

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

**NOTE DE L'ÉDITEUR ET INTRODUCTION  
GÉNÉRALE**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Objet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Objectif des directives .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Processus de révision des directives.....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Structure des directives.....</b>	<b>5</b>

## 1 Objet

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, tel que modifié et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (ci-après le « RMC »), a institué, parallèlement aux systèmes nationaux, un système de marque communautaire dans le but d'éliminer l'un des principaux obstacles à l'achèvement du marché unique européen. Le règlement (CE) n° 6/02 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-après le « RDMC ») a fait de même pour les dessins ou modèles communautaires. Jusqu'alors, la législation applicable à l'enregistrement et à l'utilisation des marques, dessins ou modèles était exclusivement nationale et rendait difficile l'usage de la même marque ou du même dessin ou modèle dans toute l'Union européenne.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« OHMI » ou l'« Office »), situé à Alicante, est chargé de l'enregistrement des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modèles dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

L'Office s'occupe des procédures d'enregistrement (y compris l'examen des demandes sur la base de motifs absolus de refus et, lorsqu'une opposition a été formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire, sur la base de motifs relatifs de refus), tient à jour les registres publics de ces droits et statue sur les demandes en nullité lorsque ces droits sont déjà enregistrés. Les directives de l'Office couvrent la pratique dans tous ces domaines.

## 2 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques communautaires et aux dessins ou modèles communautaires ont pour but d'accroître la cohérence, la prévisibilité et la qualité des décisions de l'Office. Les directives sont conçues pour rassembler systématiquement les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des chambres de recours de l'Office, des décisions du département « Opérations » de l'Office et le résultat des programmes de convergence de l'Office avec les Offices PI de l'UE. Elles constituent une source de référence unique sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés et ont pour ambition de servir au personnel de l'Office chargé des diverses procédures tout autant qu'aux usagers des services de l'Office.

Les directives ont été rédigées afin de refléter la pratique de l'Office dans les situations les plus courantes. Elles ne contiennent que des instructions générales, qui doivent être adaptées aux spécificités d'un cas particulier. Il ne s'agit pas de textes législatifs et ces directives n'ont donc pas un caractère contraignant. Tant les parties concernées que l'Office doivent, le cas échéant, se référer au RMC et au RDMC ainsi qu'à leurs règlements d'exécution respectifs, aux règlements sur les taxes, au règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours et, enfin, à l'interprétation de ces textes par les chambres de recours et la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne.

Étant donné que la jurisprudence évolue constamment, les directives vont également évoluer. Elles seront adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision

permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de l'Office (voir point 3 ci-dessous).

### 3 Processus de révision des directives

Étant la seule source de référence sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés, les directives sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE. Elles sont révisées par les cercles de connaissance interdépartementaux de l'Office dans le cadre d'un processus cyclique et ouvert, « cyclique » parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d'un examen de la jurisprudence de l'année précédente et en tenant compte des besoins opérationnels et des résultats des initiatives de convergence, et « ouvert » parce que des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

La participation des offices nationaux et des associations d'usagers est non seulement bénéfique pour la qualité des directives, mais elle est également censée faciliter la convergence, à savoir la recherche d'une approche commune sur des questions pour lesquelles les pratiques divergent. La mise à disposition des directives dans toutes les langues de l'UE améliorera la connaissance de la pratique de l'Office dans les États membres et parmi les usagers et permettra d'identifier plus aisément les différences sur le plan de la pratique.

Le travail de l'année est divisé en deux « lots de travaux », le lot de travaux n° 1 (*work package 1 – WP1*) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier à décembre, tandis que le lot de travaux n° 2 (*work package 2 – WP2*) couvre chaque année une période de douze mois courant de juillet à juin.

Le processus de révision comporte les phases suivantes,

a. Lancement de la mise à jour par les parties intéressées

Après avoir été informés des plans de révision de l'Office, notamment ce qui doit être révisé et quand, les offices nationaux et les associations d'usagers sont invités à présenter leurs commentaires avant janvier (WP1) et avant juillet (WP2). Les commentaires reçus après l'expiration du délai seront pris en compte au cours du cycle suivant ou pourront être présentés durant la phase c.

b. Préparation du projet de directives par l'Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de connaissance de l'Office. Le processus débute chaque année en janvier (WP1) et en juillet (WP2). Les observations et les commentaires présentés au préalable par les usagers sont pris en compte. Les trois étapes du processus – analyse, rédaction et discussion – doivent être menées à bien dans les délais. L'analyse implique que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la jurisprudence de l'année précédente, étudient les conclusions des projets de convergence et tiennent compte des commentaires émanant des usagers de l'Office et des parties intéressées internes. Ensuite, les cercles de connaissance rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des différentes unités et départements de l'Office.

c. Adoption des directives

Au cours de la dernière phase, le projet de directives est envoyé pour traduction dans les langues de l'Office. Les textes et les traductions sont transmis aux associations d'usagers et aux offices de PI de l'UE afin de recevoir leurs observations avant la réunion suivante du conseil d'administration (« CA ») de l'Office. Après avoir consulté le CA conformément à l'article 126, paragraphe 4, du RMC, et à l'article 101, point b), du RDMC, le président adopte les directives mises à jour. Les versions des directives dans les cinq langues de l'Office constituent le texte faisant foi, qui doit être publié en janvier (WP1) et en juillet (WP2) de chaque année, respectivement. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (l'anglais) prime sur les autres versions. Dès leur adoption, les directives seront traduites dans les autres langues officielles de l'Union européenne dans un souci de courtoisie et de transparence. Ces traductions supplémentaires seront publiées sur le site internet de l'Office et les parties intéressées externes, qu'il s'agisse des offices nationaux ou des associations d'usagers, pourront formuler des observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par une procédure formelle.

d. Procédure accélérée

Lorsqu'un événement extérieur majeur produit des effets immédiats sur la pratique de l'Office (par exemple, certains arrêts de la Cour de justice), l'Office peut modifier les directives selon une procédure accélérée qui ne suit pas le calendrier normal mentionné ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois l'exception à la règle. Le processus étant cyclique, ces changements feront toujours l'objet de commentaires et d'une révision durant le cycle suivant.

## 4 Structure des directives

Les éléments abordés dans le WP1 et le WP2 sont énumérés ci-dessous. Dans des cas exceptionnels, certains éléments de la pratique peuvent passer d'un lot de travaux à l'autre. Si un tel changement devait avoir lieu, les parties intéressées en seraient informées.

### MARQUE COMMUNAUTAIRE

#### WP1

##### Partie A : Dispositions générales

Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs

Section 5, Représentation professionnelle

#### WP2

##### Partie A : Dispositions générales

Section 1, Moyens de communication, délai

Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures

Section 4, Langue de la procédure

Section 6, Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs

Section 7, Révision  
Section 8, Restitutio in integrum  
Section 9, Élargissement

**Partie B : Examen**

Section 2 Formalités  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point a)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point b)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point c)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point d)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point e)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 3

**Partie C : Opposition**

Section 0, Introduction  
Section 1, Questions de procédure  
Section 2, Double identité et risque de confusion  
    Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie  
    Chapitre 2, Comparaison des produits et services  
    Chapitre 3, Comparaison des signes  
    Chapitre 4, Caractère distinctif  
    Chapitre 5, Caractère dominant  
    Chapitre 6, Public pertinent et degré d'attention  
    Chapitre 7, Autres facteurs  
    Chapitre 8, Appréciation globale  
Section 6, Preuve de l'usage

**Partie D : Annulation**

Section 1, Questions de Procédure

**Partie E : Inscriptions au registre**

Section 2, Transformation  
Section 4, Renouvellement  
Section 5, Inspection des dossiers  
Section 6, Autres inscriptions au registre  
    Chapitre 1, Demandes reconventionnelles

**Partie B : Examen**

Section 1, Procédure  
Section 3, Classification  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point f)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point g)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points h) et i)  
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points j) et k)  
Section 4, Marques collectives

**Partie C : Opposition**

Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMC)  
Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC  
Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC)

**Partie D : Annulation**

Section 2, Dispositions matérielles

**Partie E : Inscriptions au registre**

Section 1, Modifications d'un enregistrement  
Section 3, La Marque Communautaire, en tant qu'objet de propriété  
    Chapitre 1, Transfert  
    Chapitre 2, Licences  
    Chapitre 3, Droits réels  
    Chapitre 4, Exécution forcée  
    Chapitre 5, Procédures d'insolvabilité ou procédures analogues

**Partie M : Marques internationales**

**DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ**

**WP1**

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles

**DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ**

**WP2**

Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés  
Renouvellement des dessins ou modèles communautaires enregistrés