Office examine s'il répond également aux conditions relatives de recevabilité.

Si l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs et qu'au moins l'un d'eux a été correctement identifié, il peut être procédé à l'examen de la recevabilité (conditions relatives) sur ce droit antérieur. Les parties en sont informées lorsque la notification des délais de la procédure d'opposition est envoyée aux parties.

Si nécessaire, la question de la recevabilité est examinée dans le cadre de la décision sur l'opposition.

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

Les conditions absolues de recevabilité ne peuvent être corrigées qu'à l'initiative de l'opposant pendant la période d'opposition de trois mois, faute de quoi l'opposition est irrecevable. Une invitation à présenter des observations sur l'irrecevabilité doit être envoyée. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision rejetant l'opposition comme étant irrecevable est envoyée à l'opposant, avec copie au demandeur.

2.4.1.1 Identification de la demande de MUE contestée

Article 2, paragraphe 2, point a), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

Les éléments obligatoires pour l'identification de la demande de MUE contestée sont le numéro de la demande et le nom du demandeur.

Si, par exemple, le numéro de demande indiqué ne correspond pas au nom du demandeur indiqué, l'Office décidera s'il peut identifier, sans doute aucun, la demande de MUE contestée. Si le nom du demandeur n'est pas mentionné, il peut être trouvé dans le système informatique de l'Office.

La date de publication est une indication facultative, qui permet un double contrôle aux fins de l'identification de la demande de MUE. Même si cette date n'apparaît pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de MUE.

Dans un acte d'opposition, une seule demande de MUE peut être contestée.

2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs

Article 8, paragraphe 2, du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

Droits invoqués qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 46, paragraphe 1, du RMUE

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d'autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de MUE. La vérification de l'existence d'au moins un droit antérieur s'effectue au stade de l'examen de la recevabilité.

Pour qu'un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l'absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de MUE, l'heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (arrêt du 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157). Si la priorité est revendiquée, il convient de la déterminer dans la mesure où les produits et services pertinents sont antérieurs. Pour plus d'informations, voir Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

Lorsque la seule marque invoquée ou lorsque toutes les marques antérieures ne sont pas antérieures, l'Office informe l'opposant de l'irrecevabilité et l'invite à présenter ses observations sur cette question avant de rendre une décision sur l'irrecevabilité.

Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits, dont l'un est antérieur et l'autre ou plusieurs autres ne le sont pas, l'Office notifie la recevabilité de l'opposition sur la base du droit antérieur.

Demands ou enregistrements antérieurs de marque au sens de l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), et Article 39, paragraphe 3, du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b), article 5, paragraphe 3, et article 7, paragraphes 1, 4 et 5, du RDMUE.

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques de l'Union européenne, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les «marques anciennement de l'Union européenne» pour lesquelles une requête en transformation a été déposée) ainsi que les enregistrements internationaux en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid, produisant leurs effets dans un État membre.

Les éléments absolus d'identification pour les enregistrements et demandes antérieurs de marque sont:

- le numéro de l'enregistrement ou de la demande;

les demandes nationales découlant de la transformation d'une demande antérieure ou d'un enregistrement antérieur de MUE sont réputées effectuées dès qu'une requête en transformation valable est présentée. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dès lors que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement de MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation;
- l'indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée;
- l'État membre, y compris le Benelux, où la marque antérieure est enregistrée ou demandée ou, le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une MUE.

Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il s'agit du certificat d'un enregistrement international, l'opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les États membres désignés et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat. Toutefois, l'enregistrement de base constitue un droit antérieur indépendant, qui peut être revendiqué séparément.

En l'absence des indications qui précèdent, le droit en cause sera irrecevable.

L'ancienneté revendiquée dans une MUE peut être prise en considération, au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, à condition que le titulaire de la MUE ait

renoncé à la marque antérieure ou l'ait laissée s'éteindre au sens de l'article 39, paragraphe 3, du RMUE et que ce fait ait été prouvé par l'opposant.

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque de l'Union européenne en faisant explicitement valoir, pendant le délai d'opposition de trois mois, que la marque nationale continue d'exister en raison de l'ancienneté revendiquée dans la MUE. Un lien clair doit être établi entre la MUE indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la MUE. Dans le délai imparti conformément à l'article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'administration par laquelle la marque nationale a été enregistrée, établissant que le titulaire de la marque nationale a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'article 39, paragraphe 3, du RMUE.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE

Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b) sous i), du RDMUE

En application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition peut être fondée sur une marque jouissant d'une renommée. La marque jouissant d'une renommée peut être une marque de l'Union européenne antérieure, un enregistrement international, Benelux et national antérieur ou une demande antérieure soumise à enregistrement.

Les exigences d'identification sont les mêmes que pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marque visés à l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE (voir ci-dessus).

Marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE

Article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b), sous i) et ii) et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

L'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE protège les marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Il peut s'agir d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement, d'une marque non enregistrée ou d'une marque non enregistrée sur le territoire où le caractère notoirement connu est revendiqué (indépendamment de leur enregistrement sur le territoire d'origine).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

- une indication de l'État membre dans lequel la marque est revendiquée comme notoirement connue;
- une représentation de la marque. Pour les marques verbales, il s'agit de l'indication du mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques, il convient de fournir la représentation de la marque notoirement connue (en couleur, le cas échéant), telle qu'elle est utilisée et revendiquée. Si l'opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais qu'aucune représentation de la marque notoirement connue n'est fournie,

l'Office présume que les deux marques font référence au même signe et que l'opposant revendique la renommée de la marque enregistrée (décision du 17/10/2007, R 160/2007-1, QUART / Quarto).

En l'absence des indications qui précèdent, le droit en cause sera irrecevable.

Marque demandée par un agent au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE

Article 8, paragraphe 3, du RMUE Article 2, paragraphe 2, point b), sous iii), du RDMUE
--

Une marque demandée par un agent est une MUE dont l'opposant prétend que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec l'opposant (son agent ou représentant), a demandé cette marque sans son consentement.

Les éléments absolus d'identification des demandes/enregistrements antérieurs de marque sont les suivants:

- une indication du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;
- l'indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée, le cas échéant;
- le numéro de l'enregistrement ou de la demande.

Les éléments absolus d'identification des marques antérieures non enregistrées sont les suivants:

- une indication du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée;
- une représentation de la marque (en couleur, le cas échéant).

C'est uniquement lorsque la marque antérieure du titulaire est une marque non enregistrée que la représentation de la marque (en couleur, le cas échéant) doit être fournie, parce que, dans ce cas, aucun numéro d'enregistrement ne peut être donné pour identifier clairement la marque antérieure. Pour les marques verbales non enregistrées, il convient d'indiquer le mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques non enregistrées, la représentation de la marque telle qu'elle est utilisée et revendiquée par le titulaire doit être fournie. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE).

En l'absence des indications qui précèdent, le droit en cause sera irrecevable.

Marques antérieures non enregistrées et signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Article 8, paragraphe 4, du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b), sous iii), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

Cette catégorie est constituée de signes non enregistrés et utilisés dans la vie des affaires, ainsi que d'un grand nombre de droits antérieurs différents, parmi lesquels les droits relatifs à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à des titres d'œuvres littéraires ou artistiques protégées ainsi que le droit à un signe en vertu d'une action en contrefaçon («passing-off»).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

- l'indication du type ou de la nature du droit. La nature du droit détermine l'étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que «nom commercial», «dénomination sociale», «enseigne», «passing-off», «titre d'une œuvre littéraire ou artistique protégée» sont des indications admissibles de la nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que «droit coutumier» ou «concurrence déloyale», sans indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis (cette liste n'est pas exhaustive).

Si l'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait être un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, par exemple un droit d'auteur ou un dessin ou modèle, l'opposition est recevable. Néanmoins, après l'ouverture de la procédure, l'opposition sera rejetée sur le fond;

- l'indication de l'État membre dans lequel l'existence du droit est revendiquée;
- une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

En l'absence des indications susvisées, le droit pertinent est irrecevable.

Appellation d'origine et/ou indications géographiques protégées au sens de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE

Article 8, paragraphe 6, du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point b), sous v), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

En vertu de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE, une opposition peut être formée sur la base d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique antérieure. Les indications absolues sont les suivantes:

- une indication de la nature du droit, à savoir l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée;
- une indication du territoire dans lequel l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée est déclarée être protégée, à savoir l'Union ou un État membre;

- une représentation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée (mot uniquement).

En l'absence des indications qui précèdent, le droit en cause sera irrecevable.

2.4.1.3 Identification des motifs

Article 46, paragraphe 3, et article 94 du RMUE
Article 2, paragraphe 2, point c) et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n'est pas recevable, s'il n'est pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition.

L'indication des motifs doit consister en une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l'article 8 du RMUE, sont remplies. La présentation d'observations et preuves est facultative à ce stade de la procédure.

En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si l'une des cases correspondantes du formulaire d'opposition est cochée ou s'ils peuvent être déduits des arguments de l'opposant présentés au cours de la période d'opposition. Dans les deux cas, il est possible d'identifier les motifs au cours de la période d'opposition, sans doute aucun, et l'opposition est recevable.

Dans le cas contraire, avant de rejeter l'opposition, il convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition et des autres documents déposés: peu importe que ces motifs soient indiqués dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents produits à l'appui. Les motifs doivent être clairs et sans équivoque.

L'opposant est invité à formuler ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision de rejet de l'opposition ne soit rendue.

2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

Article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RDMUE

Les irrégularités relatives sont celles auxquelles il peut être remédié après l'expiration du délai d'opposition. L'Office invite l'opposant à remédier aux irrégularités dans les deux mois suivant la notification desdites irrégularités. Si l'opposant y remédie, l'opposition est réputée recevable; dans le cas contraire, elle est rejetée pour irrecevabilité.

2.4.2.1 Dates

Article 2, paragraphe 2, points d) et e), et article 5, paragraphe 5, du RDMUE

Ces dates comprennent la date de dépôt et, le cas échéant, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure.

Cette exigence s'applique aux droits suivants:

- des demandes antérieures ou des enregistrements antérieurs de marque de l'Union européenne, nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE;
- des marques antérieures au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE, si elles sont enregistrées;
- des marques antérieures jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Dans le cas d'une opposition fondée sur une appellation d'origine ou une indication géographique protégée, la date de la demande d'enregistrement ou, si cette date n'est pas connue, la date à partir de laquelle la protection est accordée.

Ces indications peuvent être importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de l'identification des marques/signes antérieurs susmentionnés. Il suffit que ces éléments apparaissent dans les documents joints.

2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure ou d'un signe antérieur

Article 2, paragraphe 2, point f), article 5, paragraphe 5, et article 63, paragraphe 3, du RDMUE

Pour les droits qui ne font pas l'objet d'un enregistrement, il s'agit d'une condition absolue de recevabilité, étant donné qu'à défaut, le droit antérieur ne saurait être déterminé (voir ci-dessus).

La condition relative de recevabilité consistant à fournir une représentation de la marque conformément à l'article 2, paragraphe 2, point f), du RDMUE, s'applique aux droits suivants:

- des demandes antérieures ou des enregistrements antérieurs de marque nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMUE;
- des marques antérieures jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE;
- des marques déposées par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMUE), si elles sont enregistrées.

Si une représentation correcte de la marque ou du signe n'est pas jointe à l'acte d'opposition, l'opposant doit être informé de l'irrégularité. S'il n'y remédie pas dans le délai de deux mois imparti, le droit antérieur est considéré comme irrecevable et est rejeté.

Si la marque antérieure est une MUE, il n'est pas nécessaire de fournir une représentation étant donné qu'elle est disponible dans la base de données de l'Office.

Si la marque est une marque verbale, une indication du mot suffit pour considérer qu'une représentation correcte de la marque a été présentée.

Aux mêmes fins, dans le cas d'une marque figurative, tridimensionnelle ou autre, une représentation de la marque telle qu'elle a été demandée ou enregistrée doit être présentée. Si la marque est en couleur, au moins une représentation de la marque en couleur doit être présentée.

Une marque antérieure est identifiée comme une marque en couleur uniquement si une représentation en couleur de la marque est jointe, ou si une indication à cet égard est donnée dans l'acte d'opposition ou dans les documents qui y sont joints. Dès lors, si une indication à cet égard figure dans les documents présentés sans être accompagnée d'une représentation de la marque en couleur (à savoir, aucune représentation graphique de la marque n'est fournie ou une représentation de la marque en noir et blanc est déposée), l'Office notifie cette irrégularité. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois, le droit antérieur est considéré comme irrecevable et est rejeté.

Une représentation en couleur de la marque n'est pas obligatoire si la marque nationale n'a pas été publiée (pour des raisons techniques) en couleur, comme c'est le cas, par exemple, à Chypre et en Lettonie. Le cas échéant, l'opposant n'est invité ni à fournir une représentation en couleur, ni à produire une traduction des indications de couleur(s) fournies dans la langue d'origine.

Les pays suivants ont toujours publié en couleur ou le font depuis la date indiquée:

- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Croatie (2009)
- République tchèque (1999)
- Danemark
- Estonie (2003)
- Finlande (2005)
- France (1992)
- Allemagne
- Grèce (2007)
- Irlande (2003)
- Italie
- Hongrie
- Lituanie (depuis juillet 2009)
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- Pologne (2003)
- Portugal (2006)
- Roumanie
- Slovaquie (2008)
- Slovénie (1992)
- Espagne (depuis le 31 juillet 2002)
- Suède
- Royaume-Uni (2004).

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

Si la représentation déposée n'est pas claire, l'Office peut en réclamer une plus nette. Si la représentation reçue est incomplète ou illisible et que l'opposant ne se conforme pas à l'invitation de fournir une représentation plus nette, la représentation est réputée ne pas avoir été reçue et le droit est considéré comme irrecevable et est donc rejeté.

2.4.2.3 Produits et services

Article 2, paragraphe 2, point g) et article 5, paragraphe 5, du RDMUE
--

L'article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE stipule que l'acte d'opposition doit contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l'opposition se fonde. Cette règle s'applique à tous les types de droits antérieurs.

L'opposition peut être fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d'entre eux. These goods and services must be listed in the language of the proceedings.

Si les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et services sur lesquels l'opposition n'est pas fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu'ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

Une indication du ou des numéros de classe ou une référence à «tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée» sont acceptées comme indication suffisante des produits et services couverts par les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée, à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle contenant la liste des produits et services couverts par la marque soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID de façon à identifier clairement le ou les numéros de classe pertinents).

Si une indication telle que «l'opposition se fonde sur tous les produits compris dans la classe 9» est utilisée et qu'un certificat d'enregistrement dans la langue de la procédure n'est pas annexé, l'Office demandera une liste des produits dans la langue de la procédure. Une indication de ce type est uniquement acceptable dans le cas où l'opposant répond qu'il est titulaire d'un enregistrement avec une description indiquant que le signe est enregistré pour «tous les produits compris dans la classe 9».

En outre, lorsque l'opposant indique dans le formulaire d'opposition que l'opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré», mais n'énumère ensuite qu'une «partie» de ces produits et services (par rapport au certificat d'enregistrement ou à l'extrait officiel pertinent joint au formulaire d'opposition), l'Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l'acte d'opposition, que l'opposition se fonde sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré».

Même si l'opposant n'a pas indiqué – ou ne l'a pas fait clairement – sur quels produits et/ou services il fonde son opposition, il suffit qu'un certificat d'enregistrement établi dans la langue de la procédure soit joint. L'opposition est alors présumée se fonder sur les produits et services mentionnés dans le certificat. Toutefois, si le certificat est établi dans une langue autre que celle de la procédure, l'irrégularité doit être notifiée.

Lorsqu'une opposition est fondée sur l'indication «tous les produits et services identiques/similaires», il convient de demander des éclaircissements étant donné que cette formulation ne suffit pas pour identifier le fondement de l'opposition.

Pour les oppositions fondées sur des marques antérieures ou des droits antérieurs non enregistrés, l'opposant doit indiquer les activités commerciales dans le cadre desquelles ils sont utilisés.

Aspects spécifiques: Oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'UE

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'UE, une indication du ou des numéros de classe ne figurant que dans l'acte d'opposition ne suffit pas pour identifier les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. Si l'opposition est fondée sur tout ou partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées ou demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de la procédure d'opposition. Cette liste doit inclure tous les produits ou services couverts par cette marque ou, à tout le moins, les produits ou services pertinents sur lesquels se fonde l'opposition.

2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d'une renommée: étendue territoriale de la renommée

Lorsque l'opposant invoque l'article 8, paragraphe 5, du RMUE dans le cadre d'une marque nationale, l'Office considère que la renommée est revendiquée pour le territoire sur lequel la marque nationale antérieure est protégée.

Lorsque l'opposant invoque l'article 8, paragraphe 5, du RMUE dans le cadre d'une marque internationale, il doit identifier les territoires sur lesquels il revendique la renommée de sa marque. En l'absence de cette indication, l'Office considère que la renommée est revendiquée pour tous les territoires sur lesquels la marque antérieure est protégée.

Lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, aucune indication n'est requise car la renommée est réputée revendiquée pour l'Union européenne.

2.4.2.5 Identification de l'opposant

Article 46, paragraphe 1, du RMUE
Article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE
Article 2, paragraphe 2, point h), sous i), du RDMUE

L'opposant peut être une personne physique ou morale. Afin de pouvoir identifier l'opposant, ses nom et adresse doivent être indiqués.

À ce jour, il n'y a jamais eu de cas où l'opposant n'ait pas été identifié. Si seuls sont indiqués le nom de l'opposant et, par exemple, son numéro de télécopieur, l'opposant est invité à fournir ses coordonnées complètes.

En examinant l'identification de l'opposant, il y a lieu de vérifier s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Si cette information n'est pas clairement indiquée ou si le type de personne morale (p. ex. GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas précisé, l'irrégularité doit être notifiée à l'opposant.

Qualité pour agir

Article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE
Article 2, paragraphe 2, point h), sous i) et iii), du RDMUE

Sauf mention contraire, l'opposant est présumé être le titulaire du droit antérieur. Ce n'est que dans le cas où l'opposant agit en qualité de licencié habilité ou de personne habilitée en vertu du droit national applicable qu'il est tenu de présenter une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition. Si ces renseignements ne sont pas communiqués, une notification d'irrégularité est envoyée.

En application de l'article 2, paragraphe 2, point h), sous iii), du RDMUE, un opposant agissant en qualité de licencié ou de personne habilitée doit mentionner ses nom et adresse conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE.

- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 1, ou à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE et, partant, sur des demandes ou des enregistrements de marque, il peut être déposé par le titulaire et par les licenciés de ces demandes ou enregistrements, pour autant qu'ils soient autorisés par le titulaire.
- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 3, du RMUE (marque demandée par un agent), il peut être déposé par le titulaire de cette marque.
- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 6, du RMUE (marques antérieures ou signes antérieurs), il peut être déposé par le titulaire de cette marque ou de ce signe antérieur ainsi que les personnes habilitées, en vertu de la législation nationale applicable, à exercer les droits découlant de la marque antérieure ou du signe antérieur.

- Si l'acte d'opposition est fondé sur les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 6, du RMUE, il peut être déposé par toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'UE ou du droit national applicable, à exercer les droits découlant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée antérieure.

Pour autant que l'opposant se prévale d'un droit ou d'un enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne, il est en droit de former une opposition, quel que soit son pays d'origine.

Changement de titulaire (transfert de la marque antérieure) avant le dépôt de l'acte d'opposition

Si la marque antérieure a été transférée avant le dépôt de l'acte d'opposition, il y a lieu d'opérer une distinction entre les oppositions fondées sur une MUE antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de marques nationales.

Oppositions fondées sur une MUE antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque de l'Union européenne ne peut être formée par l'ayant droit du titulaire d'une MUE que si les conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 11, du RMUE sont remplies, à savoir uniquement si l'opposant a, au moment du dépôt de l'opposition, déposé une demande d'enregistrement du transfert. Conformément à l'article 20, paragraphe 12, du RMUE, lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert.

Il incombe à l'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par l'Office lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque l'opposant mentionne dans l'explication des motifs de son opposition qu'il est le nouveau titulaire (ou qu'il utilise des termes similaires) que l'Office doit l'inviter à indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du transfert est parvenue ou a été envoyée à l'Office.

Opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale

Étant donné que les pratiques diffèrent selon les États membres en ce qui concerne la nécessité d'enregistrer le transfert dans le registre national des marques pour se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement, une opposition fondée sur une demande ou un enregistrement de marque nationale peut être formée par «l'ancien» titulaire ou par l'ayant droit.

Dans certains cas, l'opposition est formée par l'opposant A, alors que la marque appartient à B après transfert de la marque antérieure sur laquelle est fondée l'opposition. Vu la possibilité que A apparaisse toujours comme titulaire dans le registre correspondant, l'Office considère l'opposition comme valable même si A est indiqué comme opposant, alors que celui-ci n'est plus le titulaire de la marque antérieure.

Si l'opposition est déposée en indiquant B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure, l'opposition est recevable sur la base de l'hypothèse que la marque antérieure a été

transférée à B avant le dépôt de l'opposition (ou qu'il forme l'opposition en qualité de licencié, si cette indication figure dans l'acte d'opposition). Cependant, l'habilitation à former l'opposition (p. ex., la preuve d'un transfert ou de l'octroi d'une licence avant le dépôt de l'opposition) doit être prouvée dans le délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

Pluralité d'opposants

Article 2, paragraphe 1 et article 73, paragraphe 1, du RDMUE

Il arrive que l'acte d'opposition indique plusieurs opposants. Il n'y a que deux situations où l'Office admet deux ou plusieurs personnes séparées (physiques ou morales) en qualité d'opposants, à savoir:

- si ces personnes sont cotitulaires de la marque antérieure ou du droit antérieur;
- si l'opposition est formée par le titulaire ou cotitulaire d'une marque antérieure ou d'un droit antérieur, conjointement avec un ou plusieurs licenciés de ces marques antérieures ou droits antérieurs.

Lorsque rien n'indique que la pluralité d'opposants satisfait à l'une de ces deux conditions, il y a lieu d'inviter ces derniers à préciser leur relation (cotitulaires ou titulaire/licencié) ou de désigner l'un d'entre eux comme opposant unique.

Lorsqu'une marque antérieure et/ou un droit antérieur sont détenus par plus d'un titulaire (cotitulaires), l'opposition peut être formée par l'un d'entre eux ou par tous.

Cependant, si les opposants informent l'Office que, par exemple, la société A B.V. détient cinq des droits antérieurs et que la société A PLC en détient cinq autres, ils doivent indiquer avec lequel des deux titulaires la procédure d'opposition sera poursuivie. En conséquence, cinq des dix droits antérieurs ne seront pas pris en considération. Si les opposants ne donnent pas valablement suite à cette demande dans le délai de deux mois imparti, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Recevable

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaire	A/B	A	A	A	A

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaires	A/B	A/C	A	A	A

La seconde combinaison n'est recevable que si au moins A est l'un des opposants.

Non recevable

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaires	A	A	B	B	B

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure avec A ou B comme opposant.

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaires	A/B	A	A	B	B

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition en tant qu'opposants multiples sur la base des trois premières marques antérieures ou en tant qu'opposants multiples sur la base des première, quatrième et cinquième marques antérieures.

Marques antérieures	1	2	3	4	5
Titulaires	A/B/C	B/C	A	A	A

Les opposants seront invités à indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition soit en tant qu'opposants multiples A, B et C sur la base de la première et de la deuxième marque antérieure ou en tant qu'opposants multiples sur la base des première, troisième, quatrième et cinquième marques antérieures.

Indication de relations autres que la copropriété

Lorsque deux opposants sont mentionnés dans l'acte d'opposition, l'un en qualité de titulaire du droit antérieur et l'autre en qualité de licencié (autorisé par le titulaire à former opposition), aucune objection n'est soulevée si le titulaire de tous les droits antérieurs sur lesquels est fondée l'opposition est la même personne morale ou physique, quel que soit le nombre de licenciés qui se joignent à lui.

Dans l'exemple suivant, l'opposition est recevable avec A, B et C comme opposants multiples:

Marques antérieures	1	2	3
Titulaire	A	A	A
Licenciés	B	C	Aucun

En revanche, dans le cas suivant, bien que B soit admis comme l'un des opposants multiples en qualité de licencié pour la marque antérieure 1, il ne peut l'être en qualité de titulaire de la marque antérieure 3. L'Office demandera aux opposants d'indiquer s'ils souhaitent poursuivre la procédure d'opposition avec A ou B comme opposant. À défaut d'une réponse des opposants, l'opposition est irrecevable.

Marques antérieures	1	2	3
Titulaire	A	A	B
Licenciés	B	C	A

Preuve

Lorsque l'opposition est fondée sur des marques antérieures enregistrées, le moyen le plus courant d'apporter la preuve de la copropriété est de présenter une copie du certificat d'enregistrement ou un extrait d'une base de données officielle. Si l'opposition

est fondée sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, mais que les opposants ont déjà apporté la preuve de copropriété d'une marque enregistrée antérieure, ils seront néanmoins invités à établir la propriété des autres droits antérieurs. À ce stade de la procédure d'opposition, les opposants ne sont pas tenus de produire la preuve de leurs marques antérieures ou droits antérieurs dès lors qu'une déclaration confirmant leur droit d'agir est jugée suffisante aux fins de la recevabilité de l'opposition.

2.4.2.6 Représentation professionnelle

Représentant

Articles 119 et 120 du RMUE Article 2, paragraphe 2, point h), sous ii), et article 73, du RDMUE

L'article 2, paragraphe 2, point h), sous ii), du RDMUE, dispose que si l'opposant a désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce dernier conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE. S'il y a pluralité d'opposants devant l'Office, un représentant commun doit être désigné.

Si l'opposant est un ressortissant de l'Espace économique européen (EEE) (et n'est donc pas tenu de se faire représenter en application de l'article 119 du RMUE), l'absence de désignation d'un représentant ou d'indication du nom ou de l'adresse professionnelle de celui-ci a pour seule conséquence que l'Office s'adressera directement à l'opposant.

Si l'opposant est tenu de se faire représenter en application de l'article 119 du RMUE, le défaut de désigner un représentant ou d'indiquer le nom ou l'adresse professionnelle de celui-ci constitue un motif relatif d'irrecevabilité. L'Office l'invitera à désigner un représentant et/ou à en communiquer les nom et adresse, à défaut de quoi l'opposition est rejetée.

Pour plus d'informations sur la représentation, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

2.4.2.7 Signature

Article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE
--

Un acte d'opposition doit être signé par l'opposant ou, en cas de dépôt par un représentant, par le représentant.

Si un acte d'opposition est déposé par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.2.8 Conditions relatives de recevabilité: sanctions

Article 5, paragraphe 5, du RDMUE

Si des conditions relatives de recevabilité ne sont pas remplies ou font défaut, l'opposant ou son représentant dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. Ce délai ne peut être prorogé.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité en temps utile, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité ou si l'irrégularité porte sur une partie des droits antérieurs, l'opposant est informé que l'opposition est recevable mais que les droits antérieurs concernés ne seront pas pris en compte.

2.4.3 Indications facultatives

2.4.3.1 Étendue de l'opposition

Article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE

L'acte d'opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services visés dans la demande de marque contestée.

Si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services désignés dans la demande de MUE, il doit identifier **clairement** ces produits.

L'étendue de l'opposition est clairement définie lorsque les produits indiqués sont des produits spécifiques désignés par un terme plus large utilisé dans la liste contestée (p. ex., l'opposition est dirigée contre des *pantalons*, et la demande de MUE porte sur des *vêtements* – dans cet exemple, les *pantalons* sont réputés être les seuls produits contestés). Par contre, lorsque l'opposant utilise une formulation ambiguë telle que «l'opposition est dirigée contre tous les produits similaires à...», lorsque les produits de l'opposant sont des succédanés des produits du demandeur ou que toute autre indication ne permet pas d'identifier clairement les produits et services contestés, l'opposition sera réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services de la marque faisant l'objet de l'opposition.

En outre, lorsque l'opposant indique dans le formulaire d'opposition que l'opposition est dirigée contre «une partie des produits et services de la marque contestée» mais énumère ensuite «tous» ces produits et services dans l'acte d'opposition ou dans les annexes, l'Office présumera, afin de surmonter le problème des informations contradictoires contenues dans l'acte d'opposition, que l'opposition est dirigée contre «tous les produits et services».

2.4.3.2 Description des motifs

Article 2, paragraphe 4, du RDMUE

La «description des motifs» correspond aux faits et observations sur lesquels l'opposition est fondée ainsi qu'aux preuves à l'appui de l'opposition.

Elle est facultative au stade du dépôt de l'opposition. Elle est admise lorsqu'elle accompagne l'acte d'opposition ou doit être présentée après l'expiration du délai de réflexion (article 7, paragraphe 1, du RDMUE). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l'opposition.

2.5 Notification de l'acte d'opposition

Articles 4, 5 et 6, du RDMUE

Décision n° EX-17-4 du directeur exécutif de l'Office concernant les communications par voie électronique

L'autre partie est informée de l'opposition par communication de tout acte d'opposition, de tout document produit par l'opposant ainsi que de toute communication adressée à l'une des parties par l'Office avant le début de la période de réflexion.

Une fois que l'opposition est jugée recevable, l'Office communique aux parties que la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après réception de cette communication. La notification fixe également un délai à l'opposant pour présenter des faits, preuves et observations à l'appui de son opposition, ainsi qu'un délai au demandeur pour soumettre ses observations en réponse. Il est important de noter qu'en raison des différents moyens de communication (communication électronique, télécopieur et courrier postal), les délais mentionnés dans cette notification sont fixés en fonction du canal de communication «le plus lent». Par exemple, si l'une des parties est informée par communication électronique, à travers la page internet officielle de l'Office, la notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle le document a été créé par les systèmes de l'Office. Dès lors, si la notification à l'autre partie est envoyée par télécopieur, cette dernière se verra également accorder cinq jours supplémentaires afin que les délais accordés dans les notifications coïncident. Pour de plus amples informations sur la communication avec l'Office, veuillez vous reporter aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais.

Chaque fois que l'opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en couleur, l'Office veille à ce que le demandeur reçoive la représentation en couleur. Dans certains cas, cela peut nécessiter une notification par la poste.

La notification n'est pas effectuée avant l'expiration de la période d'opposition.

3 Délai de réflexion

3.1 Début du délai de réflexion

Articles 5 et 7, article 6, paragraphe 1, article 8, paragraphes 2 et 9, du RDMUE
Communication n° 1/06 du président de l'Office

Lorsque l'opposition est jugée recevable, l'Office notifie aux parties que l'opposition est jugée recevable et que la phase contradictoire de la procédure est réputée ouverte deux mois après réception de ladite notification (sont ainsi concédés deux mois de réflexion avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise des effets juridiques, notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 18/10/2012 dans l'affaire C-402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), la notification envoyée aux parties les informant que l'opposition est recevable en application de la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 [devenu l'article 6, paragraphe 1, du RDMUE] constitue une décision pouvant faire l'objet d'un recours avec la décision finale concernant l'affaire, comme mentionné à l'article 58, paragraphe 2, du RMUE. En conséquence, l'Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois après la notification. Il peut être prorogé.

L'opposant dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai de réflexion pour présenter des faits, preuves ou observations, indépendamment du fait qu'il ait déjà présenté ces faits, preuves ou observations dans l'acte d'opposition. Au cours de ce même délai, l'opposant doit également présenter des éléments à l'appui de son ou ses droits antérieurs.

La demande faite à l'opposant est une **invitation générale** à compléter son dossier au sens de l'article 7 du RDMUE. L'Office **ne** précise **pas** la nature et le type de pièces nécessaires pour compléter le dossier (voir, en particulier, l'article 8, paragraphe 9, deuxième phrase, du RDMUE). Il incombe, en revanche, à l'opposant de décider quelles pièces il entend présenter.

Dans la pratique, le délai de présentation de ces éléments supplémentaires est fixé à quatre mois à compter de la date de la notification. En conséquence, les opposants doivent savoir que le délai de présentation de ces éléments supplémentaires n'est pas un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réflexion, mais bien un délai de quatre mois à compter de la notification.

Le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour répondre à l'opposition. Plutôt que de fixer un délai de deux mois séparé (deux mois de délai de réflexion, deux mois pour compléter l'opposition, deux mois pour répondre), la période impartie pour répondre à l'opposition est fixée à six mois à compter de la notification de la recevabilité (date de début du délai de réflexion).

Si l'opposant complète son opposition à tout moment entre la notification et l'expiration des quatre mois qui lui sont impartis, les pièces supplémentaires seront transmises au demandeur sans modifier le délai qui lui a été accordé pour répondre à l'opposition. Cependant, si les pièces supplémentaires parviennent à l'Office sans laisser un temps suffisant pour les transmettre au demandeur dans la période impartie à l'opposant, ces pièces seront alors transmises au demandeur en fixant un nouveau délai de deux mois

pour répondre à l'opposition. Ce délai distinct de deux mois commence à courir à la date de réception de la notification des pièces supplémentaires afin de garantir que le demandeur dispose toujours de deux mois complets pour préparer sa réponse.

3.2 Prolongation du délai de réflexion

Article 146, paragraphes 5 à 7 et 9, du RMUE
Article 6, paragraphe 1, du RDMUE
Communication n° 1/06 du président de l'Office

Le délai de réflexion peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois si les deux parties présentent des requêtes de prorogation en ce sens avant l'expiration dudit délai. L'Office accordera une prorogation de 22 mois, quelle que soit la durée de prorogation demandée.

Il n'est pas possible de contourner la limitation du délai de réflexion à 24 mois en demandant une suspension. Des demandes peuvent être acceptées à ce stade, mais elles ne deviendront effectives qu'à l'expiration du délai de réflexion. Lorsque les parties invoquent des négociations en cours, la procédure n'est pas suspendue durant le délai de réflexion, mais une demande de suspension peut être introduite à l'expiration dudit délai.

Pour proroger le délai de réflexion, les conditions suivantes doivent être remplies:

- une demande signée doit être présentée par les deux parties. Elle peut prendre la forme de deux demandes distinctes ou d'une demande commune. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le motif pour lequel la prorogation est demandée;
- la demande doit être rédigée dans la langue de la procédure. À titre alternatif, la demande peut être déposée dans l'une des langues de l'Office. Toutefois, une traduction doit être présentée dans le mois suivant le dépôt de la demande, à l'initiative des parties. L'Office n'envoie pas de lettre invitant les parties à présenter une demande de prorogation;
- la demande doit être déposée au plus tard à la date d'expiration du délai de réflexion. Toute demande déposée après l'expiration du délai de réflexion est rejetée. Si l'une des parties dépose la demande durant le délai de réflexion et l'autre après l'expiration de celui-ci, la prorogation sera également refusée.

Il convient de distinguer la prorogation de la période de réflexion des demandes de prolongations de délai ou d'une suspension. Dans l'hypothèse où la demande de prorogation serait irrecevable en raison de son dépôt tardif ou au motif que le délai de réflexion a déjà été prorogé, elle sera traitée comme une demande de suspension pour autant que les conditions de cette demande soient remplies.

La prorogation est accordée pour un délai de 24 mois, à compter de la date de début du délai de réflexion. Cette procédure évite de multiples prorogations tout en laissant aux parties un maximum de liberté pour décider du moment où elles souhaitent passer à la phase contradictoire de la procédure.

Chaque partie peut alors mettre un terme au délai de réflexion («opt-out») par simple notification écrite.

Il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de l'autre partie.

Lorsque l'une des parties décide de mettre un terme au délai de réflexion avant son expiration, l'Office confirme cette décision aux deux parties et fixe la fin du délai de réflexion à deux semaines après ladite notification. La phase contradictoire de la procédure est ouverte le lendemain. Dans la même notification sont précisés les nouveaux délais pour compléter le dossier d'opposition et la réponse du demandeur, qui correspondent à deux et à quatre mois à compter de la fin de la période de réflexion.

La décision de mettre un terme au délai de réflexion est irrévocable. Cette décision n'est pas acceptée durant le dernier mois qui précède le début de la procédure.

4 Phase contradictoire

4.1 Compléter le dossier d'opposition

Dans les deux mois suivant l'expiration du délai de réflexion, l'opposant peut présenter des faits, preuves et observations supplémentaires à l'appui de son opposition.

Au cours de la même période, il doit produire la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de ses droits antérieurs invoqués, ainsi que la preuve qu'il est en droit de former une opposition.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 46 du RMUE Article 7 et article 8, paragraphe 1, du RDMUE
--

L'article 7, paragraphe 2, du RDMUE définit la validation par des faits, preuves et observations et fait référence à la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur ainsi que des éléments de preuve de l'habilitation à former opposition.

Lorsque la recevabilité de l'opposition a été notifiée aux parties, l'opposant dispose de deux mois à compter de l'expiration du délai de réflexion pour compléter son dossier, c'est-à-dire présenter toutes les preuves à l'appui de son opposition, et produire la preuve de l'existence et de la validité des droits antérieurs qu'il invoque ainsi que son habilitation à former opposition. Lorsque cela s'avère pertinent pour l'opposition, l'opposant doit également présenter la preuve de la renommée, du caractère distinctif accru ou de tout autre aspect influant sur l'étendue de la protection de son ou ses droits antérieurs.

Les preuves doivent être produites dans la langue de la procédure ou être accompagnées d'une traduction à des fins de justification. La traduction doit être fournie dans le délai fixé pour présenter l'original. En ce qui concerne les règles particulières relatives à la traduction des faits, éléments de preuve et observations présentés à l'appui, il y a lieu de se référer aux points 4.3.1.1 et 4.3.1.3 pour les faits, éléments de preuve et observations qui doivent être traduits dans un certain délai, et

au point 4.3.1.2 pour les faits, éléments de preuves et observations qui doivent être traduits à la demande de l'Office.

Aux fins de la présentation de faits, éléments de preuve et observations à l'appui, l'opposant doit transmettre à l'Office les preuves nécessaires. Outre la présentation de documents physiques à l'appui, lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement des droits antérieurs ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale applicable sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut déclarer formellement à l'Office qu'il invoque des preuves en ligne, et que ces preuves remplacent tout support physique.

Il ressort des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, RDMUE que, pour invoquer des preuves en ligne, l'opposant doit faire une déclaration formelle dans laquelle il demande à l'Office d'accéder aux informations utiles sur la marque antérieure à partir des sources officielles pertinentes en ligne. Par conséquent, puisqu'il s'agit d'une option facultative, l'opposant doit prendre l'initiative d'informer formellement l'Office et l'autre partie de son souhait d'y recourir. Pour être acceptée, la déclaration doit être explicite et inconditionnelle. Dès lors, l'Office n'examinera pas les faits, éléments de preuve et observations présentés à l'appui d'un droit en ligne si l'opposant n'a pas donné son consentement exprès et inconditionnel à l'utilisation des preuves en ligne.

Il convient de faire observer que même si l'opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il est de son devoir de vérifier que les sources en lignes contiennent les informations les plus précises et les plus récentes. Du reste, si après une telle déclaration, l'opposant présente malgré tout des preuves physiques sans révoquer formellement sa déclaration précédente, en cas de contradiction entre les preuves en ligne et les preuves physiques, les preuves les plus récentes s'appliquent.

L'opposant peut introduire une déclaration à tout moment avant l'expiration du délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de déclaration formelle (y compris lorsque la déclaration a été retirée), l'opposition doit être rejetée comme dénuée de fondement si aucune preuve physique n'est présentée en temps utile.

Si l'opposant n'a pas établi l'existence d'au moins un droit antérieur, l'opposition est rejetée comme non fondée.

Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé, au stade de la justification, et s'il existe un ou d'autres droits antérieurs qui sont étayés, les conditions absolues de recevabilité pour ce ou ces droits antérieurs seront vérifiées.

En ce qui concerne la présentation des documents à l'appui, veuillez-vous reporter aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délai.

4.2.1 Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE

Si la marque antérieure ou la demande est une MUE, l'opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l'existence et la validité de la (demande de) MUE. L'examen de la validité s'effectue *ex officio* par rapport aux données contenues dans la base de données de l'Office.

4.2.2 Marques et demandes de marque de l'Union européenne transformées

Article 139, paragraphe 1, du RMUE

Cette section traite uniquement des aspects spécifiques de la transformation dans la procédure d'opposition. Pour plus d'informations sur la transformation, voir les Directives, Partie E, Opérations liées au registre, Section 2, Transformation.

4.2.2.1 Opposition fondée sur une demande de MUE transformée (en cours de transformation)

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d'une (demande de) MUE sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés dûment étayés au sens de l'article 7, paragraphe 2, du RDMUE, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation.

4.2.2.2 Opposition fondée sur la (demande de) MUE qui est ensuite transformée

Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) MUE sur laquelle l'opposition est fondée cesse d'exister (ou que la liste des produits et services est limitée) et une requête en transformation est déposée, la procédure peut se poursuivre. En effet, les enregistrements de marque nationale résultant d'une transformation de demande de MUE peuvent servir de fondement à la procédure d'opposition constituée à l'origine sur la base de cette demande de MUE (décision du 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA / CARDIMA).

Dans ce cas, l'Office demandera à l'opposant de lui faire savoir par écrit s'il maintient l'opposition visant à obtenir le retrait, l'abandon ou le rejet de la ou des demandes ou enregistrements de MUE antérieure et s'il a l'intention de se fonder sur des demandes nationales résultant de la transformation et la MUE antérieure. Si l'opposant n'informe pas l'Office dans le délai imparti qu'il souhaite se baser sur les demandes nationales, l'opposition sera rejetée comme étant non fondée.

L'opposant dépose les preuves étayant l'existence des demandes nationales antérieures, dès qu'elles sont disponibles.

4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE

Article 7, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du RDMUE

Aux fins d'établir la validité d'une demande antérieure ou d'un enregistrement antérieur de marque, l'opposant doit produire la preuve de son dépôt ou enregistrement. L'Office accepte comme preuve du dépôt ou de l'enregistrement des marques antérieures les pièces suivantes:

- certificats délivrés par l'autorité compétente;

- extraits de banques de données officielles;
- extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et l'OMPI.

Comme précisé ci-dessus, l'opposant peut aussi demander à l'Office de consulter les informations utiles relatives à cette marque dans la banque de données officielle en ligne (voir ci-dessous, point 4.2.3.2).

4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente

Tout certificat d'enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l'opposition, émanant de l'office national ou de l'OMPI, s'il s'agit d'un enregistrement international constitue une preuve valide. Pour d'autres exigences relatives aux certificats de renouvellement, voir ci-dessous.

Si l'opposition est fondée sur une demande, l'opposant doit produire la preuve que la demande a été déposée auprès d'un office national ou, s'il s'agit d'une demande internationale, auprès de l'OMPI. À partir du moment où une demande antérieure a passé le stade de l'enregistrement, l'opposant est tenu de déposer une preuve de l'enregistrement. Si, après la phase contradictoire de la procédure, l'opposant apporte la preuve que la demande nationale a été enregistrée avant le délai visé à l'article 7, paragraphe 1, du RDMUE, la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du RDMUE. Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir de preuve de l'existence d'un enregistrement de marque.

Certains certificats doivent être examinés soigneusement, étant donné le peu de différences qu'il peut exister entre un formulaire de demande et le certificat d'enregistrement.

4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

Les extraits de banques de données ne sont acceptés que s'ils émanent d'une banque de données officielle, c'est-à-dire, de la banque de données d'un office national ou de l'OMPI, et s'ils sont équivalents à un certificat d'enregistrement ou au dernier certificat de renouvellement.

Dans le cadre de la présentation d'un tel extrait, l'image électronique non modifiée d'un extrait de base de données en ligne, reproduite sur une feuille séparée est également recevable pour autant qu'elle contienne une identification officielle de l'autorité ou de la base de données dont elle émane.

Les extraits de banques de données privées ne sont pas acceptés, même s'ils reproduisent exactement la même information que les extraits officiels. Ne sont ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits de la banque de données suivante (arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)¹: **ROMARIN** (la version «courte» de l'extrait étant suffisante, pour autant qu'elle contienne toutes les informations nécessaires); la version longue ou étendue de l'extrait OMPI est préférable, dans la mesure où elle contient toutes les indications particulières pour chaque pays désigné, y compris la Déclaration d'octroi de la protection.

Les extraits de TMView sont acceptés pour les enregistrements internationaux et les marques demandées ou enregistrées auprès des offices participants, pour autant qu'ils contiennent les données utiles, dans la mesure où cette banque de données transmet directement les informations contenues dans la banque de données de l'OMPI et dans les banques de données des offices nationaux, respectivement. Pour plus d'informations, voir: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=fr>.

Lorsque l'opposant invoque des preuves en ligne, il doit mentionner la source au moyen d'un lien direct vers cette source ou d'une mention claire de la banque de données.

L'Office accepte les extraits officiels de la base de données ROMARIN de l'OMPI ou des bases de données «Madrid Monitor» et de toutes les banques de données des offices nationaux et accepte TMview dans la mesure où il s'agit d'un portail permettant d'accéder à l'OMPI et aux offices nationaux. Des références générales à ces banques de données et sources suffisent, l'utilisation d'un hyperlien direct est facultative. Par exemple, si l'opposant invoque une marque espagnole antérieure, l'Office acceptera des indications telles que «l'office de la propriété intellectuelle national espagnol», «OEMP», «banque de données espagnole», «www.oepm.es» ou «l'administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée», etc.

Lorsque l'extrait provenant d'une banque de données officielle ou la banque de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l'opposant doit les compléter par d'autres documents provenant d'une source officielle et présentant l'information manquante.

Exemples

Il arrive que les extraits de bases de données ne contiennent pas la liste des produits et/ou services; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (p. ex., une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de bases de données ne montrent pas l'image sur la même page lorsqu'il s'agit d'une marque figurative. L'image apparaît parfois sur une page séparée. Par conséquent, en ce qui concerne les marques figuratives, lorsque les opposants déposent un extrait en tant que preuve, ils doivent s'assurer que la représentation de la marque figure sur la même page et, à défaut, une pièce/page supplémentaire présentant l'image doit être déposée. Ce document peut provenir de la base de données elle-même (qui reproduit l'image sur une page distincte qui, lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, p. ex., inclut une identification de la

¹ L'ancienne pratique qui consistait à accepter des impressions issues de eSearch plus (auparavant CTM-Online) pour les enregistrements internationaux désignant l'UE ne s'applique qu'aux oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1^{er} juillet 2012.

source) ou d'une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier l'image provenant de la base de données et de l'inclure par voie électronique ou autre dans l'acte d'opposition.

Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et l'office national fournit également une version anglaise de l'extrait concernant la marque, aucune traduction n'est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services, si l'extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d'un avertissement indiquant que cette référence à l'intitulé de classe ne reflète pas nécessairement les produits et/ou services protégés sous la marque, l'opposant doit toujours déposer la liste originale dans la langue originale (provenant d'une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais. Une traduction est également nécessaire lorsque l'opposant invoque des preuves accessibles en ligne à partir d'une source reconnue par l'Office, si ces preuves, ou une partie d'entre elles, ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure.

4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI

Dans tous les États membres, la demande et/ou l'enregistrement d'une marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui l'accompagnent) indique l'origine de la publication. À défaut de cette indication, le document ne suffit pas à prouver la validité de la marque.

Par ailleurs, une copie de la publication de la demande n'est pas suffisante pour prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, une telle copie ne peut servir de preuve de l'existence d'un enregistrement de marque.

L'Office considère la première publication de l'OMPI de l'enregistrement international comme une preuve suffisante de son enregistrement même si après l'enregistrement celui-ci peut encore être refusé par les offices nationaux durant les 12 ou 18 mois qui suivent. Ce n'est que si le demandeur conteste la protection de la marque en cause dans un territoire donné ou pour certains produits et services que l'opposant devra produire la preuve que la marque n'a pas été refusée.

4.2.3.4 Durée d'un enregistrement de marque

En règle générale, la durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années. À l'issue de cette période, l'enregistrement de la marque peut être renouvelé pour des périodes de dix années. Dans la plupart des pays, le point de départ de la période de dix ans est la date de dépôt de la demande, mais il existe des exceptions.

Pays	Durée de la protection	Point de départ
Allemagne	10 ans	Date de dépôt
Autriche	10 ans	Date d'enregistrement
Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)	10 ans	Date de dépôt
Bulgarie	10 ans	Date de dépôt
Chypre	Première période de 7 ans/renouvellement de 14 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
Croatie	10 ans	Date de dépôt
Danemark	10 ans	Date d'enregistrement
Espagne	10 ans pour une marque demandée depuis le 12 mai 1989 (20 ans pour une marque demandée avant cette date, à compter de la date d'enregistrement et avec un renouvellement à compter de la date de dépôt)	Date de dépôt
Estonie	10 ans	Date d'enregistrement
Finlande	10 ans	Date d'enregistrement
France	10 ans	Date de dépôt
Grèce	10 ans	Date de dépôt
Hongrie	10 ans	Date de dépôt
Irlande	10 ans pour une marque enregistrée depuis le 1 ^{er} juillet 1996 (7/14 ans pour le renouvellement avant cette date)	Date d'enregistrement = date de dépôt
Italie	10 ans	Date de dépôt
Lettonie	10 ans	Date de dépôt
Lituanie	10 ans	Date de dépôt
Malte	10 ans	Date d'enregistrement = date de dépôt
Pologne	10 ans	Date de dépôt
Portugal	10 ans	Date d'enregistrement
République tchèque	10 ans	Date de dépôt
Roumanie	10 ans	Date de dépôt
Royaume-Uni	10 ans depuis le 31 octobre 1994 (les marques demandées précédemment étaient valables, à la fin des formalités d'enregistrement, pour une durée de 7 ans à compter de la date de la demande. Les marques avec des dates de renouvellement antérieures au 31 octobre 1994 sont renouvelées pour une période de 14 ans)	Date de dépôt = date d'enregistrement
Slovaquie	10 ans	Date de dépôt
Slovénie	10 ans	Date de dépôt
Suède	10 ans	Date d'enregistrement
Enregistrement international	10 ans (même si ce sont 20 ans pour les enregistrements relevant de l'arrangement de Madrid; les taxes doivent être payées en deux versements correspondant à 10 ans, équivalents à une taxe de renouvellement)	Date d'enregistrement international

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), sous ii), du RDMUE, si la marque est enregistrée, l'opposant doit produire une preuve de l'enregistrement.

Si l'opposant a fourni un certificat d'enregistrement, mais que l'enregistrement expire avant l'expiration du délai de deux mois accordé pour compléter les preuves à l'appui de l'opposition, il doit présenter un certificat de renouvellement ou un document équivalent afin de démontrer que la durée de protection de la marque **dépasse** le délai qui lui est accordé pour étayer son opposition. Ces informations doivent être accessibles à partir d'une source reconnue par l'Office si l'opposant les invoque. L'élément déterminant est la date d'expiration de l'enregistrement et non la possibilité de renouveler la marque durant la période de grâce de six mois au sens de la Convention de Paris.

Lorsqu'un droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée arrive au terme de la protection après l'expiration du délai imparti par l'Office pour étayer l'opposition, l'opposition n'est pas automatiquement rejetée en l'absence de nouvelles communications ou de nouveaux éléments de preuve de la part de l'opposant. Une communication est adressée à l'opposant, dans laquelle il est invité à produire la preuve du renouvellement qui est communiquée au demandeur (arrêt du 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 et suiv.).

Ce n'est que si le certificat de renouvellement contient toutes les informations nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection de la marque antérieure que la présentation de ce dernier, sans copie du certificat d'enregistrement, est suffisante. Par exemple, les renouvellements allemands, et parfois les renouvellements espagnols, ne contiennent pas toutes les données nécessaires et ne suffisent dès lors pas, à eux seuls, à étayer une marque antérieure.

En l'absence de preuve adéquate du renouvellement, l'enregistrement antérieur n'est pas étayé et ne sera pas pris en considération.

4.2.3.5 Habilitation à former l'opposition

Article 46 du RMUE Article 2, paragraphe 2, point h), sous iii), et article 7, paragraphe 2, du RDMUE
--

En fonction du motif invoqué, les personnes suivantes sont habilitées à former une opposition:

1. les titulaires et les licenciés autorisés pour les marques visées à l'article 8, paragraphes 1 et 5, du RMUE;
2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées à l'article 8, paragraphe 3, du RMUE;
3. les titulaires de droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable;
4. toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable, à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.

Exemple

Si l'opposant est une personne morale, sa dénomination doit être soigneusement comparée avec celle de la personne morale titulaire de la marque antérieure. Par

exemple, dans le cas de sociétés britanniques, John Smith Ltd, John Smith PLC et John Smith (UK) Ltd sont des entités juridiques différentes.

Si l'opposition est déposée avec B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement indique A comme titulaire de la marque antérieure, l'opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l'opposant n'ait produit la preuve du transfert et, si possible, de l'enregistrement du transfert dans le registre pertinent ou si l'opposant a démontré que A et B sont la même personne morale qui a seulement changé de dénomination.

Si l'opposant est un licencié du titulaire de la marque, l'extrait de l'enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu'il en soit, il appartient à l'opposant de démontrer qu'il est un licencié et qu'il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Il n'existe aucune restriction quant au type de preuve nécessaire pour prouver l'existence de cette autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu'elle contienne des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition.

Il en va de même pour toute personne habilitée, en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable, pour les motifs visés à l'article 8, paragraphes 4, et paragraphe 6, du RMUE. L'opposant doit démontrer son habilitation à former une opposition en vertu de la législation de l'Union européenne ou du droit national applicable.

Conformément aux articles 25, 26 et 29 du RMUE, l'Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques de l'Union européenne. Si la base de l'opposition de la marque antérieure soumise au contrat de licence est une MUE, l'opposant ne doit soumettre aucune preuve du contrat de licence tant que la licence n'a pas été enregistrée et publiée à l'Office, conformément à l'article 25 du RMUE. Par ailleurs, l'opposant devra toujours soumettre les éléments de preuve établissant que cet accord de licence l'habilite à agir pour la défense de la marque si la licence est enregistrée et publiée à l'Office, si ces éléments de preuve n'ont pas été joints à la demande originale, déposée conformément à l'article 25, paragraphe 5, du RMUE. Pour plus d'informations sur les licences, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, MUE et DMC, en tant qu'objet de propriété, Chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver l'enregistrement du contrat de licence – l'habilitation de l'opposant à défendre la MUE doit également être soumise par écrit.

4.2.3.6 Vérification des éléments de preuve

L'Office vérifie que les revendications soumises par l'opposant pendant le délai d'opposition de trois mois apparaissent dans les éléments de preuve présentés ou dans les preuves accessibles en ligne à partir d'une source reconnue par l'Office si l'opposant invoque de telles preuves.

Les éléments suivants doivent être vérifiés:

- l'autorité dont émanent ces informations;

- les numéros de dépôt [210] et/ou d'enregistrement [111] (dans certains pays, ceux-ci sont – ou étaient – différents);
- l'étendue territoriale lorsqu'il s'agit d'enregistrements internationaux (c'est-à-dire les pays dans lesquels la marque bénéficie d'une protection et les produits et services pour lesquels elle est protégée);
- les dates de dépôt [220], de priorité [300] et d'enregistrement [151] (dans certains pays, p. ex. la France, les dates de dépôt et d'enregistrement figurant sur le certificat sont identiques);
- une représentation du signe tel qu'il a été déposé ou enregistré [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l'acte d'opposition.

Si la marque antérieure a été identifiée comme étant une marque en couleur pendant le délai d'opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables.

- 1) Une représentation officielle en couleur de la marque (telle qu'un certificat d'enregistrement, un certificat de renouvellement, un extrait officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur est soumise ou disponible en ligne.
- 2) Un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une indication des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de procédure.
 - a. Lorsque l'office national des marques ne fournit pas une revendication détaillée des couleurs identifiant ces dernières et mentionne à la place «revendication de couleurs» (ou une formulation similaire), cela n'est recevable que si cette saisie est traduite dans la langue de procédure.
 - b. Lorsque l'office national (p. ex. l'office portugais des marques) ne fournit aucune indication d'une revendication de couleurs dans son certificat ou extrait officiel et que l'opposant n'invoque pas de preuves en ligne, d'autres documents doivent être soumis afin de prouver cette revendication (p. ex., une copie de la publication de la marque dans le bulletin).

Toutefois, ce scénario n'est recevable que si l'opposant a également soumis une représentation en couleur de la marque ayant une origine non officielle (feuille de papier séparée, dans les observations, jointe à l'acte d'opposition).

Par conséquent, si l'opposant a indiqué, pendant le délai d'opposition de trois mois, que sa marque figurative était en couleur, mais a seulement soumis une représentation en noir et blanc à l'Office, sans autre preuve d'une revendication de couleur, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée.

De même, si l'opposant n'a pas indiqué que la marque antérieure était en couleur pendant le délai d'opposition (représentation en couleur ou revendication de couleur), et qu'il a seulement soumis une représentation en couleur à l'Office afin d'étayer son opposition, l'opposition fondée sur le droit antérieur est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas.

- les produits et services désignés [511];
- la date d'expiration de l'enregistrement (si elle est figure);
- le titulaire [731, 732];
- toute inscription au registre ayant une incidence sur la situation juridique ou sur l'étendue de la protection de la marque (renonciations [526], limitations, renouvellements, transferts, actions pendantes, le fait que la marque ait été enregistrée en raison d'un caractère distinctif acquis par l'usage, etc.).

La référence entre crochets représente le code international utilisé pour identifier les informations dans la plupart, mais pas dans toutes, des preuves d'usage telles que les extraits des bases de données officielles ou les certificats d'enregistrement. L'opposant n'est pas tenu à fournir une explication des codes, que ce soit pour les codes INID ou les codes nationaux.

4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent, les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires et les appellations d'origine ou les indications géographiques

4.2.4.1 Marques notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE Article 7, paragraphe 2, point b), du RDMUE

Une marque antérieure notoirement connue est une marque qui est notoirement connue dans un État membre, au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Une telle marque peut être enregistrée ou non.

L'opposant doit démontrer qu'il est le titulaire d'une marque antérieure devenue notoirement connue sur le territoire correspondant, pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. À cet effet, il doit produire la preuve de l'usage de cette marque et la preuve qu'elle est notoirement connue.

Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque notoirement connue cette même marque dans ce même pays, une telle revendication est généralement interprétée comme une revendication supplémentaire faisant référence au fait que sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage qui en a été fait.

Il est fréquent que des opposants confondent la notion de «marques notoirement connues» avec celle de «marques jouissant d'une renommée» au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Selon le motif de l'opposition indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE

Une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).

Dans de tels cas, la marque antérieure est une marque enregistrée. L'opposant doit donc produire les certificats d'enregistrement, etc., ou invoquer des preuves en ligne comme indiqué ci-dessus.

Pour que l'opposition remplisse les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE, l'opposant doit produire la preuve de la renommée. Il doit aussi soutenir et démontrer que l'usage de la marque qui fait l'objet de la MUE contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice, ou bien démontrer que ce préjudice est probable compte tenu du déroulement normal des choses.

4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMUE
Article 7, paragraphe 3, du RDMUE

Pour ces droits, l'Office applique la protection prévue par la législation applicable.

Les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas tous des droits non enregistrés (ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations commerciales sont enregistrées). Lorsque le droit applicable impose que ces droits soient enregistrés aux fins de leur protection, il y a lieu de produire des copies de l'enregistrement et, le cas échéant, des documents tels que des certificats de renouvellement. Dans le cas de marques ou de signes non enregistrés, l'opposant doit apporter la preuve de l'acquisition du droit antérieur. Cette preuve doit en outre démontrer qu'il a le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente. Il doit aussi faire référence aux dispositions de la législation nationale qui protègent son droit et indiquer leur intitulé en fournissant les publications officielles des dispositions ou de la jurisprudence applicables, et faire valoir ses arguments sur ce fondement.

Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement du signe revendiqué ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale applicable sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source. À cette fin, toutes les banques de données nationales et publications officielles en ligne seront acceptées, pour autant qu'elles émanent du gouvernement ou d'un organe officiel de l'État membre concerné, si elles sont accessibles au public gratuitement. Lorsque les dispositions de droit national sont régies par des règles de droit commun, les publications officielles en ligne constituent une source acceptée (jurisprudence).

Enfin, l'opposant doit produire la preuve qu'il a utilisé son droit (enregistré ou non) dont la portée n'est pas seulement locale. Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphes 4 et 6, du RMUE.

4.2.4.4 Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées

Article 8, paragraphe 6, du RMUE Article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE

Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du RMUE, les appellations d'origine et les indications géographiques protégées demandées avant la date de demande de la MUE (ou la date de priorité revendiquée, le cas échéant) peuvent être invoquées comme base d'opposition. Pour ces droits, l'Office utilise la protection garantie par la législation de l'Union européenne ou le droit national applicable.

Afin de prouver l'existence de ces droits, l'opposant doit fournir à l'Office la preuve de l'existence, de la validité et du champ de protection du droit antérieur. Il doit également montrer qu'il peut interdire l'usage d'une marque ultérieure.

Pour prouver l'existence, la validité et le champ de protection du droit antérieur, l'opposant doit fournir des documents pertinents qui émanent de l'autorité compétente afin de démontrer l'existence de la demande, de l'enregistrement ou de l'octroi (si l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée a été octroyée par d'autres moyens administratifs que l'enregistrement) du droit en question. Si ces documents ne démontrent pas à suffisance le droit de l'opposant à former une opposition, d'autres documents doivent être soumis.

En outre, pour prouver que l'opposant est habilité à interdire l'usage d'une marque ultérieure en vertu de la législation applicable, celui-ci doit fournir la référence et la citation mot à mot de toute loi nationale sur laquelle il fonde son action. La citation mot à mot n'est pas exigée si l'opposition est fondée sur la législation de l'Union européenne. L'opposant doit également apporter la preuve du respect des conditions énoncées dans les dispositions applicables.

Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement des appellations d'origine protégées antérieures, indications géographiques protégées ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale applicable sont accessibles auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source. Toutes les publications officielles, banques de données nationales sont acceptées pour autant qu'elles émanent du gouvernement ou d'un organe officiel de l'État membre concerné, si elles sont accessibles au public gratuitement. En outre, les références à toutes les banques de données officielles de l'UE en ligne sont acceptées (OCVV, E-Bacchus, E-Spirits, E-door, etc.).

Contrairement aux droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'exigence d'apporter la preuve que l'usage du signe n'a pas eu uniquement une portée locale ne s'applique pas aux droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.

Pour plus de détails sur les éléments de preuve concernant les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphes 4 et 6, du RMUE,

point 5 (Article 8, paragraphe 6, du RMUE – La Protection des indications géographiques).

4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMUE
Article 7, paragraphe 2, point c), du RDMUE

Il s'agit du cas où un agent ou un représentant du titulaire d'une marque demande son enregistrement auprès de l'Office. Le titulaire peut s'opposer à la demande d'un demandeur déloyal. Voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3 du RMUE).

L'opposant doit produire la preuve de la propriété de la marque et de la date de son acquisition. Étant donné qu'une marque peut être enregistrée ou non, l'opposant peut apporter la preuve de l'enregistrement effectué dans quelconque pays ou la preuve de l'acquisition de droits par l'usage. L'opposant doit également produire la preuve de la nature de sa relation avec l'agent ou le représentant.

4.2.5 Non-respect des exigences en matière de preuves

Article 46, paragraphe 4, du RMUE
Article 7, article 8, paragraphes 1 et 7, du RDMUE

L'Office fixe un délai de **deux mois** à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure est réputée s'ouvrir pour donner à l'opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l'appui de son opposition (ci-après le «délai accordé pour la production de preuves»). Ce délai peut être prorogé conformément à l'article 68 du RDMUE. S'il expire, l'opposant peut demander un rétablissement dans le délai expiré dans les conditions visées à l'article 104 du RMUE (*restitutio in integrum*) ou à l'article 105 du RMUE (poursuite de la procédure).

L'article 8, paragraphe 1, du RDMUE dispose que lorsque, à l'expiration du délai accordé pour la production de preuves, l'opposant **n'a fourni aucune preuve**, ou lorsque les preuves produites sont **manifestement dénuées de pertinence** ou **manifestement insuffisantes** pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du RDMUE pour un des droits antérieurs, l'opposition est rejetée comme non fondée.

Dans la mesure où aucun des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée n'a été étayé, l'Office **clôture la phase contradictoire** de la procédure sans inviter le demandeur à présenter ses observations en réponse. L'Office n'est pas tenu d'informer l'opposant des faits ou des preuves qui auraient pu être présentés (17/06/2008, T-420/03, BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Par conséquent, l'opposition est rejetée conformément à l'article 8, paragraphe 1, du RDMUE.

Il en résulte que si l'opposant n'a pas apporté **la moindre preuve**, l'opposition est rejetée. Il y a lieu de considérer qu'aucune preuve n'a été apportée si la preuve n'est

pas accompagnée d'une traduction dans la langue de la procédure. Il n'est pas tenu compte des preuves non traduites, conformément à l'article 7, paragraphe 4, dernière phrase, du RDMUE.

Une preuve produite est «**manifestement dénuée de pertinence**» si, par nature, elle ne permet pas d'établir la validité et l'existence du droit antérieur invoqué (par exemple, si elle apporte la preuve de l'existence d'un droit antérieur qui n'a pas été invoqué dans l'acte d'opposition). Une preuve produite est «**manifestement insuffisante**» si elle ne respecte pas les exigences formelles en matière de preuves.

À l'expiration du délai accordé pour la production de preuves, l'Office procède à un examen préliminaire de la validité. Si l'opposant a apporté la preuve de l'existence d'au moins un des droits antérieurs invoqués dans l'opposition et que cette preuve n'est ni «manifestement dénuée de pertinence» ni «manifestement insuffisante», l'Office **poursuit la phase contradictoire** de la procédure et transmet les observations de l'opposant au demandeur en l'invitant à présenter ses observations.

Si un examen plus approfondi du dossier révèle que les preuves produites dans le délai imparti sont néanmoins réputées **insuffisantes** pour répondre aux critères énoncés à l'article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l'opposition est rejetée pour ce droit antérieur conformément à l'article 8, paragraphe 7, du RDMUE.

En outre, dans la mesure où l'examen initial de la validité se limite à établir l'existence d'un droit antérieur étayé sur la base duquel la procédure peut se poursuivre, si l'opposition ne peut être pleinement accueillie sur la base de ce droit antérieur étayé, un examen plus approfondi du dossier s'impose pour les autres droits antérieurs. Si l'examen révèle que les preuves afférentes à ces droits antérieurs sont inexistantes, manifestement dénuées de pertinence, manifestement insuffisantes ou quoi qu'il en soit insuffisantes pour répondre aux critères énoncés à l'article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l'opposition est également rejetée pour ces droits conformément à l'article 8, paragraphe 7, du RDMUE.

4.2.6 Faits et éléments de preuve présentés après l'expiration du délai accordé pour leur production

Article 95, paragraphe 2, du RMUE Article 8, paragraphe 5, du RDMUE
--

L'ensemble des faits et des preuves sur lesquels l'opposant fonde son opposition doivent être présentés dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1, du RDMUE. Les faits ou les preuves présentés après l'expiration de ce délai sont donc présentés tardivement.

Néanmoins, si l'opposant présente des faits ou des preuves pour étayer son opposition après l'expiration du délai accordé pour leur production, l'Office peut tenir compte de ces faits ou de ces preuves en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 95, paragraphe 2, du RMUE, en respectant les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 5, du RDMUE.

Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier, **dans un premier temps**, si l'Office peut se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et, **dans un second temps**, le cas échéant,

comment il peut exercer ce pouvoir, c'est-à-dire s'il doit accepter ou rejeter ces faits ou éléments de preuve produits tardivement.

4.2.6.1 L'Office peut-il se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire?

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, première phrase, du RDMUE, l'Office peut exercer son pouvoir discrétionnaire si les faits ou les preuves présentés tardivement complètent des faits ou des preuves pertinents présentés par l'opposant dans le délai imparti («faits ou preuves initiaux»).

Il apparaît clairement que l'Office ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire si les faits ou les preuves présentés tardivement portent sur un droit antérieur ou un motif d'opposition invoqué et pour lequel **aucune preuve initiale** n'a été produite dans le délai imparti. Il en va de même pour les faits.

Néanmoins, si **certains faits ou preuves initiaux** ont été présentés, l'Office exerce son pouvoir d'appréciation pour décider s'il accepte ces faits ou ces preuves présentés tardivement, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes soient remplies:

- les preuves initiales présentées dans le délai imparti sont pertinentes et ne sont pas manifestement insuffisantes; et
- les faits ou les preuves présentés tardivement portent sur la même condition que celle que les faits ou les preuves initiaux tendaient à démontrer.

Les certificats d'enregistrement qui ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour établir l'existence, l'étendue ou la validité de la marque antérieure concernée seraient, en principe, considérés comme des preuves manifestement insuffisantes, dans la mesure où ce contenu attendu est énoncé dans les règlements de manière précise et exhaustive.

L'Office conclut que les faits ou les preuves présentés tardivement portent sur la même condition que les faits ou les preuves initiaux seulement lorsque tous portent sur la même marque antérieure, le même motif et, dans ce motif, la même condition.

L'Office n'exerce aucun pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a informé les parties que l'opposition serait rejetée comme non fondée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du RDMUE. Dans ces cas-là, la procédure reprend seulement si l'opposant demande la poursuite de la procédure conformément à l'article 105 du RMUE ou la *restitutio in integrum* conformément à l'article 104, du RMUE.

Pour toute information complémentaire concernant la poursuite de la procédure, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais; et pour toute information complémentaire sur la *restitutio in integrum*, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 8, *Restitutio in integrum*.

4.2.6.2 L'Office doit-il accepter ou refuser les faits ou les preuves présentés tardivement?

Pour exercer son pouvoir d'appréciation, l'Office doit tenir compte, en particulier, du **stade de la procédure**, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à

première vue, **susceptibles d'être pertinents** pour l'issue de l'affaire et de l'existence de **raisons valables** justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

- Le **stade de la procédure** indique l'état d'avancement de la procédure au moment de la présentation tardive des preuves.
- Les preuves présentées tardivement sont **à première vue pertinentes** s'il s'avère qu'elles influencent l'appréciation et l'issue de l'affaire.
- Des **raisons valables** tiennent, par exemple, au fait que les preuves supplémentaires n'étaient pas encore disponibles avant l'expiration du délai accordé pour leur production. Il peut y avoir d'autres raisons valables.

Il existe une interdépendance entre ces facteurs. Plus la procédure est avancée, plus les raisons qui justifient une présentation tardive doivent être sérieuses ou plus la preuve doit être pertinente. Par conséquent, des faits ou des preuves supplémentaires peuvent être acceptés si, à première vue, ils sont susceptibles d'être pertinents pour l'issue de l'affaire et s'ils sont présentés à un stade précoce de la procédure, accompagnés de la justification de leur présentation à ce stade-là.

D'**autres facteurs pertinents** existent. L'intention de prolonger la procédure en présentant des preuves une à une (tactiques dilatoires), si les circonstances de l'espèce portent à cette conclusion, s'oppose à l'admission des preuves tardivement présentées. De même, le fait que les conditions qui doivent être démontrées soient circonscrites en détail dans la loi ou le fait que l'Office ait explicitement attiré l'attention de l'opposant sur ces conditions s'opposent à l'admission des preuves tardivement présentés.

Les difficultés naturelles à obtenir des preuves ne constituent pas, en soi, un motif valable de présentation tardive.

4.2.6.3 Traitement des preuves présentées tardivement

Les faits ou les preuves reçus après le délai imparti sont transmis à l'autre partie pour information, sans commentaire sur leur acceptation ou leur rejet. Ils seront examinés ultérieurement au moment de prendre une décision. La procédure est rouverte et une deuxième série d'observations est accordée, si nécessaire, autrement dit, si l'Office envisage d'accepter les faits ou les preuves présentés tardivement et que le demandeur n'a pas eu l'occasion de formuler des observations sur ces points.

L'exercice du pouvoir d'appréciation doit être motivé dans la décision qui met fin à l'opposition. Néanmoins, lorsque les preuves initiales suffisent en elles-mêmes à établir les droits antérieurs et les motifs d'opposition invoqués, il n'est pas nécessaire d'examiner la question des preuves supplémentaires présentées tardivement.

4.3 Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition

Conformément aux règles générales énoncées à l'article 146, paragraphe 9, du RMUE et à l'article 24 du REMUE, la plupart des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'opposition doivent être rédigées dans la langue de la

procédure pour être prises en considération. Néanmoins, des règles différentes s'appliquent selon la nature des pièces présentées.

4.3.1 Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition et des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier

Article 25, paragraphe 1, du REMUE Article 7, paragraphes 4 et 5, et article 8, paragraphe 1, du RDMUE

Conformément à l'article 24 du REMUE, il y a lieu de faire la distinction entre 1) les preuves afférentes aux certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, aux documents équivalents ou aux dispositions de droit national applicables, 2) les autres preuves présentées à l'appui de l'opposition et 3) les faits et les arguments présentés par l'opposant pour compléter son dossier.

4.3.1.1 Traduction des preuves afférentes aux certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, aux documents équivalents ou aux dispositions de droit national applicables

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du RDMUE, les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents, ainsi que les dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection, présentés par l'opposant à l'appui de son opposition, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par l'opposant dans le délai fixé pour la présentation des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération.

L'exigence en matière de traduction des preuves concerne également les preuves en ligne invoquées par l'opposant, lorsque la langue de la preuve en ligne n'est pas la langue de procédure. Ceci ressort de l'article 7, paragraphe 4, du RDMUE, qui dispose que «les preuves accessibles en ligne» sont elles aussi présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d'une traduction.

L'article 25, paragraphe 1, du REMUE dispose que la traduction reproduit la structure et le contenu du document original. Lorsque des preuves en ligne sont traduites, la traduction sans le document original est acceptée, pour autant que le document auquel elle se rapporte soit clairement mentionné.

L'Office ne considère pas les informations d'ores et déjà présentées dans la langue de la procédure dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement (la description des motifs, la liste des marques antérieures, etc.), comme équivalentes à une traduction valable d'un document relatif à l'enregistrement tel que le certificat d'enregistrement, même si ces indications ont été admises dans le cadre de l'examen de la recevabilité. La traduction doit être effectuée de manière autonome et ne pas être un assemblage d'extraits d'autres documents.

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, du REMUE, l'opposant peut indiquer que seules certaines parties d'un document sont pertinentes, raison pour laquelle la traduction peut se limiter à ces parties.

Cela étant, seules les indications administratives non pertinentes (p. ex., les transferts de propriété qui n'affectent pas l'opposition, les mentions administratives sur les frais, etc.), qui n'ont aucune incidence sur l'affaire ne doivent pas être traduites. Les dispositions visées à l'article 25, paragraphe 1, du REMUE ne signifient pas que l'opposant a le loisir de décider de ne pas traduire des éléments visés dans le règlement, en particulier les faits, éléments de preuve et arguments nécessaires à l'appui des droits antérieurs, énoncés à l'article 7, paragraphe 2, du RDMUE. Lorsque le règlement dispose qu'une preuve doit être apportée, par exemple de l'existence, de la validité, de l'étendue de la protection des droits antérieurs et de l'habilitation à former opposition, et que ces éléments précis ne sont pas traduits, l'opposition peut être rejetée comme non fondée.

L'Office tolère l'absence de traduction des intitulés des informations des extraits/certificats (tels que «date de dépôt», «revendication de couleur(s)») pour autant que ceux-ci soient identifiés par des codes standards nationaux ou INID.

La liste des codes INID et leurs explications est jointe à l'annexe 1 de la norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques»), disponible sur le site internet de l'OMPI.

Lorsque l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services couverts par le droit antérieur, il suffit de fournir une traduction uniquement des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Si l'intégralité du document original est dans la langue de procédure, à l'exception de la liste des produits et services, il n'est pas nécessaire de fournir une traduction complète qui suit la structure du document original. Le cas échéant, il est acceptable que seuls les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde aient été traduits séparément dans l'acte d'opposition ou dans les documents y annexés ou présentés ultérieurement, dans le délai imparti pour étayer l'opposition. Il en va de même pour les extraits/certificats qui utilisent des codes INID ou nationaux, où la seule information qui doit encore être traduite dans la langue de procédure est la liste des produits et services.

L'Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L'Office ne recourt généralement pas à la faculté qui est la sienne de demander une traduction faite par un traducteur juré ou officiel sauf en cas de doutes sérieux quant à l'exactitude ou au contenu de la traduction. Si le représentant joint une déclaration attestant que la déclaration est fidèle au texte original, l'Office ne met, en principe, pas en doute la fidélité de la traduction. L'Office accepte même des annotations manuscrites sur les copies des certificats originaux indiquant le sens des différents éléments dans la langue de la procédure, à condition naturellement que ces inscriptions soient complètes et lisibles.

Les extraits de banques de données privées ne peuvent être considérés comme des traductions valables d'un document officiel, à moins qu'ils ne reproduisent la structure et le contenu du document original.

Si, lors de l'appréciation des faits, preuves et observations présentés à l'appui, il est constaté que la traduction ne reproduit pas fidèlement la structure et le contenu de la banque de données en ligne invoquée par l'opposant, l'Office demande des éclaircissements à l'opposant, conformément à l'article 97, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ce dernier doit alors apporter la preuve du contenu de l'extrait original auquel

la traduction se rapporte. En l'absence d'une telle preuve ou si la preuve montre une divergence de structure et de contenu entre la traduction présentée et l'extrait original, la marque antérieure est réputée non étayée.

4.3.1.2 Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition autres que les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, les documents équivalents ou les dispositions du droit national applicables

L'article 7, paragraphe 4, du RDMUE prévoit également le régime linguistique applicable aux preuves présentées par l'opposant à l'appui de son opposition, qui ne sont ni des certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, ni des documents équivalents, ni des dispositions du droit national applicables. Il s'agit des preuves de la renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et des preuves de l'usage dont la portée n'est pas seulement locale (article 8, paragraphe 4, du RMUE).

Si la preuve est produite dans une langue de l'UE qui n'est pas la langue de procédure, en vertu de l'article 24 du REMUE, l'Office peut, d'office ou sur requête motivée du demandeur, inviter l'opposant à fournir une traduction de la preuve dans la langue de procédure dans un délai imparti. Autrement dit, l'opposant n'est pas tenu de fournir d'office une traduction, sauf si l'Office l'invite à le faire. Ce régime linguistique est conforme à celui qui s'applique pour la preuve de l'usage et, partant, les règles relatives à la traduction de la preuve de l'usage s'appliquent également aux preuves susmentionnées. Pour plus d'informations sur les règles applicables, voir le point 4.3.4, Preuve de l'usage.

4.3.1.3 Traduction des faits et arguments présentés par l'opposant pour compléter son dossier

L'Office peut tenir compte des faits et arguments présentés par l'opposant à l'appui de son opposition seulement si ceux-ci sont présentés dans la langue de procédure ou sont accompagnés d'une traduction fournie dans le délai imparti. L'Office ne demande pas à l'opposant d'envoyer une traduction; celui-ci doit le faire de sa propre initiative. Si aucune traduction n'est fournie dans le délai imparti, ou une traduction partielle, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du RDMUE, les parties des observations écrites qui ne sont pas traduites dans la langue de procédure ne sont pas prises en considération.

Article 7, paragraphes 4 et 5, et article 8, paragraphe 1, du RDMUE

Si les observations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, elles doivent être traduites dans le délai imparti pour la présentation du document original, à savoir le délai accordé pour la production de preuves à l'appui de l'opposition.

Dans le cas contraire, la conséquence juridique est que les observations écrites, ou parties de celles-ci, qui n'ont pas été traduites dans ce délai ne sont pas prises en considération. Toutefois, si des documents prouvant l'existence et la validité du droit antérieur n'ont pas été traduits, l'opposition doit être directement rejetée comme non fondée.

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires

Article 146, paragraphe 9, du RMUE
Article 8, paragraphes 2, 4 et 6, du RDMUE

Conformément à l'article 146, paragraphe 9, du RMUE, la première réponse du demandeur ou la réponse de l'opposant aux observations du demandeur peuvent être rédigées dans une des langues de l'Office.

Il convient de noter que si la première réponse du demandeur ou la réplique de l'opposant n'est pas dans la langue de procédure mais dans l'une des langues de l'Office, l'observation ne sera pas prise en considération, à moins que le demandeur ou l'opposant ne présente une traduction de ces documents dans la langue de procédure, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'original par l'Office. L'Office ne demande pas aux parties d'envoyer une traduction, les parties doivent envoyer cette traduction de leur propre initiative.

Exemple 1

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur doit faire parvenir ses observations en réponse à l'acte d'opposition le 26 juin 2017 au plus tard. Si, le 20 juin 2017, il présente ses observations sur l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 20 juillet 2017 au plus tard. S'il transmet ensuite la traduction le 20 juillet 2017 ou avant, tant les observations originales que la traduction doivent être prises en considération, bien que le délai original pour déposer les observations ait expiré le 26 juin 2017.

Exemple 2

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur a jusqu'au 26 juin 2017 pour déposer les observations en réponse à l'acte d'opposition. Si, le 18 mai 2017, il dépose ses observations en réponse à l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 18 juin 2017 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n'expire que le 26 juin 2017, s'il dépose ensuite les traductions avant la fin du délai, l'Office considérera la traduction comme des observations valables déposées dans la langue de la procédure dans le délai imparti.

Article 25, paragraphe 2, du REMUE

Si aucune traduction n'a été fournie, ou que la traduction est fournie après l'expiration de la période concernée, les observations sont réputées non reçues par l'Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction d'autres documents à l'appui, autres que les observations

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du REMUE

Toutes les preuves autres que celles que l'opposant est tenu de produire dans le délai fixé pour fonder son opposition peuvent être transmises dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, conformément à l'article 24 du REMUE. Cela

concerne tous les documents, autres que les observations, déposés par les parties après l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier.

Parmi les exemples de ces preuves, on peut citer des catalogues ou des articles de magazines, des décisions de tribunaux nationaux ou des contrats signés, présentés par le demandeur en même temps que ses observations en réponse à l'opposition.

Pour ces preuves, une traduction n'est nécessaire que si l'Office l'exige, d'office ou sur requête motivée d'une autre partie. Par conséquent, les parties ne sont pas automatiquement tenues de déposer une traduction.

En principe, l'Office n'exige pas d'office une traduction. Cependant, il est fondamental que la partie à laquelle les documents sont adressés soit en mesure de comprendre la signification substantielle de leur contenu. En cas de doute ou de contestation de la partie destinataire, l'Office exige une traduction dans un délai qu'il impartit.

L'article 25, paragraphe 2, du REMUE ne s'applique que si l'Office exige une traduction, avec pour effet que les traductions présentées tardivement ne sont pas prises en compte. De la même manière, l'original pour lequel une traduction est présentée tardivement ou est manquante n'est pas non plus pris en compte.

Simultanément à l'invitation à fournir une traduction, l'Office attire également l'attention de la partie concernée sur le fait qu'il appartient à la partie d'estimer si une traduction complète de l'ensemble des preuves produites est nécessaire. Cependant, les documents en question ne seront pris en considération que si une traduction en est fournie ou si les documents sont suffisamment explicites, quels que soient leurs éléments textuels.

Exemple

Dans le cas d'une décision d'un tribunal national, il peut s'avérer suffisant de traduire uniquement les parties pertinentes aux fins de la procédure d'opposition.

4.3.4 Preuve de l'usage

Article 10, paragraphes 2 et 6, du RDMUE
--

En ce qui concerne la preuve de l'usage, l'article 10, paragraphe 6, du RDMUE constitue une *lex specialis* pour les traductions. Si la preuve est rédigée dans une langue de l'UE autre que la langue de la procédure, l'Office peut inviter l'opposant à produire, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans la langue de la procédure.

Par conséquent, la décision de demander ou non une traduction relève du pouvoir discrétionnaire de l'Office. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'Office tient compte de l'intérêt des deux parties.

Il est fondamental que le demandeur puisse comprendre la signification substantielle du contenu des preuves produites. En cas de doute ou de contestation du demandeur, l'Office exige une traduction dans un délai qu'il impartit. Toutefois, un rejet d'une telle demande est possible lorsqu'il apparaît que la demande du demandeur, au regard du caractère suffisamment explicite des éléments de preuve soumis, est exagérée, voire injuste.

L'article 10, paragraphe 2, du RDMUE a pour effet que l'opposition doit être rejetée 1) si aucune preuve de l'usage n'est déposée dans le délai imparti ou 2) si la preuve de l'usage a bien été déposée dans le délai imparti, mais pas la traduction exigée par l'Office.

Si l'opposant fournit la preuve de l'usage dans une autre langue que la langue de procédure, dans le délai imparti et qu'il dépose ensuite, de lui-même, une traduction de cette preuve dans la langue de procédure, après l'expiration du délai mais avant que le délai imparti au demandeur pour déposer ses observations en réponse n'ait expiré, cette preuve sera prise en considération. Cette disposition s'applique même si l'Office n'a pas demandé à l'opposant de déposer une traduction et même si le demandeur n'a pas encore contesté la preuve.

Pour plus d'informations sur la preuve de l'usage, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage.

4.3.5 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition

Article 146, paragraphe 8, du RMUE Article 3, du RDMUE

Conformément à l'article 146, paragraphe 5, du RMUE, l'opposition doit être déposée dans une des langues de l'Office. Toutefois, l'article 146, paragraphe 8, du RMUE prévoit que les parties à la procédure d'opposition peuvent convenir de changer de langue de la procédure et choisir à cet effet une autre langue officielle de l'Union européenne.

Conformément à l'article 3 du RDMUE, si les parties conviennent de changer la langue de procédure, elles sont tenues d'en informer l'Office, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure d'opposition. Une demande de changement de langue de procédure après l'ouverture de la phase contradictoire ne peut être accueillie par l'Office.

Lorsque, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, l'opposant et le demandeur conviennent d'utiliser une autre langue pour la procédure, l'article 3 du RDMUE prévoit que le demandeur peut demander à l'opposant de produire une traduction de l'acte d'opposition dans cette langue. Autrement dit, l'opposant ne doit produire une traduction de l'acte d'opposition que si le demandeur le demande. Cette demande doit parvenir avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Si la demande de traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure devient celle qui a été convenue.

Si une demande de traduction de l'acte d'opposition a été produite et qu'elle l'a été dans le délai, l'Office fixe un délai dans lequel l'opposant doit déposer une traduction, à savoir un mois à compter de l'expiration du délai de réflexion. Si la traduction n'est pas produite ou l'est tardivement, la langue de la procédure demeure inchangée.

4.4 Questions liées aux demandes et autres documents

4.4.1 Limitations, retraits et demandes de preuve de l'usage présentée dans un document distinct

Article 8, paragraphes 8 et 10, du RDMUE

Lorsque le demandeur souhaite retirer ou limiter la demande attaquée, il doit le faire au moyen d'un document distinct. La demande doit être «distincte» des autres pièces; elle peut dès lors être présentée simultanément avec d'autres pièces, mais doit l'être de manière distincte (sur une feuille distincte). Par conséquent, une demande ne peut en aucun cas être acceptée si elle se «fond» dans les observations, même lorsqu'elle est incluse dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé.

La même règle s'applique aux demandes de preuve de l'usage d'une marque antérieure conformément à l'article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE. Ces demandes ne sont recevables que si elles sont présentées comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 8, paragraphe 2, du RDMUE.

Lorsqu'une partie présente une telle demande par voie électronique en choisissant les options spécifiques «présenter une limitation des produits et services», «retrait», «présenter une demande de preuve de l'usage» ou «présenter des observations et une demande de preuve de l'usage», la page de couverture automatique, telle qu'elle est générée et insérée dans le dossier, est considérée comme une demande présentée dans un «document distinct».

Pour les demandes qui ne sont pas présentées par voie électronique, même si la demande est identifiée, elle est irrecevable si elle n'est pas présentée «de manière distincte» comme prévu ci-dessus. Dans ce cas, l'Office refuse la demande. Ce refus confirme la raison du rejet et constitue une décision provisoire pouvant faire l'objet d'un recours, au même titre que la décision sur le fond.

Pour plus d'informations sur les demandes de preuve de l'usage dans les procédures d'opposition, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage.

4.4.2 Documents illisibles

Article 63, paragraphe 3, du RDMUE

Lorsqu'une communication reçue par voie électronique, entre autres par télécopieur est incomplète ou illisible ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à le lui fournir, conformément à l'article 63, paragraphe 1, point b), du RDMUE.

Si l'expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale.

Pour plus de détails, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais.

4.4.3 Documents originaux ne pouvant pas être restitués

Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés.

Toutefois, la partie conserve toujours la possibilité d'obtenir une copie, certifiée conforme ou non, des documents originaux, moyennant le paiement d'une taxe. Pour plus d'informations, voir les informations affichées sur la page internet de l'Office, sous la rubrique: Inspection publique des dossiers et copies.

4.4.4 Informations confidentielles

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Dans certains cas, une des parties demande à l'Office de garder certains documents confidentiels, y compris vis-à-vis de l'autre partie à la procédure. Bien que l'Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers (inspection publique), il ne peut en aucun cas préserver la confidentialité des documents vis-à-vis de l'autre partie dans le cadre d'une procédure *inter partes*.

Les droits de la défense doivent toujours être garantis à chacune des parties. Cela signifie que chaque partie doit disposer du plein accès à tous les documents produits par l'autre partie.

Il résulte de ce droit que tous les documents produits par une partie doivent être rendus accessibles à l'autre partie à la procédure. L'Office est donc tenu de transmettre tous les documents reçus à l'autre partie. Dès lors, si une des parties demande à ce que certains documents soient gardés confidentiels sans mentionner si cette confidentialité doit s'exercer à l'égard de tiers, l'Office considérera comme acquis que tel est le cas et les transmettra à l'autre partie en les marquant comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si, au cours d'une procédure d'opposition, l'Office reçoit des documents, assortis d'une demande de les garder confidentiels *inter partes*, l'expéditeur est informé que la confidentialité des documents ne peut être préservée vis-à-vis de l'autre partie à la procédure.

À cet effet, une lettre est envoyée à l'expéditeur des documents, lui expliquant clairement qu'il a le choix de rendre ces documents accessibles ou de les retirer. Il appartient à la partie de prendre la décision qui lui semble la plus appropriée et d'informer l'Office en conséquence.

S'il confirme la confidentialité des documents, ceux-ci ne seront pas transmis à l'autre partie et ne seront pas pris en considération. Ils seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

Si l'expéditeur souhaite que les documents soient pris en considération mais restent non accessibles à des tiers, les documents seront transmis à l'autre partie, mais seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

À défaut de réponse de l'expéditeur dans le délai imparti, les documents ne sont pas transmis à l'autre partie, ne seront pas pris en considération et seront marqués comme confidentiels dans le dossier électronique.

Pour plus d'informations sur les demandes de confidentialité, voir le point 5.1.3 des Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, Inspection publique.

4.4.5 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures

Article 115 du RMUE Article 63, paragraphe 1, point b), du RDMUE Décision n° EX-13-4 du président de l'Office

L'Office peut recevoir des observations de l'opposant ou du demandeur dans lesquelles il est fait référence à des documents ou des éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures, par exemple une preuve de l'usage déjà produite dans le cadre d'une autre opposition.

Ces références sont admises à tout stade de la procédure, pour autant que l'opposant ou le demandeur identifient clairement les documents auxquels il fait référence. La partie doit notamment indiquer les éléments suivants: 1) le numéro de l'opposition à laquelle elle fait référence, 2) le titre du document, 3) le nombre de pages de ce document et 4) la date à laquelle il a été transmis à l'Office. Exemple: «la déclaration solennelle transmise à l'Office le jj/mm/aa dans le cadre de la procédure d'opposition B xxx xxx, avec les pièces 1 à 8, se composant de xx pages».

Dans l'hypothèse où les documents mentionnés par l'opposant ou le demandeur se composeraient à l'origine d'autres éléments de preuve non fournis en format papier dans les limites du format A3 et où ces éléments de preuve ne seraient pas disponibles au format électronique de l'Office, conformément à l'article 63, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la partie concernée doit soumettre par courrier un second exemplaire pour transmission à l'autre partie dans le délai original. Si aucun exemplaire n'est fourni, ces éléments de preuve ne seront pas pris en considération.

En outre, il convient de noter que les documents ou preuves mentionnés pourraient nécessiter une traduction dans la langue de la procédure d'opposition. L'article 7, paragraphe 5, l'article 10, paragraphe 6, du RDMUE, l'article 24 du REMUE et l'article 146, paragraphe 9, du RMUE s'appliquent en conséquence.

Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d'autres procédures n'est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels documents ou éléments de preuve peut être invitée à préciser cette référence. La partie est également informée que le délai imparti par l'Office concerne uniquement l'indication claire et précise des documents ou preuves auxquels il est fait référence et qu'en aucun cas une prorogation du délai original ne sera accordée. En outre, la partie est également informée qu'à défaut d'une précision communiquée dans le délai imparti, ces autres documents ne seront pas pris en considération.

Les parties doivent également savoir que les documents soumis dans d'autres procédures peuvent avoir été détruits cinq ans après leur réception, conformément à l'article 115 du RMUE et à la décision n° EX-13-4 du président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant la conservation des dossiers. Le cas échéant, la référence aux documents ou preuves déposés dans d'autres procédures d'opposition est sans effet.

4.5 Autres échanges d'observations

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du REMUE Article 8, paragraphes 2, 4, 6 et 9, du RDMUE

L'Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai imparti conformément à l'article 8, paragraphe 2, du RDMUE.

Le demandeur peut exiger une preuve de l'usage du droit antérieur en présentant ou non en même temps des observations sur les motifs sur lesquels se fonde l'opposition. Dans ce cas, les observations peuvent être soumises avec les observations en réponse sur la preuve de l'usage.

Le cas échéant, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières. Dans ce cas, la partie est autorisée à soulever d'autres questions à un stade ultérieur de la procédure.

Une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, un délai final est accordé à l'opposant pour déposer sa réplique si l'Office le juge nécessaire. Après cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement clôturée et la procédure d'opposition est prête pour faire l'objet d'une décision.

L'Office peut, cependant, accorder la possibilité d'un autre échange d'observations. Ce peut être le cas lorsque l'affaire traite de questions complexes ou lorsque l'opposant soulève un nouveau point qui est admis dans la procédure. Une possibilité de réponse doit, le cas échéant, être accordée au demandeur. L'Office décidera librement si une nouvelle série d'observations doit être accordée à l'opposant (par exemple, si le demandeur soulève de nouveaux points tels que la coexistence des marques, la nullité du droit antérieur ou un accord entre les parties).

Conformément à l'article 10, paragraphe 7, du RDMUE, dans certaines circonstances, l'Office peut tenir compte d'autres éléments étayant une preuve de l'usage qui sont soumis après le délai correspondant. Les éléments supplémentaires seront examinés au cas par cas. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Preuve de l'usage. Au besoin, un deuxième cycle d'observations sera accordé.

4.6 Observations des tiers

Article 45 du RMUE
Communication n° 2/09 du président de l'Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la demande de MUE devait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 5 du RMUE ou sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMUE. Pour plus de détails, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et marques collectives et les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure.

Toute personne, y compris l'opposant, peut présenter des observations de tiers. Le cas échéant, il doit cependant le faire de manière à ne laisser aucun doute à ce sujet. Conformément à la communication susvisée du président de l'Office, les observations doivent être soumises séparément. Dans la pratique cependant (décision du 30/11/2004, R 735/2000-2, «SÉRIE A»), l'exigence de «soumission distincte» est réputée satisfaite dès lors que les observations en question sont clairement séparables des motifs et arguments à l'appui de l'opposition, même si ces observations sont incluses dans le même document. Pour autant que l'opposant indique expressément qu'il souhaite faire des observations sur la base de l'article 45 du RMUE, celles-ci sont prises en considération même si elles ne sont pas soumises dans un document distinct. Toutefois, si l'opposant fait valoir, dans les documents soumis, que la demande de MUE aurait dû être refusée à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7 du RMUE sans faire référence au contenu de l'article 45 du RMUE, les documents ainsi soumis ne seront pas considérés comme des observations de tiers au sens de l'article 45 du RMUE.

Si un opposant formule des observations de tiers, l'examineur détermine si ces observations soulèvent des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la demande de MUE ou doivent simplement être transmises au demandeur pour information.

Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examineur suspend la procédure d'opposition pour pouvoir rendre une décision sur les observations. Si elles ne soulèvent pas de doutes sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations doivent simplement être transmises au demandeur pour information), ou ne portent pas sur les produits ou services contestés, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure d'opposition. Si la procédure d'opposition doit être suspendue, la suspension prend effet à partir de la date à laquelle l'Office formule l'objection visée à l'article 7, et la procédure reste suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Dans le cas où des observations de tiers sont reçues pendant le délai d'opposition de trois mois, l'Office traite la recevabilité de l'opposition et, une fois que la décision sur la recevabilité a été notifiée, la procédure d'opposition est suspendue.

Pour toutes les oppositions closes en raison d'observations de tiers, la taxe d'opposition n'est jamais remboursée, étant donné que ce remboursement n'est pas prévu dans les règlements (voir l'article 6, paragraphe 5, du RDMUE).

5 Clôture de la procédure

5.1 Conciliation

Article 47, paragraphe 4, du RMUE
Article 6, paragraphe 2, du RDMUE

Les parties sont libres de décider de quelle manière la procédure d'opposition doit être close. Si elles peuvent décider du retrait de l'opposition, elles peuvent également, sans donner de motif particulier, demander simplement à l'Office de rendre une décision de non-lieu. Il suffit de communiquer à l'Office le règlement entre les parties, même sans exposé des motifs, pour que la procédure soit close sans qu'aucune décision ne soit rendue. L'Office entreprend alors tous les actes nécessaires pour clore la procédure sur la base de ce règlement.

En ce qui concerne le remboursement des taxes et la décision relative aux frais en cas de règlement à l'amiable, veuillez vous reporter au paragraphe pertinent ci-dessous.

S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier. Tant l'Office que les parties peuvent donc engager une procédure de conciliation.

À cet effet, l'Office peut faire des propositions en vue d'un règlement à l'amiable. Étant donné que l'Office ne peut en principe (ni ne veut) se substituer aux parties, il n'interviendra que dans les très rares cas où une conciliation entre les parties paraît souhaitable ou s'il existe de bonnes raisons de penser que la procédure peut se terminer par une conciliation.

Par ailleurs, l'Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une aide à leur négociation en servant par exemple d'intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen matériel nécessaire. Les frais sont à la charge des parties. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension.

5.2 Limitations et retraits

Article 66, paragraphe 1, article 71, paragraphe 3, point a), article 146, paragraphe 9, et article 109 du RMUE
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du RDMUE

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE

Article 49 du RMUE
Article 6, paragraphe 5, du RDMUE

Le demandeur a la possibilité de limiter les produits et services de sa demande ou de retirer la demande dans son intégralité à tout stade de la procédure d'opposition.

De telles demandes doivent être déposées au moyen de documents séparés comme indiqué ci-dessus au point 4.4.1.

Les retraits et les limitations doivent être explicites et inconditionnels. Un silence de la part du demandeur de la MUE pendant la procédure n'est jamais considéré comme un retrait tacite.

Les retraits conditionnels ou ambigus ne seront pas acceptés et seront transmis à l'autre partie à simple titre d'information, en précisant aux parties qu'il n'en sera pas tenu compte.

L'Office n'admet pas les limitations conditionnelles. Ainsi, si dans ses observations en réponse à l'opposition, le demandeur fait valoir que les signes ne sont pas similaires mais qu'il serait disposé à limiter la liste des produits et services désignés dans la demande de MUE dans le cas où l'examineur les jugerait similaires, telle limitation n'est pas recevable. Le demandeur doit être informé du fait que la limitation doit être précise et inconditionnelle.

Si la limitation n'est pas recevable, le demandeur doit en être informé.

Si une limitation est en partie recevable et en partie non recevable, l'Office accepte la limitation pour la partie recevable et informe le demandeur de la partie qui n'est pas recevable, lui accordant un délai de deux mois pour réagir. Une copie de la déclaration de limitation et de la réponse de l'Office au demandeur est envoyée à l'opposant. Si, dans les deux mois impartis, le demandeur réagit en transmettant une nouvelle proposition pour la partie non recevable, que l'Office peut désormais accepter, il pourra être procédé à la limitation en tenant compte de la date de dépôt de la première requête de limitation. Par contre, en l'absence de réaction du demandeur, il ne sera procédé à la limitation que dans la mesure où elle est recevable (arrêt du 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Si l'opposant retire son opposition en raison d'une limitation non recevable, le retrait n'est pas pris en considération s'il fait clairement référence à une limitation non recevable. Une fois que la limitation est devenue recevable, l'opposant est informé de la nouvelle liste des produits et services et un nouveau délai lui est accordé pour confirmer le retrait de l'opposition.

Si la limitation est recevable, une confirmation est envoyée au demandeur.

En fonction du stade de la procédure, la limitation ou le retrait a des effets différents, qui sont décrits ci-après.

Pour plus d'informations sur les limitations d'une demande de MUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification et les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, points 5.1 et 5.2 .

5.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsque la demande de MUE est retirée ou limitée aux produits non contestés avant la notification de la recevabilité de l'opposition, la procédure d'opposition est clôturée et la taxe d'opposition est remboursée. En d'autres termes, dans ce type d'affaire, le traitement du retrait ou de la limitation a priorité sur l'examen de la recevabilité.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

Dans le cas d'une limitation susceptible de contenir encore des produits et services litigieux, un examen de la recevabilité est effectué.

La limitation est notifiée à l'opposant, conjointement avec la notification de la recevabilité ou de la communication informant l'opposant de l'existence d'une irrégularité absolue ou relative en matière de recevabilité.

Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée, même en présence d'irrégularités irrémédiables.

La lettre de l'opposant ne doit pas contenir une référence expresse à la limitation, pour autant qu'elle soit postérieure à la limitation du demandeur.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de MUE avant l'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la demande de MUE est retirée, le retrait ou la limitation est notifié(e) aux parties. La taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

S'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, l'opposant est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont informées de sa réponse. Si l'opposition est retirée, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Le moment pertinent pour déterminer si la procédure d'opposition est clôturée pendant le délai de réflexion est la date à laquelle une demande de limitation a été déposée devant l'Office.

Si le retrait de l'opposition parvient à l'Office avant qu'une copie de la notification officielle de la limitation de la demande de marque ne parvienne à l'opposant, le retrait est réputé être une conséquence de la limitation, et la taxe d'opposition est également remboursée.

La lettre de l'opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence à la limitation. Il suffit qu'elle soit postérieure au retrait du demandeur.

La réaction initiale de l'opposant à la notification de la limitation n'a pas d'importance, tant que le retrait est déclaré plus tard.

Exemples

- l'opposant ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, mais retire ensuite son opposition durant le délai de réflexion (qui a été prorogé);
- l'opposant répond en indiquant qu'il maintient son opposition, mais il la retire ultérieurement au cours du délai de réflexion prorogé.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de MUE après l'expiration du délai de réflexion

Limitation couvrant toute l'étendue de l'opposition/du retrait

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition, l'affaire est clôturée par l'Office et les parties en sont informées. Parallèlement, la limitation est envoyée à l'opposant.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir point 5.5.3 ci-dessous.

Limitation ne couvrant pas (ou ne semblant pas couvrir) toute l'étendue de l'opposition

S'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, l'opposant est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont informées de la réponse. Si l'opposition est maintenue, la procédure se poursuit. Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est clôturée. Si l'opposant maintient d'abord son opposition puis la retire, l'opposition est considérée comme retirée conformément au point 5.2.2.2 ci-dessous.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir point 5.5.3 ci-dessous.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de MUE après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire R 331/2006-G, Optima, l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n'a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n'est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et pourrait être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause, à moins

qu'un accord différent ait été conclu. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de la demande de MUE.

Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure et Partie E, Inscriptions au Registre, Section 2, Transformation.

Une demande de MUE ne peut pas être retirée une fois que la décision qui rejette la demande de MUE dans son intégralité est devenue définitive.

Si la décision rejette l'opposition, la demande de marque peut être retirée ou limitée à tout moment.

5.2.1.5 Langues

Article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE
--

Une déclaration de limitation peut être effectuée dans la première ou la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de MUE.

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la première langue de la demande de MUE, qui n'est pas la langue de la procédure, et si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, la déclaration de limitation est communiquée à l'opposant et l'invite à faire savoir à l'Office s'il maintient son opposition. L'opposant peut s'opposer à la langue utilisée pour la limitation et demander une traduction dans la langue de la procédure. L'Office fournit alors la traduction.

Si une limitation recevable est présentée dans la première et la seconde langue, l'examineur doit refléter cette limitation dans les deux langues dans la base de données de l'Office et confirmer au demandeur la nouvelle liste de produits et services dans les deux langues.

5.2.2 Retrait des oppositions

L'opposant peut retirer son opposition à tout moment au cours de la procédure.

De telles demandes doivent être déposées au moyen de documents distincts comme indiqué ci-dessus au point 4.4.1.

Un retrait de l'opposition doit être explicite et inconditionnel. Un retrait conditionnel ou ambigu ne sera pas accepté et sera transmis au demandeur à titre d'information uniquement, précisant aux parties qu'il n'en sera pas tenu compte.

Si l'opposant retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande de MUE, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition (pour plus d'informations sur les conséquences du retrait d'une opposition à la suite d'une limitation de la demande de MUE, voir point 5.2.1 ci-dessus).

5.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée avant l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. À l'inverse d'un retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de MUE, pendant le délai de réflexion (voir point 5.2.1.2 ci-dessus), l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée après l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. La taxe d'opposition n'est pas remboursée. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur les frais. Pour des informations sur la répartition des frais, voir point 5.5.3 ci-dessous.

5.2.2.3 Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire R 331/2006-G, Optima, l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé. Cependant le retrait ou la limitation n'a aucune incidence sur la décision, qui reste valable.

Cela signifie que l'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n'est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de l'opposition et la demande est transmise à l'enregistrement.

Pour plus d'informations sur les retraits pendant la procédure de recours, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 5.1..

5.2.2.4 Langues

Article 146, paragraphe 9, du RMUE

Un retrait de l'opposition doit s'effectuer dans la langue de procédure. Si le retrait s'effectue dans une langue autre que celle de la procédure, une traduction doit être fournie dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Dans le cas contraire, il ne sera pas accédé au retrait.

5.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation

Une partie ne peut revenir sur un retrait ou une limitation précédemment notifiés que si l'Office reçoit la lettre revenant sur ce retrait ou cette limitation le jour même où il a reçu la notification de ce retrait ou de cette limitation.

5.3 Décision sur le fond

La décision sur le fond est rendue dès lors que toutes les pièces requises ont été produites par les parties. Cette décision ne doit aborder que les questions ou les droits antérieurs pertinents pour l'issue de l'affaire.

Il existe deux exceptions:

- le droit antérieur n'a pas été établi;
- l'extinction du droit antérieur.

5.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi

Article 8, paragraphe 1, du RDMUE

Si aucune preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection des droits antérieurs invoqués n'a été dûment produite, l'opposition est rejetée dès l'expiration du délai accordé à l'opposant pour compléter son dossier.

Cependant, si l'existence, la validité et l'étendue de la protection d'au moins un droit antérieur ont été prouvées, la procédure se poursuit normalement et ces droits ne sont pas pris en considération dans la décision finale sur le fond.

5.3.2 Extinction du droit antérieur

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d'exister (p. ex. parce qu'il a été déclaré nul ou qu'il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L'opposition ne peut être accueillie que sur la base d'un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d'exister n'entre pas en ligne de compte. Puisque la demande de MUE et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l'opposition ne peut pas aboutir sur cette base (arrêt du 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, à la différence de celle d'une MUE, ne peut être connue de l'Office, mais si l'une des parties en informe l'Office, l'autre partie doit être entendue et, le cas échéant, l'opposition ne pourra pas se poursuivre sur la base de ce droit antérieur.

Avant que la décision ne soit rendue, l'Office vérifie si le droit antérieur invoqué doit être renouvelé dans l'intervalle. Dans ce cas, il invite l'opposant à produire la preuve du renouvellement de la marque. Il en est ainsi même si la marque est toujours dans la période de grâce de renouvellement, le cas échéant. Si l'opposant n'en produit pas la preuve, l'opposition ne pourra pas se poursuivre sur la base de ce droit antérieur.

Avant de prendre sa décision, l'Office peut également vérifier les pièces du dossier, afin de déterminer si le droit antérieur invoqué fait l'objet d'une procédure post-enregistrement nationale. Si tel est le cas, l'Office invite l'opposant à fournir la preuve du résultat final de la procédure nationale. Si l'opposant fournit la preuve que la procédure nationale est toujours en cours, l'Office peut suspendre la procédure

d'opposition jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la suspension.

5.4 Remboursement de la taxe d'opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 46, paragraphe 3, et article 181, paragraphe 1, du RMUE Article 5, paragraphe 1, du RDMUE
--

Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d'un paiement tardif ou insuffisant (voir point 2.2.2 ci-dessus, Moment du paiement) la taxe d'opposition, y compris toute surtaxe, doit être remboursée à l'opposant.

5.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour

Lorsque l'opposition est retirée le jour où elle est formée, l'Office rembourse la taxe d'opposition.

5.4.1.2 Remboursement après republication

Si, après une republication de la demande de MUE dans la Partie A.2. du Bulletin, en raison d'une erreur de l'Office, un opposant à la «première publication» entend retirer son opposition du fait de la deuxième publication, la procédure est close. Étant donné que l'erreur dans la première publication est imputable à l'Office, la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de MUE

5.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion

Article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5, du RDMUE

Si le demandeur retire sa demande de MUE ou limite sa demande en supprimant tous les produits et services visés par l'opposition avant ou pendant le délai de réflexion, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est rendue, et la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.2.2 Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE au cours du délai de réflexion

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du RDMUE

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir s'il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, à préciser parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition) ou s'il la retire compte tenu de la limitation.

Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est prise et la taxe d'opposition est remboursée.

5.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition

Article 9, paragraphe 4, du RDMUE

Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe de rembourser la moitié de la taxe d'opposition à un opposant. Deux conditions doivent être remplies:

- une des procédures d'opposition s'est terminée par le rejet de la demande de MUE dans le cadre de procédures parallèles. Par exemple, si quatre oppositions A, B, C et D (opposants A, B, C, D) ont été formées contre une demande de MUE X, et que cette demande de MUE X est rejetée sur la base de l'opposition A, et
- les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues avant le commencement de la phase contradictoire, parce qu'un examen préliminaire a révélé que la demande de MUE X serait probablement rejetée dans son intégralité en raison de l'opposition A.

Dans ce cas, les opposants B, C et D sont remboursés de la moitié de la taxe d'opposition.

5.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée

5.4.4.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation

Article 6, paragraphes 3, 4 et 5, du RDMUE

Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration du délai de réflexion en l'absence de limitation de la demande de MUE, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

5.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur

Article 6, paragraphes 3 et 5, du RDMUE

Lorsque l'opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe n'est pas remboursée. Par exemple, si le demandeur retire sa demande à la suite (en réaction au) du retrait de l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée car il s'agit en l'occurrence du cas inverse.

Il en va de même lorsque le demandeur limite sa demande à la suite d'un retrait partiel de l'opposition.

5.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

Article 6, paragraphes 2, 4 et 5, du RDMUE

S'agissant du remboursement de la taxe d'opposition, l'article 6, paragraphe 5, du RDMUE prévoit uniquement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la demande de MUE. Si la procédure est close en raison d'un règlement, mais que celui-ci ne fait pas mention d'un retrait ou d'une limitation de la demande de MUE, la taxe d'opposition est remboursée. Dans les autres cas, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

5.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs

Articles 7 et 45, et article 92, paragraphe 2, du RMUE
Articles 5 et 6, et article 74, paragraphes 1 et 3, du RDMUE

Dans les cas où la demande est rejetée en application de:

- l'article 7 du RMUE (rejet d'une demande fondée sur des motifs absolus; à l'initiative de l'Office ou en raison d'observations de tiers),
- l'article 119, paragraphe 2, du RMUE (représentation de demandeurs non établis dans l'EEE),

la taxe d'opposition n'est pas remboursée, étant donné qu'aucune de ces situations n'est envisagée dans le RDMUE comme motif de remboursement de la taxe d'opposition.

5.5 Décision sur la répartition des frais

5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 109 du RMUE
Article 6, paragraphe 4, du RDMUE

Une décision sur les frais est rendue dans toutes les procédures d'opposition qui se sont poursuivies au-delà du stade du délai de réflexion – c'est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a été ouverte – et qui ont été closes. Si une décision sur

le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est rendue à la fin de la décision. Dans tous les autres cas où la division d'opposition clôture l'affaire, une décision sur les frais est rendue avec les lettres de clôture à moins que les parties n'aient informé l'Office d'un accord sur les frais.

5.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

Aucune décision sur les frais n'est rendue pour les oppositions qui ont été closes avant ou pendant le délai de réflexion.

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 109, paragraphe 6, du RMUE

Lorsque les parties ont mis fin à la procédure au moyen d'un règlement comprenant un accord sur les frais, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de même si l'Office reçoit une communication, signée par les deux parties, déclarant qu'elles ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi être envoyée à l'Office dans deux lettres séparées. Cette information doit être reçue avant que l'Office n'ait confirmé la clôture de la procédure.

Si les parties règlent l'opposition par accord mutuel, elles sont libres d'inclure la question des frais. Si aucune indication n'est donnée quant au fait que les parties se sont entendues sur les frais, l'Office rendra immédiatement une décision sur les frais, conjointement avec la confirmation du retrait/de la limitation. Si les parties informent l'Office qu'elles sont parvenues à un accord sur les frais après le retrait/la limitation, la décision déjà rendue sur les frais ne sera pas réexaminée par l'Office. Il appartient aux parties de respecter l'accord et de ne pas «exécuter» la décision de l'Office sur les frais.

5.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause

Lorsque la partie qui pourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions générales décrites au point 5.5.3 ci-dessous informe l'Office qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la partie qui obtiendra probablement gain de cause informe l'Office qu'elle consent au partage des frais, même si la partie qui succombe ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre une décision.

Cependant, si la partie qui succombe adresse une telle demande à l'Office, elle sera simplement notifiée à l'autre partie, mais la décision sur les frais sera rendue d'office selon les règles habituelles.

5.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

Article 109 du RMUE

La règle générale est que la partie qui met fin à la procédure par le retrait (total ou partiel) de la demande de MUE ou le retrait de l'opposition supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais indispensables à la procédure qu'elle a encourus.

Si les deux parties succombent partiellement, une «répartition différente» des frais doit être décidée. En règle générale, l'équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.

Une partie qui met un terme à la procédure est réputée y avoir renoncé. L'issue hypothétique de l'affaire au cas où une décision sur le fond aurait été nécessaire est totalement dénuée de pertinence.

Dans des cas ordinaires, le résultat est décrit ci-après:

- le demandeur retire ou limite sa demande aux produits et services qui ne sont pas visés par l'opposition (retrait partiel). Dans ces cas, le demandeur supporte les frais;
- l'opposant retire son opposition sans qu'il y ait eu limitation de la demande de MUE eu égard aux produits et services contestés après le délai de réflexion. Dans ce cas, l'opposant supporte les frais;
- limitation de la demande suivie du retrait de l'opposition (arrêts du 28/04/ 2004, T-124/02 et T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). En principe, chaque partie supporte ses propres frais.

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d'équité (p. ex. lorsque la demande n'a été limitée que dans une très faible mesure).

L'Office ne tiendra pas compte des arguments avancés par les parties pour savoir qui doit payer.

5.5.4 Non-lieu à statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de MUE

En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de MUE qui n'ont pas été suspendues par l'Office en application de l'article 9, paragraphe 2, du RDMUE, et que l'une d'elles aboutit au rejet de la demande de MUE, l'Office n'entreprend aucune action vis-à-vis des autres oppositions avant l'expiration du délai de recours.

Lorsque le délai de recours expire sans qu'un recours ait été formé, l'Office clôture les autres procédures d'opposition par un non-lieu à statuer.

Dans ce cas, la division d'opposition règle librement les frais (article 109, paragraphe 5, du RMUE). L'Office ne pouvant pas déterminer quelle est la partie ayant obtenu gain de cause et quelle est la partie qui succombe, le demandeur ne doit pas être tenu de supporter les frais de plusieurs autres opposants s'il succombe sur le fond. En conséquence, conformément au principe de l'équité, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais.

Rejet partiel de la demande de MUE

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes produits et services de la demande de marque, le résultat de la décision rendue peut avoir une incidence sur les autres oppositions.

Exemple

L'opposition A est dirigée contre les produits relevant de la classe 1 et l'opposition B contre les produits relevant des classes 1 et 2, désignés dans la demande de MUE contestée. Une décision est d'abord rendue sur l'opposition A qui rejette la demande contestée pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 1. Lorsque la décision est notifiée aux parties de l'opposition A, l'opposition B doit être suspendue jusqu'à ce que la décision sur l'opposition A soit définitive et contraignante. Une fois que la décision est définitive, l'opposant de l'opposition B est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer son opposition, compte tenu de la modification de la liste des produits. Si l'opposant retire l'opposition, l'affaire est clôturée.

Dans ce cas, et si l'affaire est close après le début de la phase contradictoire de la procédure, l'Office rend une décision sur les frais conformément à l'article 109, paragraphe 3, du RMUE. L'opposant a retiré son opposition à la suite du rejet partiel de la marque contestée. Dans cette mesure, l'opposant a obtenu gain de cause dans la procédure. Toutefois, le rejet partiel de la marque était plus limité que la portée de l'opposition. Dans cette mesure, le demandeur/titulaire a également obtenu gain de cause à l'issue de la procédure. Par conséquent, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.

Si l'opposant maintient son opposition après le rejet partiel, la procédure se poursuit et, dans la décision finale sur le fond, la décision sur les frais est rendue conformément aux règles normales.

5.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités

Une demande de MUE peut être rejetée au cours d'une procédure d'opposition sur la base de motifs absolus de refus (sur la base d'observations de tiers conformément à l'article 45 du RMUE, voire d'office si l'affaire est rouverte) ou de formalités (p. ex. si un demandeur non établi dans l'EEE n'est plus représenté conformément à l'article 119, paragraphe 2, du RMUE).

Dès que le rejet est définitif, la procédure d'opposition est close par l'envoi d'une notification.

Dans ce cas, la pratique concernant la répartition des frais est la suivante.

Si le rejet est devenu définitif après l'expiration du délai de réflexion, une décision sur les frais est rendue conformément à l'article 109, paragraphe 5, du RMUE. Si la même

situation survient après l'ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.5.4.3 Jonction d'affaires

Article 9 du RDMUE

Pour plus d'informations sur les jonctions, voir point 6.4.3 Jonction d'affaires, ci-dessous.

Lorsqu'il est fait droit à l'opposition conjointe dans son intégralité, le demandeur supporte les taxes acquittées par chacun des opposants, mais une seule fois les frais de représentation. Si la demande de marque est admise à l'enregistrement, les frais de représentation du demandeur seront attribués une seule fois, mais chacun des opposants de l'opposition jointe devra les supporter. Une répartition différente des frais peut être décidée pour des raisons d'équité. Lorsque toutes les parties obtiennent partiellement gain de cause ou pour d'autres raisons d'équité, chaque partie supportera ses propres frais.

5.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais»

La notion de frais couvre la taxe d'opposition et les frais indispensables à la procédure, au sens de l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, qui sont, dans la plupart des cas, les frais d'honoraires d'un agent dans la limite des tarifs prévus par le règlement.

«Chaque partie supporte ses propres frais» signifie qu'aucune partie ne peut exiger quoi que ce soit de l'autre partie.

5.6 Détermination des frais

Article 109, paragraphe 7, du RMUE

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et à la taxe d'opposition, la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais (c'est-à-dire, généralement, dans la décision sur le fond).

Autrement dit, il ne sera, dans la grande majorité des cas, pas nécessaire de fixer le montant des frais de manière séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes:

- en cas de procédure orale;
- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

5.6.1 Montants à rembourser/déterminer

Article 85, paragraphes 1 et 6, du RDMUE

Le montant à rembourser doit toujours être libellé en euros, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Si la partie qui obtient gain de cause est l'opposant, le montant de la taxe d'opposition lui sera remboursé.

S'agissant des frais de représentation, le montant est limité à 300 EUR. Ceci vaut tant pour l'opposant que pour le demandeur, à la condition qu'il soit représenté dans la procédure d'opposition par un mandataire au sens de l'article 120, paragraphe 1, du RMUE, que les frais aient ou non été réellement encourus. Si la partie ayant obtenu gain de cause a été représentée, à un certain stade de la procédure, par un représentant professionnel, mais n'est plus représentée au moment où la décision sur les frais est rendue, elle a également droit à une allocation des frais, indépendamment du moment où la représentation professionnelle a cessé dans la procédure.

Les frais de représentation des employés, même d'une autre entreprise liée économiquement, ne sont pas remboursables et ne seront pas déterminés. Ce point ne sera pas traité dans la décision sur les frais.

Pour plus d'informations sur la représentation, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

Dans le cas d'une jonction en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du RDMUE, où les oppositions aboutissent, l'Office établira les taxes pour les deux (ou l'ensemble des) oppositions (une par opposition), mais une seule taxe de représentation..

S'agissant des frais de la procédure d'opposition, une seule décision sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l'ensemble de la procédure d'opposition.

Lorsqu'une décision est annulée par les chambres de recours et déferée à la division d'opposition, cette dernière doit statuer de nouveau sur l'affaire et déterminer les frais en suivant la voie habituelle.

Si cette décision fait à nouveau l'objet d'un recours (et n'est pas renvoyée une seconde fois), la chambre rend une décision et fixe les frais, de la façon habituelle.

5.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale

Article 109, paragraphe 7, du RMUE

Lorsque la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais, aucun état des frais ou preuve n'est nécessaire. L'Office sait que la taxe d'opposition a été acquittée, et s'il y a un représentant, le montant de 300 EUR doit

être accordé, que les frais aient été effectivement encourus ou non. Les frais de représentation sont supposés s'être élevés à 300 EUR au moins.

Aucun échange de courrier avec les parties sur le montant à fixer n'est donc nécessaire. La fixation du montant est automatique.

5.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais

Article 109, paragraphe 7, du RMUE

Les exigences formelles suivantes s'appliquent dans les rares cas où les frais doivent être fixés séparément (y compris lorsque la fixation a été omise par inadvertance; dans ce cas, la partie concernée doit également se conformer aux exigences applicables):

- recevabilité;
- preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

La requête de fixation des frais n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive.

5.6.3.2 Preuves

Pour l'octroi de la taxe d'opposition, aucune preuve n'est demandée.

Pour l'allocation des frais de représentation au tarif standard, l'assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. A fortiori, si un état des frais est présenté, il suffit qu'il mentionne au moins le montant remboursable et il est indifférent qu'il soit adressé à la partie à la procédure, étant donné que la présentation d'un état des frais vaut assurance.

Pour tous les autres frais (qui n'interviennent que très rarement), un état des frais et des preuves est nécessaire, mais il suffit qu'il soit rendu plausible (plutôt que de fournir des preuves parfaitement détaillées) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 109, paragraphe 8, du RMUE

Lorsque l'une des parties conteste les frais fixés, elle peut demander la révision du montant. La requête doit être motivée et présentée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la notification de la répartition des frais. La requête n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe de réexamen (100 EUR)

Aucun frais n'est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (décision du 16 décembre 2004, R 503/2001-4, BIOLACT/BIO).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 49, paragraphe 2, et article 102, paragraphe 1, du RMUE

6.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition

Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. En appliquant par analogie l'article 49, paragraphe 2, du RMUE, qui vise la demande de MUE, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées par analogie.

L'Office considère que par «erreur manifeste» en rapport avec l'article 49, paragraphe 2, du RMUE et l'article 102, paragraphe 1, du RMUE, il y a lieu d'entendre des erreurs dont la rectification s'impose à l'évidence, en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé».

Par exemple, si les renseignements relatifs à l'opposant figurent là où devraient figurer les renseignements relatifs au représentant, cela peut être considéré comme une erreur manifeste.

6.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Article 44, paragraphe 3, du RMUE

Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou à la requête du demandeur.

Les rectifications effectuées en vertu de cette règle doivent être publiées. Si la rectification concerne des erreurs qui n'ont pas d'incidence sur l'opposition, la publication a lieu après l'enregistrement de la MUE. Si la rectification donne lieu à une extension de la liste des produits ou services ou concerne la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert, mais uniquement pour les parties concernées.

En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande de MUE, les opposants doivent être informés de la republication. Les opposants ayant formé opposition à l'encontre de la demande de la «première» publication ne doivent pas former une nouvelle opposition. La procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'opposition afférent à la «deuxième» publication.

Si un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir point 5.4.1.2 ci-dessus).

6.2 Délais

Article 101, paragraphe 1, et article 146, paragraphe 9, du RMUE
Article 63 du RDMUE

Les délais sont essentiels à l'exécution correcte et raisonnablement rapide des procédures. Il s'agit d'une question de politique publique et il est indispensable de s'y tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais.

6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition

6.2.1.1 Délais prorogables et non prorogables

Article 101, paragraphe 1, du RMUE

Un délai ne peut être prorogé si sa durée est fixée par le règlement. Les délais non prorogables incluent:

Article 46, paragraphe 1, du RMUE

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition;

Article 46, paragraphe 3, du RMUE

- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition;

Article 141, paragraphe 3, du RMUE

- le délai d'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement;

Article 5, paragraphe 5, du RDMUE

- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à l'article 5, paragraphe 5, du RDMUE

Article 101, paragraphe 1, du RMUE

La durée des délais prorogables est déterminée par l'Office. Par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition est un délai prorogable.

6.2.1.2 Demande déposée dans les délais

Note: les prorogations du délai de réflexion relèvent d'un régime particulier. Pour plus de détails, voir ci-dessus point 3.2 Prolongation du délai de réflexion.

Pour qu'une **prorogation de délai soit accordée**, la demande doit satisfaire aux conditions suivantes:

- le délai doit être prorogeable;
- la prorogation doit être demandée par la partie concernée ou conjointement par les deux parties;
- la demande doit être signée;
- le délai initial ne doit pas déjà avoir expiré;
- le régime linguistique doit être respecté: si la demande n'est pas faite dans la langue de la procédure, une traduction doit être produite dans le mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Une prorogation n'est possible que si la demande correspondante est déposée et reçue avant l'expiration du délai initial (ordonnance du 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

En règle générale, la première demande de prorogation reçue à temps sera considérée appropriée et se verra accorder un délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens). Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation de ce même délai sera rejetée, à moins que la partie qui en fait la demande n'explique et ne justifie de façon adéquate les circonstances exceptionnelles qui l'ont empêchée de respecter le délai initial ainsi que la première prorogation et la raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire. Des explications générales ou vagues ne justifieront pas une seconde prorogation. La demande doit toujours être accompagnée d'éléments de preuve et/ou de documents à l'appui.

Par ailleurs, les circonstances qui sont soumises au contrôle de la partie concernée ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Par exemple, des discussions de dernière minute avec l'autre partie ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Elles sont soumises au contrôle des parties.

La demande doit être déposée par la partie concernée par le délai. Par exemple, si le demandeur doit déposer des observations en réponse à l'acte d'opposition, seul le demandeur peut demander une prorogation.

Pour plus d'information sur les prorogations de délais, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais, paragraphe 3.1.3 Prorogation des délais.

6.2.1.3 Prorogation d'un délai *ex officio* par l'Office

L'Office peut proroger un délai *ex officio* lorsque des raisons particulières le justifient. Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l'Office 20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle n'est pas traitée par l'Office avant l'expiration du délai. Le refus de la demande après

expiration du délai portant gravement préjudice aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la demande a été envoyée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s'appuie sur le principe de bonne administration.

Lorsqu'une demande de prolongation d'un délai prorogeable a été déposée et reçue avant l'expiration dudit délai (ordonnance du 30/01/2014, C-324/16 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), la partie concernée se voit accorder au moins un jour, même si la demande est reçue le dernier jour de ce délai.

6.2.1.4 Signature

Article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE

Une demande conjointe doit être signée par les deux parties et parvenir à l'Office pendant le délai de réflexion. Une demande signée par l'un des représentants assurant à l'Office que l'autre partie consent à la prorogation du délai de réflexion est irrecevable.

Pour les demandes conjointes déposées en une unique présentation par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée être équivalente à sa signature; cependant, la signature de l'autre partie doit être présente pour que la demande soit admissible.

6.3 Suspension

Article 9, paragraphe 4, et article 71, du RDMUE

L'Office peut suspendre une procédure d'opposition soit ex officio, soit à la demande d'une partie ou des deux parties.

6.3.1 Suspension à la demande des deux parties

Conformément à l'article 71, paragraphe 2, du RDMUE, si la suspension est demandée par les deux parties après l'expiration du délai de réflexion, sur requête motivée (par exemple, des négociations autour d'un règlement à l'amiable), la suspension est accordée. Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour une période de six mois, étant entendu que les parties ont la possibilité de se retirer. La procédure de retrait est identique à celle de la prorogation du délai de réflexion: si l'une des parties se retire, la suspension prend fin 14 jours après en avoir informé les parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie dont le délai courait au moment de la suspension se voit accorder un délai de deux mois. Il n'est pas possible de se retirer pendant le dernier mois de la période suspendue et toute demande en ce sens sera rejetée.

Une demande conjointe de suspension reçue pendant le délai de réflexion ne pourra être acceptée, étant donné que celui-ci a précisément pour but de fixer un délai de négociation avant que ne débute la phase contradictoire.

Les parties peuvent, en principe, obtenir une prolongation de la suspension en présentant conjointement une requête motivée (indiquant, par exemple, que des négociations pour un règlement à l'amiable sont en cours). Il sera accédé à cette demande par l'octroi d'une nouvelle période de six mois.

Toutefois, la durée maximale de cette suspension est limitée à **deux** ans, conformément à l'article 71, paragraphe 2, du RDMUE, c'est-à-dire une durée qui, cumulée, ne peut dépasser deux ans sur l'ensemble de la procédure. Par conséquent, les demandes de suspension présentées conjointement doivent être rejetées si la période de suspension dépasse, dans l'ensemble, le maximum de deux ans.

Les demandes de suspension motivées par des négociations en cours présentées unilatéralement seront rejetées.

6.3.2 Suspensions *ex officio* par l'Office ou à la demande de l'une des parties

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition à la demande de l'une des parties dans un certain nombre de circonstances.

- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque (y compris la transformation);
- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine.
- le droit antérieur est menacé (sous opposition ou annulation);
- des tiers ont formulé des observations qui suscitent des doutes sérieux quant à la possibilité d'enregistrement de la demande de MUE (voir point 4.6 ci-dessus);
- il existe des erreurs dans la publication de la demande contestée rendant nécessaire une republication de la marque;
- un transfert est en cours et vise des demandes ou des enregistrements antérieurs de MUE ou de demandes de MUE contestées;

Il convient de souligner qu'aucune des situations susmentionnées n'entraîne une obligation de suspendre la procédure. L'Office décide de l'opportunité de suspendre la procédure selon les circonstances de l'espèce. Cette décision est donc laissée à la libre appréciation de l'Office.

À noter que la procédure peut être suspendue pour une période plus longue que celle visée à l'article 71, paragraphe 2, du RDMUE si les conditions énoncées à l'article 71, paragraphe 1, points a) ou b), du RDMUE sont réunies.

6.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

Article 71, paragraphe 1, points a) et b), du RDMUE

En principe, les oppositions fondées sur (i) des demandes ou sur (ii) des droits antérieurs menacés ne sont pas suspendues **ex officio** au tout début de la procédure. Il est présumé que, dans la plupart des cas, les demandes sont prêtes à être enregistrées et que les oppositions ou actions en annulation contre des droits antérieurs sont susceptibles de se résoudre en cours de procédure.

Dans pareilles situations, la procédure d'opposition se poursuit jusqu'au moment où une décision peut être rendue. Il y a alors lieu d'examiner si le droit antérieur en question a le potentiel, à première vue, d'influencer le résultat de l'opposition. S'il est établi que l'opposition aboutira ou sera de toute façon rejetée, indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas être suspendue. En revanche, s'il est indispensable de tenir compte du droit antérieur menacé dans la décision concernant l'opposition, la procédure sera suspendue et, dans le cas d'une demande nationale ou d'une marque nationale antérieure menacée, l'opposant doit être invité à fournir des renseignements sur l'état de la demande ou de l'enregistrement. Pour les MUE antérieures, l'Office dispose de ces informations.

L'Office peut toutefois suspendre la procédure plus tôt si la suspension est **demandée par l'une des parties** et si le droit antérieur est une demande ou est menacé. Si le droit antérieur est national, les parties doivent fournir la preuve qu'il rencontre des obstacles. Dans ce cas, le résultat de la procédure entamée contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l'opposition. L'issue probable de l'opposition sera alors prise en compte avant de statuer sur la suspension, notamment lorsque la décision finale sur l'opposition ne peut être émise sans tenir compte de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. Il en sera ainsi si les circonstances de l'espèce ne permettent pas à l'Office de dire que l'opposition sera rejetée (p. ex. parce qu'il n'existe pas de risque de confusion) ou accueillie (parce qu'il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque contestée pour tous les produits et services contestés).

Lorsqu'une opposition est fondée sur une demande d'enregistrement, il peut être approprié de suspendre la procédure d'opposition en application de l'article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. Cependant, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure.

Lorsqu'il n'y a pas d'autres droits antérieurs à prendre en considération (parce qu'il n'y en a pas ou parce que leur existence n'a pas été prouvée) ou lorsque la demande ou l'enregistrement doit néanmoins être pris en considération (parce que les autres droits antérieurs n'obtiennent pas gain de cause), il y a lieu, pour statuer sur la suspension, d'évaluer la probabilité qu'il soit fait droit à l'opposition sur la base de la demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu'il s'avère que la demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de MUE contestée.

6.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE

L'opposition est fondée sur une demande, mais n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée peut être rejetée. Si l'opposant ne produit pas la preuve de l'existence de cet autre droit antérieur, la demande antérieure devient fondamentale aux fins de la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, il apparaît que seule la demande antérieure ou seul l'enregistrement antérieur rencontre des obstacles, l'opposition est suspendue.

6.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur). Dans ce cas, la partie doit produire la preuve que la marque antérieure (demande ou enregistrement/droit) rencontre des obstacles. Cette preuve doit être officielle, préciser la procédure donnant lieu à la suspension et indiquer la réparation souhaitée. La preuve doit en particulier permettre de déterminer clairement les conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. La partie peut, le cas échéant, être invitée à fournir une traduction de ladite preuve.

En présence d'une telle demande, l'Office appréciera si, en fonction des circonstances du cas d'espèce, il est souhaitable de suspendre la procédure.

Si la question n'est pas soulevée, c'est le principe général qui s'applique: l'Office décide seul de la suspension si la procédure arrive à la fin de la phase contradictoire, alors qu'aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement ou que les procédures nationales contre la marque antérieure ont abouti. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer l'Office sur l'état de sa demande antérieure ou de son enregistrement antérieur.

6.3.2.4 Exemples

Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée ci-dessus, la situation n'exige apparemment pas une suspension de la procédure, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si l'Office le juge approprié.

- L'opposition est fondée sur une marque française et une demande de MUE qui ne posent aucun problème. La marque et la demande portent sur le même signe et désignent les mêmes produits, qui sont similaires au point de pouvoir être confondus avec la marque contestée. L'opposition peut donc être examinée sur la base de la marque française uniquement. Si le risque de confusion ne peut se produire que dans des États membres autres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de MUE et, dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de MUE.
- L'existence de la demande antérieure ne modifie en rien l'issue, mais le demandeur demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de MUE et si l'Office considère qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur apporte la preuve que la demande de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue.

Les exemples suivants relèvent de la catégorie de marques nationales antérieures pour lesquelles il existe des problèmes:

- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement antérieur;
- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.

6.3.3 Oppositions multiples

Article 9, paragraphe 2, du RDMUE

Sauf dans les cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une opposition entraîne clairement le rejet de la marque contestée, y compris tous les produits et services, l'Office ne suspendra pas les autres procédures.

6.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE

Lorsque la demande de MUE est rejetée ultérieurement en raison d'une opposition «active», les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont informées, les oppositions suspendues à un stade précoce (avant le délai de réflexion) sont closes et 50 % de la taxe d'opposition sont remboursés à chaque opposant, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du RDMUE.

Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision devienne définitive.

6.3.4 Aspects procéduraux

Les lettres communiquant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer la date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement à la date à laquelle une demande valable a été présentée.

6.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure est suspendue pour une durée indéterminée, l'Office contrôlera le statut de l'opposition tous les six mois.

Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national ou un enregistrement national/international rencontrant une difficulté, la reprise de la procédure dépend toujours de l'initiative des parties, lesquelles sont censées informer l'Office des changements survenus dans le statut de la demande ou de l'enregistrement et fournir des preuves à cet effet. Quoi qu'il en soit, l'Office enverra tous les six mois un rappel dans lequel les parties seront invitées à soumettre des preuves.

6.3.4.2 Reprise de la procédure

Dans tous les cas, les parties seront informées de la reprise de la procédure et de tout délai en cours, le cas échéant. Tout délai en cours au moment de la suspension sera prorogé de deux mois complets, à l'exception du délai de réflexion qui ne peut jamais excéder 24 mois, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du RDMUE.

La procédure est reprise dès qu'une décision définitive a été rendue dans la procédure nationale ou dès qu'une demande antérieure a été enregistrée ou rejetée. Si la

décision rendue dans le cadre de la procédure nationale déclare la déchéance ou la nullité ou si elle conduit d'une manière ou d'une autre à l'extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l'opposant, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où elle se fonde sur ce droit antérieur. Si tous les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée cessent d'exister, l'opposant aura la possibilité de retirer son opposition. S'il ne la retire pas, l'Office rendra une décision rejetant l'opposition.

6.3.4.3 Calcul des délais

Si la suspension est décidée pour une durée déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. Lorsque la suspension est demandée par les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours de six mois, indépendamment du délai demandé par les parties.

Si, le 30 janvier 2017, une demande de suspension de deux mois, signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2017 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2017), est traitée, le résultat est le suivant:

- l'Office a suspendu la procédure d'opposition à la demande des deux parties;
- cette suspension prend effet à dater du 15 janvier 2017 (date à laquelle la demande de suspension a été reçue à l'Office) et expire le 15 juillet 2017;
- la procédure sera reprise le 16 juillet 2017 (six mois plus tard, indépendamment du délai demandé par les parties), sans autre notification de la part de l'Office;
- le délai imparti à l'opposant expire désormais le 15 septembre 2017 (deux mois complets pour permettre à l'opposant de compléter le dossier);
- le délai imparti au demandeur expire désormais le 15 novembre 2017 (deux mois complets après l'expiration du délai imparti à l'opposant).

6.4 Oppositions multiples

Article 9 du RDMUE

Il y a oppositions multiples lorsque différentes oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de MUE.

En cas d'oppositions multiples, certains éléments supplémentaires doivent être pris en considération.

Premièrement, sauf retard important dans l'examen de la recevabilité de l'une des oppositions, la pratique consiste à notifier la recevabilité de toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, des oppositions multiples peuvent entraîner la suspension de certaines d'entre elles pour des raisons d'économie de procédure. Troisièmement, une limitation effectuée par le demandeur au cours de l'une des procédures peut avoir une incidence sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique de rendre les décisions dans un certain ordre.

Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être jointes et traitées en une seule procédure.

6.4.1 Oppositions multiples et limitations

En cas d'oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste des produits et services dans l'une des procédures d'opposition, tous les autres opposants doivent en être informés au moyen de la lettre appropriée, dans la mesure où la limitation concerne des produits ou des services contestés dans les autres oppositions.

Par contre, s'il n'existe aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et les produits et services contestés, il n'y a pas lieu d'en informer l'opposant.

Par exemple, quatre oppositions sont formées contre la même demande de MUE, à l'égard des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions sont dirigées contre les classes suivantes:

Opposition	Portée
N° 1	Classe 3
N° 2	Classe 25
N° 3	Classes 18 et 25
N° 4	Classes 14 et 25

Le demandeur procède à une limitation dans la procédure d'opposition n° 2 en supprimant les indications *vêtements* et *chapellerie*. Outre les lettres appropriées concernant l'opposition n° 2, les lettres appropriées doivent également être envoyées pour ce qui concerne les oppositions n° 3 et n° 4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l'opposition n° 1, aucune action n'est nécessaire au regard de cette opposition.

6.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu'une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en considération les éventuelles oppositions multiples en attente, dirigées contre la même demande de MUE. Avant qu'il ne puisse être statué sur l'opposition, il convient d'analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction de la situation, une décision pourra être prise ou l'opposition devra être suspendue. Le principe général à appliquer est que les produits et services contestés ne doivent pas être rejetés plus d'une fois à différents moments. Les trois situations qui peuvent se présenter sont décrites ci-après.

1. Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de MUE sont prêtes à faire l'objet d'une décision en même temps.

Bien que le choix de cet ordre soit laissé à la discrétion de l'examineur, il convient de tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont être rejetées, les décisions peuvent être rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n'a aucune incidence sur la

demande de MUE. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

S'il va être fait droit à plusieurs oppositions à l'encontre des produits et services qui se chevauchent, il y a lieu de rendre en premier lieu la décision éliminant le plus de produits et services de la demande de MUE (opposition la plus étendue) et de suspendre les oppositions restantes. Une fois que la première décision est définitive, les opposants dans les oppositions restantes doivent être consultés pour déterminer s'ils souhaitent maintenir ou retirer leur opposition.

À supposer que les oppositions soient maintenues, il convient de rendre une décision sur la prochaine opposition «la plus étendue» et le même processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les oppositions soient traitées.

Lorsque deux oppositions présentent la même «étendue», les principes généraux s'appliquent pour le rendu des décisions.

Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au point 6.4.1, la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition n° 3 ou n° 4. L'opposition n° 1 ne présente pas de produits et services qui se chevauchent; elle peut donc être traitée de manière indépendante.

Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de MUE est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, les oppositions n° 2 et 3 doivent être suspendues.

Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, l'opposition n° 2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'article 109, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

2. Une seule opposition est prête à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Si l'opposition doit être rejetée, une décision peut être prise sans exercer d'autre incidence sur les multiples oppositions en attente, étant donné que le rejet n'a aucune incidence sur la demande de MUE.

S'il est fait droit à l'opposition et que la décision rejette la demande de MUE dans son intégralité, les multiples oppositions en attente doivent être suspendues jusqu'à ce que la décision soit définitive. Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, les oppositions multiples sont éteintes puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'article 109, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, aucune décision sur les frais n'est rendue. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

Il en va de même si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services de la demande de MUE contestée mais **tous** les produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées.

Toutefois, les oppositions multiples doivent être suspendues si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services de la demande de MUE contestée mais uniquement une **partie** des produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées. La suspension durera jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Le cas échéant, les opposants des oppositions multiples seront invités à informer l'Office s'ils souhaitent maintenir ou retirer l'opposition. En cas de retrait de l'opposition, la procédure est close et les deux parties en sont informées. Si la procédure est close après l'expiration du délai de réflexion, l'Office rendra une décision sur les frais conformément à l'article 109, paragraphe 3, du RMUE, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet avant la clôture de la procédure, aucune décision sur les frais n'est rendue.

3. Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Il peut arriver que certaines des oppositions à l'encontre d'une demande de MUE soient prêtes à faire l'objet d'une décision et que certaines soient encore à différents stades de la phase contradictoire. Dans ce cas, les principes décrits sous 1) et 2) s'appliquent conjointement. Pour déterminer si une décision peut être prise dans certaines oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues, il convient de tenir compte de l'issue des décisions et de la portée des affaires en attente.

6.4.3 Jonction d'affaires

Article 9, paragraphe 1, du RDMUE

L'article 9, paragraphe 1, du RDMUE, autorise l'Office à traiter des oppositions multiples en une seule procédure. Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, les parties en sont informées.

Des oppositions peuvent être jointes à la demande de l'une des parties si elles sont dirigées contre la même demande de MUE. Il est d'autant plus probable que l'Office les joindra si elles ont, en outre, été formées par le même opposant ou s'il existe un lien économique entre les opposants, par exemple une société mère et une filiale. Les oppositions doivent être au même stade de la procédure.

Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas à l'invitation de l'Office ou ne souhaitent pas désigner un représentant unique, les oppositions doivent être disjointes et traitées séparément.

Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par exemple si le seul et unique droit antérieur de l'une des oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes.

Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est rendue.

6.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)

6.5.1 Transfert et procédure d'opposition

6.5.1.1 Introduction et principe de base

Article 20 du RMUE

Le transfert ou la cession d'un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert.

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite aux points 6.5.1.2 (l'enregistrement antérieur est une MUE), 6.5.1.3 (l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (les enregistrements antérieurs sont une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d'une demande de MUE contestée au cours de la procédure d'opposition).

Un transfert peut avoir lieu sous plusieurs formes. Il peut s'agir d'une simple cession d'une marque antérieure de A à B, d'une société C rachetée (marques comprises) par une société D, d'une fusion des sociétés E et F en une société G (succession universelle), ou d'une succession légale (après le décès du titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires). Cette liste n'est pas exhaustive.

Lorsqu'un transfert est effectué au cours d'une procédure d'opposition, plusieurs situations peuvent se présenter. Alors que dans le cas de demandes ou d'enregistrements antérieurs de MUE sur lesquels l'opposition est fondée, le nouveau titulaire ne peut devenir partie à la procédure (ou présenter des observations) qu'au moment où la demande d'enregistrement du transfert parvient à l'Office, il suffit, pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marques nationales, que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.

6.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure

Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE

En ce qui concerne les (demandes de) MUE antérieures, conformément à l'article 20, paragraphe 11, du RMUE, tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la (demande de) MUE. Toutefois, au cours du délai entre la date de réception de la demande d'enregistrement du transfert et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations à l'Office afin de respecter les délais.

Opposition fondée sur une seule MUE

Lorsqu'une opposition est fondée sur une seule MUE antérieure et que cette MUE est/a été transférée au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de la MUE sur laquelle est fondée l'opposition et soumettre une demande d'enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la demande parvient à l'Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le transfert est enregistré.

Dans la pratique, dès que l'Office est informé de la réception d'une demande d'enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant qu'une décision sur l'opposition ne soit rendue. Si l'examen de l'opposition est terminé, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue.

Si le nouveau titulaire informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel de la seule MUE sur laquelle l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la MUE antérieure reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'un ou de plusieurs enregistrements de MUE sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels, tel que décrit au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d'une MUE antérieure

Lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs MUE antérieures et que toutes ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, la situation est la même que celle d'une opposition fondée sur une seule MUE, tel qu'expliqué ci-dessus.

Il en va autrement lorsqu'une seule des MUE antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme une seule opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à désigner un nouveau représentant. Cependant, les nouveaux opposants ont toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

La représentation commune n'implique pas que les opposants ne puissent pas agir de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent autonomes: lorsque, par exemple, l'un des opposants aboutit à une conciliation avec le demandeur, l'opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet opposant.

Si l'un des co-opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Si la procédure est

poursuivie, elle est fondée uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

6.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur

Opposition fondée sur un seul enregistrement national

Lorsqu'une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de l'enregistrement national antérieur sur lequel l'opposition est fondée et en apporter la preuve, c'est-à-dire, l'acte de transfert ou tout autre élément de preuve qui établit l'accord des parties quant au transfert/changement de propriété.

L'Office n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est admis en tant que nouvel opposant. S'il informe l'Office du transfert, mais n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai pour produire la preuve du transfert.

Dans la mesure où il existe différentes pratiques nationales, il n'est pas toujours obligatoire de soumettre une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national. Néanmoins, dans les États membres où il s'agit d'une exigence pour qu'un transfert produise ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de statuer sur l'opposition. Si l'instruction de l'opposition est terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue et l'opposant est tenu de produire la preuve de l'enregistrement du transfert.

Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie avec l'ancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n'est plus le titulaire, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. L'ancien titulaire est informé du fait que l'examineur rejettera l'opposition comme non fondée, sauf s'il la retire.

Si le nouveau titulaire produit la preuve requise et informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de l'enregistrement national antérieur reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas du transfert d'un ou de plusieurs enregistrements nationaux sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels, tel que décrit au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la

procédure d'opposition, la situation est la même que pour le transfert d'une seule marque sur laquelle une opposition est fondée, tel qu'expliqué ci-dessus.

Il en va autrement, cependant, lorsqu'un seul des droits nationaux antérieurs est/a été transféré. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme **une seule** opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas les nouveaux opposants à en désigner un nouveau. Les nouveaux opposants ont toutefois toujours la possibilité de désigner un représentant de leur choix.

Lorsque l'un des co-opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle se fondera uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

6.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux

Lorsqu'une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de MUE **et** un ou plusieurs enregistrements nationaux en même temps, et que l'une de ces marques est/a été transférée au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent *mutatis mutandis*.

Dans toutes ces situations, une fois que l'Office est informé du transfert de propriété, il met à jour la base de données officielle afin d'inclure le nouvel opposant/les deux opposants et en informe les parties à titre d'information uniquement. Toutefois, le simple fait que les enregistrements antérieurs aient été transférés ne justifiera jamais l'octroi d'un nouveau délai pour soumettre des observations ou tout autre document si le délai initial a expiré.

6.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée

Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de MUE est/a été transférée, l'opposition suit la demande, c'est-à-dire que l'opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande de MUE.

6.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée

Article 14, paragraphe 2, du REMUE

Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de MUE (contestée), l'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro (de demande ou) d'enregistrement.

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de MUE est créée, l'examineur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau

dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de MUE, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de MUE séparées.

Il s'agit toutefois du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans «l'ancienne» demande de MUE et où certains sont inscrits dans la demande de MUE nouvellement créée. Exemple: l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de MUE Y et portant sur des *appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*, compris dans la classe 12 et des *vêtements et chaussures*, compris dans la classe 25. La demande de MUE Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, l'ancienne demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par terre* et les *vêtements* et la nouvelle demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par air* et les *chaussures*.

Articles 20 et 27 du RMUE

Étant donné que lorsque l'opposant a formé son opposition, il n'y avait qu'une seule taxe d'opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d'acquitter une seconde taxe pour la nouvelle opposition formée après la division de la demande de MUE car, au moment du dépôt, l'opposition ne portait que sur une seule demande de MUE.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'examineur tiendra compte du fait qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée.

En outre, selon les circonstances du cas d'espèce, il pourrait y avoir jonction des procédures (p. ex., si la «nouvelle» demande et «l'ancienne» demande ont le même représentant).

6.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert

Dans l'éventualité où, à la suite d'un transfert, l'opposant et le demandeur deviennent les mêmes personnes ou entités, l'opposition devient sans objet et est en conséquence clôturée *ex officio* par l'Office.

6.5.3 Changement de nom

Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de propriété.

6.5.4 Changement de représentants

Article 119 du RMUE

En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition, l'autre partie en sera informée par l'envoi d'une copie de la lettre et du pouvoir (si celui-ci a été déposé).

Pour plus d'information, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

6.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant

Article 106 du RMUE Article 72 du RDMUE
--

L'article 106 du RMUE traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1 distingue trois situations:

La procédure devant l'Office est interrompue:

1. en cas de décès ou de mise sous tutelle du **demandeur** de la MUE;
2. lorsque le **demandeur** de la MUE fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une autre procédure similaire;
3. en cas de décès du **représentant du demandeur** de la marque ou de toute autre situation l'empêchant de représenter le demandeur. Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

L'article 106 du RMUE fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les opposants. En l'absence de dispositions pertinentes, l'Office n'applique cette disposition qu'au cas où le demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dès lors, si par exemple l'opposant est déclaré en faillite, la procédure n'est pas interrompue (même dans le cas où l'opposant serait le demandeur/titulaire d'une (demande de) MUE antérieure. L'insécurité du statut juridique d'un opposant ou de son représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la notification est retournée à l'Office parce qu'elle n'a pu être délivrée, les règles normales de notification publique s'appliquent.

6.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur

En cas de décès du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à agir en son nom en cas d'incapacité du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur ou de la personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

6.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite)

Article 106, paragraphe 1, point b), du RMUE Article 72, paragraphe 3, du RDMUE
--

L'article 106, paragraphe 1, point b), du RMUE s'applique à partir du moment où la partie à la procédure n'a plus le droit de disposer de la procédure, c'est-à-dire le droit

de disposer de ses biens, jusqu'au moment où un liquidateur ou un curateur à la faillite est nommé, qui continuera alors à représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui ne démissionne pas, il n'y a pas lieu d'interrompre la procédure. L'Office considère que le représentant du demandeur est habilité à représenter le demandeur jusqu'à ce que l'Office reçoive des informations contraires du représentant lui-même, du liquidateur désigné ou de la juridiction qui traite de l'action en question.

Si le représentant informe l'Office de sa démission, tout dépend si le représentant indique qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur à la faillite.

- Dans ce cas, l'Office continue à correspondre avec le liquidateur ou le curateur à la faillite. S'il y avait des délais exerçant une incidence sur le demandeur et qui n'avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, l'Office relance ces délais. Dès lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitôt. Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses observations lorsqu'il a fait faillite, la nouvelle lettre de l'Office au curateur fixera un nouveau délai de deux mois pour le dépôt de ces observations.
- Si aucune information n'est communiquée sur le liquidateur ou le curateur à la faillite, l'Office n'a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure. Une communication à cet effet est directement envoyée au demandeur failli et à l'opposant. Bien qu'il n'incombe pas à l'Office de chercher à savoir qui est le liquidateur, l'Office s'efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne soit pas autorisé à entreprendre des actes juridiques contraignants, il reçoit toujours du courrier ou, si tel n'est pas le cas, le courrier est automatiquement délivré au curateur, pour autant qu'il y en ait un. L'Office pourrait également prendre en considération les informations sur l'identité du curateur fournies par l'opposant.

Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «ne peut être délivré», les règles normales de notification publique s'appliquent.

Si des preuves sont produites concernant la désignation d'un liquidateur ou d'un curateur à la faillite, elles doivent être traduites dans la langue de la procédure.

Dès que l'Office est informé de l'identité du liquidateur ou du curateur, la procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie doit en être informée.

Les délais qui n'avaient pas encore expiré lorsque la procédure a été interrompue recommencent à courir lors de la reprise de la procédure. Par exemple, lorsque la procédure a été interrompue dix jours avant que le demandeur ne doive soumettre ses observations, un nouveau délai de deux mois recommence à courir, et non les dix jours qui restaient au moment de l'interruption. Par souci de clarté, la lettre envoyée par l'Office informant les parties de la reprise fixe un nouveau délai.

6.5.5.3 Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office

Article 106, paragraphe 1, point c et article 119, paragraphe 2, du RMUE

Dans le cas visé à l'article 106, paragraphe 1, point c), du RMUE, la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la MUE.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n'est désigné avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par l'Office. Lors de la reprise de la procédure, l'Office procède comme suit:

1. si la désignation d'un représentant est obligatoire en vertu de l'article 119, paragraphe 2, du RMUE au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans de l'EEE, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la demande de MUE sera refusée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai imparti;
2. si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'article 119, paragraphe 2, du RMUE, l'Office reprend la procédure et envoie directement toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence à courir lors de la reprise de la procédure.