

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

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 1

QUESTIONS DE PROCÉDURE

Table des matières

1	Introduction: Présentation générale de la procédure d'opposition	6
2	Examen de la recevabilité	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 marque communautaire	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
2.2.3	Conséquences en cas de non-paiement.....	10
2.2.4	Remboursement de la taxe d'opposition	10
2.3	Langues et traduction de l'acte d'opposition.....	11
2.4	Examen de la recevabilité	13
2.4.1	Conditions absolues de recevabilité	13
2.4.1.1	Identification de la demande de marque communautaire contestée	14
2.4.1.2	Identification des marques antérieures et des droits antérieurs	14
2.4.1.3	Identification des motifs	18
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	21
2.4.2.4	Marque antérieure jouissant d'une renommée : étendue 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	30
2.4.2.8	Conditions relatives de recevabilité : sanctions	30
2.4.3	Indications facultatives	30
2.4.3.1	Étendue de l'opposition	30
2.4.3.2	Description des motifs	31
2.5	Notification de l'acte d'opposition	32
3	Délai de réflexion.....	33
3.1	Début du délai de réflexion.....	33
3.2	Prolongation du délai de réflexion	34
4	Phase contradictoire	35
4.1	Compléter le dossier d'opposition.....	35
4.2	Validation par des faits, preuves et observations.....	35
4.2.1	Marques communautaires et demandes de marque communautaire.....	36
4.2.2	(Demandes de) marques communautaires transformées.....	36
4.2.2.1	Opposition fondée sur une (demande de) marque communautaire transformée (en cours de transformation)	37
4.2.3	Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des marques communautaires	38
4.2.3.1	Certificats délivrés par l'autorité compétente.....	38
4.2.3.2	Extraits de banques de données officielles	38

4.2.3.3	Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI.....	40
4.2.3.4	Durée d'un enregistrement de marque.....	41
4.2.3.5	Vérification de la preuve.....	42
4.2.3.6	Certificats de renouvellement.....	43
4.2.3.7	Habilitation à former l'opposition.....	44
4.2.4	Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires.....	45
4.2.4.1	Marque notoirement connues.....	45
4.2.4.2	Marques jouissant d'une renommée.....	46
4.2.4.3	Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires.....	46
4.2.4.4	Marque demandée par un agent ou un représentant.....	46
4.2.5	Sanction.....	47
4.3	Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition.....	47
4.3.1	Traduction des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier.....	47
4.3.1.1	Sanction.....	49
4.3.2	Traduction des observations supplémentaires.....	49
4.3.3	Traduction de documents autres que les observations.....	50
4.3.4	Preuve de l'usage.....	51
4.3.5	Changement de langue au cours de la procédure d'opposition.....	52
4.4	Documents illisibles/référence à d'autres dossiers.....	53
4.4.1	Documents illisibles.....	53
4.4.2	Documents originaux ne pouvant pas être restitués.....	53
4.4.3	Informations confidentielles.....	53
4.4.4	Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures.....	54
4.5	Autres échanges d'observations.....	55
4.6	Observations des tiers.....	56
5	Clôture de la procédure.....	57
5.1	Conciliation.....	57
5.2	Limitations et retraits.....	58
5.2.1	Limitations et retraits de demandes de marque communautaire.....	58
5.2.1.1	Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité.....	59
5.2.1.2	Limitations et retraits de demandes de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion.....	59
5.2.1.3	Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après l'expiration du délai de réflexion.....	60
5.2.1.4	Limitations et retraits de demandes de marques communautaires après qu'une décision a été rendue.....	60
5.2.1.5	Langues.....	61
5.2.2	Retrait des oppositions.....	61
5.2.2.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion.....	62
5.2.2.2	Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion.....	62
5.2.2.3	Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue.....	62
5.2.2.4	Langues.....	62
5.2.3	Retrait d'un retrait/d'une limitation.....	62
5.3	Décision sur le fond.....	63
5.3.1	Le droit antérieur n'a pas été établi.....	63
5.3.2	Extinction du droit antérieur.....	63

5.4	Remboursement de la taxe d'opposition	64
5.4.1	Opposition réputée non formée	64
5.4.1.1	Opposition et retrait reçus le même jour.....	64
5.4.1.2	Remboursement après republication.....	64
5.4.2	Remboursement du fait du retrait/de la limitation d'une demande de marque communautaire.....	64
5.4.2.1	Retrait/limitation d'une demande de marque communautaire avant l'expiration du délai de réflexion	64
5.4.2.2	Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de marque communautaire au cours du délai de réflexion	64
5.4.3	Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition ..	65
5.4.4	Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée	66
5.4.4.1	Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation	66
5.4.4.2	Le retrait de l'opposition est antérieur	66
5.4.4.3	Accord entre les parties avant le début de la procédure	66
5.4.4.4	Clôture de la procédure pour d'autres motifs.....	66
5.4.4.5	Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif ...	67
5.4.5	Remboursement par erreur de la taxe d'opposition	67
5.5	Décision sur la répartition des frais	67
5.5.1	Cas nécessitant une décision sur les frais	67
5.5.2	Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais	68
5.5.2.1	Accord sur les frais	68
5.5.2.2	Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause.....	68
5.5.3	Cas ordinaires de décisions sur les frais.....	68
5.5.4	Non-lieu à statuer	69
5.5.4.1	Oppositions multiples	69
5.5.4.2	Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités.....	70
5.5.4.3	Jonction d'affaires	71
5.5.4.4	Signification de l'expression « supporter ses propres frais ».....	71
5.6	Détermination des frais.....	71
5.6.1	Montants à rembourser/déterminer	72
5.6.2	Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale	73
5.6.3	Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais ...	73
5.6.3.1	Recevabilité.....	73
5.6.3.2	Preuves	74
5.6.4	Réexamen de la répartition des frais.....	74
6	Questions procédurales.....	74
6.1	Rectification des erreurs.....	74
6.1.1	Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition	74
6.1.2	Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications	75
6.2	Délais.....	75
6.2.1	Prorogation des délais dans la procédure d'opposition	76
6.2.1.1	Délais prorogeables et non prorogeables.....	76
6.2.1.2	Demande déposée dans les délais	77
6.2.1.3	Prorogation d'un délai <i>ex officio</i> par l'Office	78
6.2.1.4	Signature	78
6.3	Suspension	78
6.3.1	Suspension à la demande des deux parties	79
6.3.2	Suspensions <i>ex officio</i> par l'Office ou à la demande de l'une des parties ...	79
6.3.	81	

2.1	Explication du principe de base, moment de la suspension	81
6.3.2.2	Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de marque communautaire.....	82
6.3.2.3	Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits).....	83
6.3.2.4	Exemples.....	83
6.3.3	84	
	Oppositions multiples	84
6.3.3.1	Après le rejet de la demande de marque communautaire	85
6.3.4	Aspects procéduraux.....	85
6.3.4.1	Suivi des dossiers suspendus	85
6.3.4.2	Reprise de la procédure	86
6.3.	88	
4.2	Calcul des délais	88
6.4	Oppositions multiples.....	89
6.4.1	Oppositions multiples et limitations	89
6.4.2	Oppositions multiples et décisions	90
6.4.3	Jonction d'affaires.....	92
6.5	Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure).....	92
6.5.1	Transfert et procédure d'opposition.....	92
6.5.1.1	Introduction et principe de base	92
6.5.1.2	Transfert d'une marque communautaire antérieure.....	93
6.5.1.3	Transfert d'un enregistrement national antérieur.....	95
6.5.1.4	Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de marques communautaires et d'enregistrements nationaux.....	96
6.5.1.5	Transfert de la demande de marque communautaire contestée	96
6.5.1.6	Transfert partiel d'une demande de marque communautaire contestée ...	97
6.5.2	Les parties sont les mêmes après le transfert.....	98
6.5.3	Changement de nom	98
6.5.4	Changement de représentants	98
6.5.5	Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant	98
6.5.5.1	Décès ou incapacité du demandeur	99
6.5.5.2	Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (par exemple, la faillite).....	99
6.5.5.3	Décès ou empêchement, pour des motifs juridiques, du représentant du demandeur de poursuivre la procédure devant l'Office	100

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 immédiatement notifié qu'un acte d'opposition a été déposé et reçoit une copie des pièces du dossier.

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'UE, toute référence dans les présentes directives aux demandes de marques communautaires doit être interprétée comme étant applicable aux enregistrements internationaux désignant l'UE. ~~Un Manuel spécifique, La~~ partie M, ~~Marques internationales, a été élaborée pour des Directives, qui est spécifiquement axée sur~~ les marques internationales ~~et fait référence aux, concerne également les~~ oppositions.

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 le règlement.

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 peuvent négocier un accord à l'amiable (avec ou sans conséquences financières), à savoir le « 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 compléter son dossier, c'est-à-dire présenter l'ensemble des preuves et observations qu'il juge nécessaires pour étayer son dossier. À l'issue de ces deux mois, ou dès que les preuves et observations présentées lui ont été transmises, le demandeur dispose de deux mois pour répondre à l'opposition.

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.

Le demandeur dispose de deux moyens pour défendre sa demande de marque. Il peut contester l'utilisation effective de la/des marque(s) antérieure(s) en requérant une

preuve de l'usage, ou présenter des observations et des preuves en vue de convaincre l'Office que l'opposition doit être rejetée.

Si le demandeur se limite à présenter des preuves et des observations, un délai de deux mois lui est imparti 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.

Si le demandeur dépose une demande de preuve de l'usage de la ou des marques antérieures, la phase suivante de la procédure peut être limitée à cette seule question tandis que l'objet du conflit peut être abordé ultérieurement.

La preuve de l'usage produite par l'opposant est transmise au demandeur, qui dispose de deux mois pour formuler des observations sur ce point. Dans ce cas, les observations sont communiquées à l'opposant, qui aura ensuite l'occasion de présenter ses observations finales.

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.

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

2 Examen de la recevabilité

2.1 Acte écrit d'opposition

Article 41, paragraphes 1 et 3, du RMC Règle 16 <i>bis</i> et Règle 17, paragraphe 4, du REMC Décision n° EX-11-3 du président de l'Office
--

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 marque communautaire contestée.

L'acte d'opposition reçu par télécopie ou par courrier est introduit dans le système informatique de l'Office, et l'opposant reçoit un accusé de réception. Le dépôt électronique d'actes d'opposition est également possible. Le formulaire électronique d'opposition est automatiquement saisi par le système et introduit dans le système informatique de l'Office.

Le demandeur reçoit immédiatement une copie de l'acte d'opposition (et de toute pièce produite par l'opposant) pour information. Si l'opposition est fondée sur une marque communautaire, le demandeur est également informé de la possibilité d'accéder aux informations relatives aux marques communautaires 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

Une opposition contre un enregistrement international (EI) peut être formée entre le sixième et le neuvième mois qui suivent la date de republication (article 156, paragraphe 2, du RMC). Par exemple, si la première republication a lieu le 15 février 2013, le délai d'opposition débute le 16 août 2013 et prend fin le 15 novembre 2013.

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. En cas de retrait de l'opposition avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

Si l'opposition est reçue avant le début du délai d'opposition (règle 114, paragraphe 3, du REMC), une lettre est envoyée, informant l'opposant que l'opposition est réputée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition est mise en attente d'ici-là.

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de marque communautaire

Tout acte d'opposition formé à l'encontre une demande de marque communautaire reçu **par télécopie et/ou courrier postal** avant le début du délai d'opposition, conformément à l'article 41, paragraphes 1 à 3, du RMC, 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 marque communautaire dans la partie A.1. du Bulletin des marques communautaires. Si l'opposition est retirée avant cette date ou si la demande de marque communautaire est refusée ou retirée avant la publication (article 39 du RMC), la taxe d'opposition est remboursée.

L'Office informe l'opposant que la demande de marque communautaire contre laquelle l'opposition est dirigée n'ayant pas encore été publiée au Bulletin des marques communautaires, l'acte d'opposition est gardé en attente et ne sera traité qu'après la publication de la demande de marque communautaire contestée. L'opposant est informé que l'opposition est réputée avoir été formée le premier jour du délai d'opposition.

2.2 Paiement

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

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

Règle 17, paragraphe 2, du REMC

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 dispose de deux mois pour soumettre ses observations sur la constatation d'irrecevabilité.

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 pertinent ou si l'opposant ne donne pas suite dans les deux mois impartis, 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 41, paragraphe 3, du RMC Article 8 du RTMC Règle 17, paragraphe 1, du REMC
--

Le montant total de la taxe d'opposition doit parvenir à l'Office dans le délai d'opposition.

Si la taxe d'opposition est reçue après l'expiration du délai d'opposition, mais que l'ordre d'effectuer le paiement a réellement été donné à la banque au cours des dix derniers jours du délai d'opposition, l'opposition peut être maintenue si deux conditions sont remplies : l'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné dans les dix derniers jours du délai d'opposition ET acquitte une surtaxe égale à 10 % de la taxe d'opposition (condition cumulative). Cette surtaxe ne doit toutefois pas être payée si l'opposant apporte la preuve que l'ordre de paiement a été donné à la banque plus de dix jours avant l'expiration du délai de paiement. Si la taxe d'opposition n'a pas été reçue dans le délai d'opposition ou si la disposition susvisée ne s'applique pas, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé.

Article 5, paragraphe 2 et Article 8, paragraphe 1, du RTMC Décision n° EX-06-1 du président de l'Office

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 que le 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.

Le système des comptes courants est un système à prélèvement automatique par lequel les montants peuvent être débités par l'Office sans instructions particulières et pour tout type de transaction financière.

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, par exemple, un virement bancaire).

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

Le paiement de la 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

Règle 17, paragraphes 1 et 4 et Règle 54 du REMC

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 de deux mois imparti, l'opposant apporte la preuve que la constatation de l'Office concernant 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.

Un opposant a le droit de demander une décision dans les deux mois. Dans ce cas, la décision doit être notifiée aux deux parties.

2.2.4 Remboursement de la taxe d'opposition

Article 8, paragraphe 3 et Article 9, paragraphe 1, du RTMC
Règle 17, paragraphe 1 et Règle 18, paragraphe 5, du REMC

Si l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et que la taxe d'opposition n'est pas acquittée intégralement ou est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

Le remboursement de la taxe d'opposition, prévu à la règle 18, paragraphe 5, du REMC, comprend toute surtaxe acquittée par l'opposant en application de l'article 8, paragraphe 3, du RTMC.

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

Article 119, paragraphes 5 et 6, du RMC
Règle 16, Règle 17, paragraphe 3, Règle 83, paragraphe 3, et Règle 95, point b), du REMC

Conformément à l'article 119, paragraphe 5, du RMC, l'acte d'opposition doit être déposé dans l'une des langues de l'Office. Plusieurs situations concernant le choix de la langue de procédure peuvent se présenter :

1. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé** et l'opposant a choisi une langue éventuelle de procédure.

L'opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

Exemples

- a) Les langues de la demande de marque communautaire sont le portugais et l'anglais. La version portugaise du formulaire a été envoyée, mais aucun des éléments textuels pertinents pour la recevabilité ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L'opposition est recevable. La langue de procédure ne pouvant être que l'anglais, il est inutile de demander à l'opposant d'indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge en anglais doit être joint et la langue de procédure doit être indiquée.
 - b) Les langues de la demande de marque communautaire sont l'allemand et l'anglais. La version française du formulaire a été envoyée, mais soit l'opposition est remplie en français, soit aucun des éléments textuels ne peut être traduit et les cases appropriées sont cochées. L'opposition est recevable. La langue de procédure pouvant être soit l'allemand, soit l'anglais, il convient de demander à l'opposant d'indiquer la langue de procédure. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue indiquée doit être joint.
2. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé** et le texte dans le formulaire est dans l'une des langues de l'Office, mais pas dans l'une des langues éventuelles de procédure.

Si les éléments textuels importants pour la recevabilité ne peuvent être traduits (par exemple, des chiffres) et si toutes les cases appropriées sont cochées, l'opposition est recevable, même si elle contient également des parties textuelles dans la langue incorrecte, telles qu'une explication des motifs. Une explication des motifs n'étant pas obligatoire au stade de la recevabilité, le fait qu'elle ne soit pas présentée dans la langue adéquate n'affecte pas la recevabilité. Elle n'«existe» pas.

L'Office vérifie si l'opposant a indiqué la langue de procédure dans le formulaire.

- Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée, et si tant la première que la seconde langue de la demande de marque communautaire sont des langues de l'Office, une lettre invitant l'opposant à indiquer la langue de procédure est envoyée. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai de deux mois imparti, l'opposition doit être rejetée comme irrecevable. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint.
- Dans le cas contraire, ou si une langue incorrecte a été indiquée et que seule une des langues de la demande de marque communautaire est une langue de l'Office, il n'est pas nécessaire de s'enquérir de la langue de procédure, celle-ci ne pouvant être qu'une langue de l'Office. Lors de la notification de l'opposition, un formulaire officiel vierge dans la langue de procédure doit être joint. La langue de procédure est indiquée dans la lettre.
- Si la langue de procédure est correctement indiquée, un formulaire vierge dans la langue de procédure doit être joint lors de la notification de l'opposition.

Il en va de même si le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI a été utilisé et si le texte dans le formulaire N'est PAS dans l'une des langues de l'Office.

3. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, mais le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues éventuelles de procédure.

L'opposition satisfait au régime linguistique des règlements.

4. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, et le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues de l'Office mais pas dans l'une des langues éventuelles de procédure.

Conformément à l'article 119, paragraphe 6, du RMC et à la règle 16, paragraphe 1, du REMC, l'opposant doit déposer de sa propre initiative une traduction dans la langue de procédure dans un délai d'un mois. Si aucune traduction n'est reçue, l'opposition est irrecevable.

5. **Le formulaire officiel d'opposition de l'OHMI n'a pas été utilisé**, et le texte de l'opposition est rédigé dans l'une des langues officielles mais pas dans l'une des langues de l'Office.

L'opposition est irrecevable. L'article 119, paragraphe 5, du RMC s'applique. Une notification est envoyée dans la première langue (s'il s'agit de l'une des langues de l'Office) ou dans la seconde langue de la demande de marque communautaire contestée.

La liste des produits et services est soumise à des règles spéciales (voir le paragraphe 2.4.2.3 ci-dessous).

Explication des motifs : si l'une des cases du formulaire relatives aux motifs de l'opposition est cochée et qu'une explication complémentaire des faits ou des observations est fournie, cette explication ou des indications telles que « voir annexe », « cf. pièce jointe », « sera fourni(e) ultérieurement », ne doivent pas être traduites au stade de l'examen de la recevabilité. La traduction devra en être fournie après

l'expiration du délai de réflexion, avant l'expiration du délai pour présenter les éléments à l'appui de l'opposition.

2.4 Examen de la recevabilité

Règle 15 et Règle 17 du REMC

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

- 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 sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à c), du REMC ;
- 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, sont ceux visés à la règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC ;
- les indications facultatives (qui déterminent l'étendue de l'opposition, mais n'aboutissent pas à une conclusion d'irrecevabilité) sont celles énoncées à la règle 15, paragraphe 3, du REMC.

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

Si l'opposition est irrecevable au motif de conditions absolues de recevabilité, l'opposant doit en être informé et être invité à présenter ses observations sur la recevabilité. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision rejetant l'opposition est envoyée, avec copie au demandeur.

Oppositions contre des DMC

Les marques antérieures/droits antérieurs sont examinés afin de déterminer si 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 que 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.

Oppositions contre des marques internationales désignant l'UE

Les oppositions contre des marques internationales désignant l'UE font l'objet d'un examen de recevabilité complet. Cet examen doit s'étendre sur tous les droits antérieurs. Si aucun des droits antérieurs n'est correctement 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.

2.4.1.1 Identification de la demande de marque communautaire contestée

Règle 15, paragraphe 2, point a) et Règle 17 du REMC

Les éléments obligatoires pour l'identification de la demande de marque communautaire 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 marque communautaire 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 marque communautaire. Même si cette date n'apparaît pas, les autres indications peuvent suffire pour identifier la demande de marque communautaire.

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

Si la demande de marque communautaire ne peut être identifiée, il ne peut être remédié à cette irrégularité qu'à l'initiative de l'opposant dans le délai d'opposition de trois mois ; autrement, l'opposition est irrecevable, et une invitation à formuler des observations sur l'irrecevabilité doit être envoyée. Si l'irrecevabilité est confirmée, une décision de rejet de l'opposition est notifiée à l'opposant, avec copie au demandeur.

2.4.1.2 Identification des marques antérieures et des droits antérieurs

Article 8, paragraphe 2, du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b) et Règle 17, paragraphe 2 du REMC

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.

Une opposition peut être fondée sur cinq catégories de droits antérieurs : 1. une demande ou un enregistrement de marque antérieure ; 2. une demande ou un enregistrement de marque antérieure jouissant d'une renommée ; 3. une marque antérieure notoirement connue ; 4. une marque antérieure non enregistrée ; 5. un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires.

Droits antérieurs qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 41, paragraphe 1, du RMC

Pour qu'un droit antérieur soit antérieur, il doit avoir, en l'absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de marque contestée a été déposée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de marque communautaire, 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 mars 2012, C-190/10, « Génesis »).

Parfois, une opposition est fondée sur une ou plusieurs marques ou sur d'autres droits qui ne sont pas antérieurs à la demande de marque communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 2, du RMC. La vérification de l'existence d'un droit antérieur s'effectue au stade de l'examen de la recevabilité.

Lorsque la seule marque antérieure 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 comme à l'accoutumée et il n'est fait aucune mention du fait qu'une ou plusieurs marques/droits ne sont pas antérieurs. La question est ensuite traitée dans la décision.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque

Article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b), Règle 17, paragraphe 2, et Règle 19, paragraphe 3, du REMC

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques communautaires, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les « marques anciennement communautaires » 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.

L'ancienneté revendiquée dans une marque communautaire peut être prise en considération, au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a), du RMC, à condition que le titulaire de la marque communautaire ait renoncé à la marque antérieure ou l'ait laissée s'éteindre au sens de l'article 34, paragraphe 2, du RMC et que ce fait ait été prouvé par l'opposant.

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque communautaire 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 marque communautaire. Un lien clair doit être établi entre la marque communautaire indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la marque communautaire. Dans le délai imparti conformément à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'OHMI, que la revendication d'ancienneté a été acceptée, et une preuve, émanant de l'administration

par laquelle la marque nationale a été enregistrée, que le titulaire de la marque communautaire a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'article 34, paragraphe 2, du RMC.

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 marque communautaire sont réputées effectuées dès le moment du dépôt d'une requête en transformation valable. 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 marque communautaire 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 marque communautaire.

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 et/ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat.

Marque demandée par un agent

Article 8, paragraphe 3, du RMC ; Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC

Une marque demandée par un agent est une marque 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 marques ou droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée doivent être identifiés selon les mêmes critères que les enregistrements ou demandes de la marque antérieure, à savoir le pays et le numéro d'enregistrement. 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 [le Manuelles Directives](#), partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un agent.

Demandes ou enregistrements antérieurs de marque jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC
Règle 15, paragraphe 2, points c) et g), du REMC

En application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, une opposition peut être fondée sur une marque jouissant d'une renommée, invoquée contre des produits et des services ~~qui ne sont pas~~ similaires et/ou différents. La marque jouissant d'une renommée peut être une marque communautaire antérieure, un enregistrement international, Benelux et national antérieur ou une demande antérieure, mais elle doit nécessairement être enregistrée.

Les exigences d'identification sont les mêmes que pour les marques enregistrées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC : le numéro et l'État membre/la région couvert(e) par la protection ; la mention du territoire et des produits ou services pour lesquels la marque est renommée est une condition relative de recevabilité.

Marque antérieure notoirement connue

Article 8, paragraphe 2, point c), du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b), sous i) et ii) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

L'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC protège les marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris. Il peut s'agir de marques enregistrées ou non, ou de marques non enregistrées dans le territoire où elles doivent être protégées (indépendamment de leur enregistrement dans le territoire d'origine).

Les éléments absolus d'identification sont les suivants :

- une indication de l'État membre dans lequel la marque est notoirement connue : si cette indication ne peut être déduite des documents versés au dossier, la marque est irrecevable comme fondement d'une opposition ;
- s'il s'agit d'une marque enregistrée, les éléments d'identification visés à la règle 15, paragraphe 2, point b), sous i), du REMC, c'est-à-dire le numéro d'enregistrement et l'État membre où la marque est enregistrée ;
- si la marque n'est pas enregistrée, 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. ~~En l'espèce, Si~~ l'opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais ~~aucunequ'aucune~~ représentation de la marque notoirement connue ~~n'étant 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 octobre 2007, R0160/2007-1, « QUART/Quarto »).

Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur utilisé dans la vie des affaires

Article 8, paragraphe 4, du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point b), sous iii), et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

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 RMC, 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.

2.4.1.3 Identification des motifs

Article 41, paragraphe 3, et article 75 du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point c) et Règle 17, paragraphe 2, du REMC

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n'est pas recevable, conformément à la règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, 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, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du RMC, 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 ;
- la case correspondante n'est pas cochée, mais la marque antérieure est identifiée, et l'opposition peut être considérée comme fondée sur l'article 8, paragraphe 1.

Dans les deux cas, il est possible d'identifier les motifs à partir de l'acte 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 : 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.

Dans tous les autres cas, 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

Règle 15, paragraphe 2, points d) à h), du REMC

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 réception de 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

Règle 15, paragraphe 2, point d), et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

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 :

- une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque communautaire, nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du RMC ;
- une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l'Union ;
- une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, si elle est enregistrée ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

Ces indications peuvent être importantes pour éliminer les erreurs éventuelles lors de l'identification de la marque antérieure. Il suffit que ces éléments ~~puissent apparaître~~apparaissent dans les documents joints ~~ou en effectuant une recherche dans une banque de données~~. Si ces éléments font défaut, l'opposant doit être informé de l'irrégularité.

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

Règle 15, paragraphe 2, point e) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

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 la règle 15, paragraphe 2, point e), du REMC, s'applique aux droits suivants :

- une demande antérieure ou un enregistrement antérieur de marque nationale ou internationale au sens de l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC ;
- une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, si elle est enregistrée dans l'Union ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC ;
- une marque déposée par un agent (article 8, paragraphe 3, du RMC), si elle est enregistrée.

Dans le cas d'une marque verbale, une indication du mot suffit.

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, le cas échéant en couleur.

Si la représentation correcte n'est pas jointe à l'acte d'opposition, l'opposant doit être informé de l'irrégularité ~~doit être notifiée dès que l'Office en a connaissance. Si l'opposant, 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 marque communautaire, il n'est pas nécessaire de fournir une représentation étant donné qu'elle est disponible dans les bases de données de l'Office.

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, en Lettonie et en Hongrie. 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).

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
- ~~Estonie (2003)~~
- ~~Grèce (2007)~~
- Irlande (2003)
- ~~Grèce (2007)~~
- ~~Espagne (depuis le 31 juillet 2002)~~
- ~~France (1992)~~
- Italie
- Lituanie (depuis juillet 2009)
- Luxembourg
- Malte
- Pays-Bas
- ~~Autriche~~
- Pologne (2003)
- Portugal (2006)
- Roumanie
- ~~Slovénie (1992)~~
- ~~Slovaquie (2008), Finlande (2005)~~
- ~~Slovénie (1992)~~
- ~~Espagne (depuis le 31 juillet 2002)~~
- ~~Suède~~
- Royaume-Uni (2004)
- ~~Croatie (2009)~~
-

Les marques internationales sont publiées en couleur depuis 1989.

Règle 80, paragraphe 2 et Règle 17, paragraphe 4, du REMC

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

Règle 15, paragraphe 2, point f) et Règle 17, paragraphe 4, du REMC
Communication n° 5/07 du président de l'Office

La règle 15, paragraphe 2, point f), du REMC stipule que l'acte d'opposition doit contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur lesquels 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.

Conformément à la communication n° 5/07 du président de l'Office du 12 septembre 2007 relative à des changements de pratique dans le cadre de la procédure d'opposition, une indication du ou des numéros de classe est acceptée comme indication suffisante des produits et services couverts par les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée. Cette disposition est mise en œuvre comme décrit ci-dessous.

Partie des produits et services

Si l'opposition est fondée sur une partie des produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

L'Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit 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 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.

Tous les produits et services

Si l'opposition est fondée sur tous les produits et services pour lesquels la ou les marques antérieures sont enregistrées/demandées, ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de procédure.

Toutefois, au lieu de les énumérer, l'opposant peut faire référence à « tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit être établi dans la langue de procédure, soit être traduit dans la langue de procédure ou utiliser les codes nationaux ou INID).

L'Office accepte également une indication du ou des numéros de classe pertinents, à condition qu'un certificat d'enregistrement ou un extrait provenant d'une source officielle soit joint (le certificat d'enregistrement ou l'extrait doit soit 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).

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.

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 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 ».

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'Union européenne

Aux fins de la recevabilité, en ce qui concerne les oppositions formées contre des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, 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 de la renommée

Règle 15, paragraphe 2, point g), du REMC

Une condition spécifique s'applique aux marques jouissant d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC : il y a lieu d'indiquer le nom de l'État membre dans lequel la marque jouit d'une renommée ainsi que les produits et services pour lesquels la marque jouit d'une renommée.

2.4.2.5 Identification de l'opposant

Article 41, paragraphe 1, du RMC
Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i), du REMC

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 (par exemple GmbH, KG, SA, Ltd) n'est pas précisé, l'irrégularité doit être notifiée à l'opposant.

Qualité pour agir

Règle 1, paragraphe 1, point b) et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous i) et iii), du REMC

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 la règle 15, paragraphe 2, point h), i), du REMC, un opposant agissant en qualité de licencié ou de personne habilitée doit mentionner ses nom et adresse conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC.

- 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 RMC 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 RMC (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 4, du RMC (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.

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 marque communautaire antérieure et les oppositions fondées sur des enregistrements (ou des demandes) de marques nationales.

Opposition fondée sur une marque communautaire antérieure

Une opposition fondée sur des demandes ou des enregistrements antérieurs de marque communautaire ne peut être formée par l'ayant droit du titulaire d'une marque communautaire que si les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 6, du RMC 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 17, paragraphe 7, du RMC, 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).

Pluralité d'opposants

Règle 15, paragraphe 1 et Règle 75, paragraphe 1, du REMC
 Décision du 11 octobre 2000, R 623/1999-1, « Emultech »

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
Titulaire	A/B	A/C	A	A	A
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Titulaire</u>	<u>A/B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Titulaires</u>	<u>A/B</u>	<u>A/C</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>

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
Titulaire	A	A	B	B	B
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Titulaires</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>

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

Marques antérieures	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Titulaire	<u>A/B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>B</u>
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Titulaires</u>	<u>A/B</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>B</u>

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	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
Titulaire	<u>A/B/C</u>	<u>B/C</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
<u>Titulaires</u>	<u>A/B/C</u>	<u>B/C</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>

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	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Titulaire	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>
Licenciés	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>Aucun</u>
<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Titulaire</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>A</u>
<u>Licenciés</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>Aucun</u>

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	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Titulaire	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>
Licenciés	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>

<u>Marques antérieures</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>Titulaire</u>	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>B</u>
<u>Licenciés</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>

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 92 et 93 du RMC
Règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC

La règle 15, paragraphe 2, point h), sous ii), du REMC, dispose que si l'opposant a désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce dernier conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e), du REMC.

Si l'opposant est un ressortissant de l'Union européenne (et n'est donc pas tenu de se faire représenter en application de l'article 92 du RMC), 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 92 du RMC, 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.

Règle 77 du REMC

Toute notification adressée par l'Office adressée à un représentant dûment agréé produit le même effet que si elle était adressée à la personne représentée.

Toute notification ou lettre adressée par le représentant dûment agréé à l'Office a le même effet que si elle était adressée par la personne représentée.

En outre, si la personne représentée dépose elle-même des documents auprès de l'Office, alors qu'elle est représentée par un représentant dûment agréé, ces

documents ne sont acceptés par l'Office que si la personne représentée a son domicile ou son lieu d'activité principal ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l'UE. Dans le cas contraire, les documents soumis sont rejetés.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Groupement de représentants et représentant commun

Règle 75 du REMC

Chaque partie peut avoir plusieurs représentants qui peuvent agir soit conjointement, soit séparément. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de représentants.

Cependant, l'Office communique uniquement avec le représentant cité en premier lieu. S'il y a pluralité d'opposants et que l'acte d'opposition n'indique pas un représentant commun, l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition est réputé être le représentant commun.

En revanche, si l'un des opposants est soumis à l'obligation de désigner un représentant (parce qu'il est établi en dehors de l'Union européenne), ce représentant est réputé être le représentant commun, sauf si l'opposant cité en premier lieu dans l'acte d'opposition a désigné un représentant.

Règle 76, paragraphe 8, du REMC

En cas de pluralité d'opposants/de demandeurs, le représentant de la personne citée en premier lieu est le représentant commun de toutes ces personnes. Si la personne citée en premier lieu n'a pas désigné de représentant et que l'une de ces personnes est soumise à l'obligation de désigner un représentant et s'y est conformée, ce représentant est réputé être le représentant commun de toutes ces personnes.

Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Changement de représentant

Règle 76 du REMC

Le représentant de l'opposant et du demandeur peut changer durant la procédure d'opposition. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

Pouvoir

Article 92, paragraphe 2, du RMC
Règle 76 du REMC

Lorsqu'il y a plusieurs parties à une procédure dans laquelle un représentant agit devant l'Office, les représentants doivent déposer un pouvoir signé qui doit être versé au dossier, sous la forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général, uniquement si l'autre partie en fait la demande expresse. Lorsque le dépôt d'un pouvoir signé est demandé, l'Office fixe un délai dans lequel ledit pouvoir doit être déposé.

Les détails sur la représentation et les pouvoirs sont exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

2.4.2.7 Signature

Règle 80, paragraphe 3, et Règle 82, paragraphe 3, du REMC

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

Un acte d'opposition transmis par télécopie électronique ou par d'autres moyens électroniques ne doit pas être signé ; l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.2.8 Conditions relatives ~~d'irrecevabilité~~ de recevabilité : sanctions

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

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

Règle 15, paragraphe 3, point a), du REMC

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 communautaire contestée.

Si l'opposant indique que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire, il doit identifier clairement ces produits. À défaut de cette identification dans l'acte d'opposition ou dans la description des motifs de l'opposition, l'irrégularité doit être notifiée à l'opposant. S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, en énumérant les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Il arrive parfois que, en réponse à la lettre demandant à l'opposant d'identifier exactement les produits et services contre lesquels il dirige son opposition, celui-ci indique « tous les produits et services désignés dans la demande de marque communautaire ». L'Office ne peut accepter cette indication comme étant valable. En effet, en indiquant que l'opposition est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de la demande de marque communautaire, l'opposant a clairement limité son opposition de sorte qu'il ne saurait l'étendre après le délai d'opposition de trois mois.

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 (par exemple, l'opposition est dirigée contre des *pantalons*, et la demande de marque communautaire 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, des éclaircissements doivent être demandés. Si l'opposant ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

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

Règle 15, paragraphe 3, point b), du REMC

Il ressort désormais clairement du libellé de la règle 15 du REMC qu'il convient de distinguer :

- le fondement de l'opposition, c'est-à-dire le droit antérieur invoqué, qui doit être dûment identifié et qui ne peut pas être modifié après l'expiration du délai d'opposition ;
- l'indication des motifs de l'opposition, c'est-à-dire le « risque de confusion » (règle 15, paragraphe 2, point c), du REMC, qui utilise l'expression « à savoir » ;
- une description des motifs, c'est-à-dire la mention des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

La « description des motifs » inclut la preuve de l'existence du droit antérieur qui (à la différence de l'identification du droit antérieur) est une question de fond plutôt que de recevabilité.

La description des motifs est facultative au stade du dépôt de l'opposition et n'a rien à voir avec l'examen de la recevabilité. Elle est admise lorsqu'elle accompagne l'acte d'opposition ou doit être présentée après l'expiration du délai de réflexion (règle 19, paragraphe 1, du REMC). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l'opposition.

2.5 Notification de l'acte d'opposition

Règles 16 <i>bis</i> et 18 du REMC Décision n° EX-11-3 du président de l'Office
--

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 en application de la règle 17 du REMC, l'Office communique aux parties que 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 (télécopieur, communication électronique 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.

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

Règle 17, Règle 18, paragraphe 1, Règle 19 et Règle 20, paragraphes 2, 6, 7, du REMC
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 procédure est réputée ouverte deux mois après réception de ~~cette communication~~ladite notification (sont ainsi concédés deux mois de réflexion avant que la procédure ne soit ouverte et ne produise ~~certaines~~des effets juridiques, notamment en ce qui concerne les taxes).

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 18 octobre 2012 dans l'affaire C-402/11 P, « REDTUBE », la notification envoyée aux parties les informant que l'opposition est recevable en application de la règle 18, paragraphe 1, du REMC 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 RMC. En conséquence, l'Office est lié par cette décision.

Le délai de réflexion prend fin deux mois après la notification. La date exacte d'expiration est précisée dans la ~~communication~~notification de l'Office. Cette date se situera toujours deux mois après la date de la notification, même s'il s'agit d'un jour de fermeture de l'Office, comme un samedi ou un dimanche.

Le délai de réflexion peut durer 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.

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 présente également 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 la règle 19 du REMC. L'Office ne précise pas la nature et le type de pièces nécessaires pour compléter le dossier (voir, en particulier, la règle 20, paragraphe 6, deuxième phrase, du REMC). Il incombe, en revanche, à l'opposant de décider quelles pièces il entend présenter. Afin de faciliter la tâche des opposants, l'Office a établi une liste qui énumère le type de preuves généralement requises, selon la nature de chaque droit. Cette liste est envoyée aux opposants, en annexe de la notification de recevabilité de l'opposition et peut être considérée comme une liste de contrôle par les opposants pour préparer leur opposition.

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 119, paragraphes 5 et 6, du RMC Règle 18, paragraphe 1, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC Communication n° 1/06 du président de l'Office

Le délai de réflexion peut être prorogé jusqu'à un total de 24 mois.

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 ~~lettre adressée à l'Office, dans laquelle elle déclare « vouloir mettre un terme au délai de réflexion » ou « vouloir passer à la phase contradictoire de la procédure ».~~ 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 et de la validité de ses droits antérieurs invoqués.

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

Article 41 du RMC Règle 19, Règle 20, paragraphe 1, et Règle 79 du REMC
--

La règle 19, paragraphe 2, du REMC 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 ~~qu'il juge nécessaires pour faire aboutir à l'appui de~~ son opposition, ~~et pour~~ 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, etc.

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. L'Office ne tient pas compte des documents ou des parties de documents qui n'ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure dans le délai fixé par lui.

À moins d'être présenté par télécopie ou par communication électronique, tout document à l'appui ou autre élément de preuve doit être présenté en deux exemplaires, dont l'un est destiné à l'autre partie. Les pièces qui sont déposées par courrier postal ou remises en personne et qui ne sont pas présentées en deux exemplaires (afin que l'un des deux puisse être transmis à l'autre partie) ne sont pas prises en compte. Tout document ou élément de preuve, autre que ceux consistant en feuilles volantes, qui a été déposé à l'Office par courrier postal ou remis en personne, doit être accompagné d'un autre exemplaire. À défaut, ces documents ou éléments de preuve ne sont pas pris en compte.

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 ~~doivent être vérifiées~~ pour ce ou ces droits antérieurs doivent être vérifiées.

L'opposant doit démontrer son habilitation à former opposition aux fins d'en établir la validité (voir paragraphe 2.73.4 ci-dessous).

4.2.1 Marques communautaires et demandes de marque communautaire

Si la marque antérieure ou la demande est une marque communautaire, l'opposant ne doit soumettre aucun document en ce qui concerne l'existence et la validité de la (demande de) marque communautaire. 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 (Demandes de) marques communautaires transformées

Article 112, paragraphe 1, du RMC

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 Demande de marque communautaire contestée transformée~~

~~Au cours de la procédure d'opposition, le demandeur peut requérir la transformation lorsque sa demande de marque communautaire contestée est rejetée en tout ou en partie et lorsqu'il retire ou limite la demande de marque communautaire contestée.~~

4.2.2.2

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

Les demandes de marques nationales issues de la transformation d'une (demande de) marque communautaire sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Ces droits sont réputés dûment identifiés aux fins de la recevabilité au sens de la règle 18, paragraphe 1, du REMC, si l'opposant indique le numéro de la (demande de) marque communautaire en cours de transformation et les pays pour lesquels il a requis la transformation.

Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) marque communautaire sur laquelle l'opposition est fondée cesse d'exister (ou que la liste des produits et services est limitée), ~~mais que, parallèlement,~~ 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 marque communautaire peuvent servir de fondement à la procédure d'opposition constituée à l'origine sur la base de cette demande de marque communautaire (décision du 15 juillet 2008, R1313/2006-G, « CARDIVA/CARDIMA »).

~~Dans ce cas, l'opposant doit informer l'Office par écrit de son intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation. Si l'opposition se trouve à un stade antérieur au délai pour la validation des droits, le délai pour déposer une telle notification est le même que celui pour la validation. Dans cette situation, l'opposant doit déposer la preuve de l'existence de la ou des demandes nationales dans le délai prévu pour la validation. Dans tous les autres cas, la date limite pour la notification de l'intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation est la date à laquelle a lieu l'événement qui déclenche la possibilité de transformation (par exemple, la date de retrait, la date à laquelle une décision devient définitive, etc.) et, en tout état de cause, avant qu'une décision ne soit rendue concernant l'opposition. Parallèlement, l'opposant doit déposer la preuve de l'existence de la ou des demandes nationales. L'opposant doit informer l'Office de l'issue de la ou des demandes de transformation.~~

~~Si l'opposant ne notifie pas à l'Office son intention de s'appuyer sur un droit résultant de la transformation, la décision concernant l'opposition est rendue sur la base du statut de la marque communautaire elle-même au moment où la décision est rendue.~~

~~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 marque communautaire antérieure et s'il a l'intention de se fonder sur des demandes nationales résultant de la transformation et la marque communautaire 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 déposera le plus rapidement possible les preuves étayant l'existence des demandes nationales antérieures.~~

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

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous i) et ii), du REMC

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 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.

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 la règle 19, paragraphe 1, du REMC, la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC. 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.

Des documents équivalents sont également acceptés s'ils sont délivrés par l'administration auprès de laquelle la marque est enregistrée (un certificat d'enregistrement, par exemple).

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. 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.

Sont notamment acceptés les extraits des banques de données officielles suivantes :

- **TMview** : pour les marques communautaires et les marques demandées ou enregistrées auprès des offices participants (pour autant qu'elle contienne les données pertinentes). Pour plus d'informations, voir : <http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html?language=fr> ;
- **BENELUX-MERKEN** (pour les marques Benelux) ;
- **DPINFO** (pour les marques allemandes) ;
- **SITADEX** (pour les marques espagnoles) ;
- **OPTICS** et extraits du site Internet UKPO (pour les marques du Royaume-Uni) ;
- **S.A.R.A, UIBM** on-line du site internet UIBM et Telemaco des chambres italiennes du commerce (pour les marques italiennes).

En ce qui concerne les enregistrements internationaux, sont acceptés les extraits des banques de données suivantes :¹

- **ROMARIN** (la version « courte » de l'extrait étant suffisante, pour autant qu'elle contienne toutes les informations nécessaires) ;
- **TMview** (pour autant qu'elle contienne toutes les informations pertinentes).

Des extraits émanant d'autres offices nationaux sont également acceptés pour autant qu'ils proviennent de banques de données officielles.

Les extraits provenant de banques de données privées ne sont pas recevables en tant que preuves, même s'ils reproduisent toutes les informations nécessaires. Ne sont ainsi notamment pas acceptés les extraits des banques de données DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS ou COMPUMARK.

Lorsque l'extrait provenant d'une banque de données officielle 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.

¹ La pratique de l'Office a consisté à accepter des sorties imprimées de la base de données CTM-Online pour les enregistrements internationaux désignant l'UE. Cette pratique ne se poursuivra pas étant donné que cette approche contrevient à la règle 19, paragraphe 2, point a), du REMC. Une exception à cette règle n'est pas prévue au Titre XIII du RMC. Cette nouvelle pratique est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2012 et s'applique à toutes les oppositions déposées à cette date ou par la suite. Les informations contenues dans les lettres types pour la notification des oppositions recevables ont été mises à jour à partir du 1^{er} juillet 2012. L'ancienne pratique continue de s'appliquer à toutes les oppositions ayant une date de dépôt antérieure au 1^{er} juillet 2012.

Exemples

Il arrive que les extraits de SITADDEX (base de données officielle de l'office espagnol) ne contiennent pas la liste des produits et/ou services ; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (par exemple une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

Il arrive que les extraits de SITADDEX 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 espagnoles, lorsque les opposants déposent un extrait de SITADDEX 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 SITADDEX elle-même (qui a reproduit l'image sur une page distincte qui, lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, par exemple, inclut une identification de la source) ou d'une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier l'image provenant de SITADDEX et de l'inclure par voie électronique ou autre dans l'acte d'opposition.

Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et en ce qui concerne les marques portugaises, il convient de noter que l'INPI fournit également une version anglaise de l'extrait concernant la marque portugaise, de sorte qu'aucune traduction n'est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits et/ou services, 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. À cet égard, l'opposant doit toujours déposer la liste originale en portugais (provenant d'une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais. Il en va de même pour les extraits officiels provenant d'autres offices nationaux qui fournissent la version anglaise de leurs extraits, comme en Slovaquie.

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
Autriche	10 ans	Date d'enregistrement
Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas)	10 ans	Date de dépôt
Bulgarie	10 ans	Date de dépôt
Croatie	10 ans	Date de dépôt
Chypre	Première période de 7 ans/renouvellement de 14 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
République tchèque	10 ans	Date de dépôt
Danemark	10 ans	Date d'enregistrement
Estonie	10 ans	Date d'enregistrement
France	10 ans	Date de dépôt
Finlande	10 ans	Date d'enregistrement
Allemagne	10 ans	Date de dépôt
Grèce	10 ans	Date de dépôt
Hongrie	10 ans	Date de dépôt
Italie	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
Lettonie	10 ans	Date de dépôt
Lituanie	10 ans	Date de dépôt
Malte	10 ans	Date d'enregistrement = date de dépôt
Portugal	10 ans	Date d'enregistrement
Pologne	10 ans	Date de dépôt = date d'enregistrement
Roumanie	10 ans	Date de dépôt
Suède	10 ans	Date d'enregistrement
Slovaquie	10 ans	Date de dépôt
Slovénie	10 ans	Date de dépôt
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
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
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 la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC, si la marque est enregistrée, l'opposant doit produire une preuve de l'enregistrement. Si la preuve soumise ne prouve pas qu'une demande est enregistrée et si, par la suite, l'une des parties prouve qu'à l'expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, l'opposant n'a pas prouvé cet enregistrement, la règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC s'applique et la marque antérieure est rejetée comme étant dépourvue de fondement.

4.2.3.5 Vérification de la preuve

Le numéro entre crochets est le numéro de code international utilisé pour identifier les informations concernant un grand nombre, mais pas la totalité, des certificats d'enregistrement. L'opposant n'est pas tenu de fournir une explication des codes, qu'il s'agisse de codes INID ou de codes nationaux.

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 [115] (dans certains pays, par exemple 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, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] et revendiqué dans l'acte d'opposition. Il convient de vérifier que la revendication soumise par l'opposant pendant le délai d'opposition de trois mois apparaît dans la preuve soumise. Dès lors, si, par exemple, la marque antérieure est en couleur et que cela a été correctement identifié pendant le délai d'opposition de trois mois, deux scénarios sont acceptables. Le premier est celui où une représentation officielle en couleur de la marque doit être soumise (certificat d'enregistrement, certificat de renouvellement, extrait officiel, etc.) contenant une reproduction de la marque en couleur. Le second est celui où un document officiel est présenté avec la représentation de la marque en noir et blanc, conjointement avec une revendication des couleurs et une description des couleurs, toutes deux étant traduites dans la langue de procédure. Toutefois, ce second 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, etc.). 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 entrée est traduite dans la langue de procédure et pour autant qu'elle soit accompagnée d'une représentation en couleur de la marque (comme indiqué dans le scénario 2).

En d'autres termes, si, par exemple, l'opposant a correctement revendiqué, pendant le délai d'opposition de trois mois, que sa marque figurative était en couleur, mais a seulement envoyé 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 ~~rejeté~~rejetée comme n'étant pas étayéétayée, conformément à la règle 20, paragraphe 1, du REMC.

Ce qui précède s'applique indépendamment du fait que l'opposition soit fondée sur une ou plusieurs marques antérieures.

En outre, lorsque l'office national ne fournit aucune indication d'une revendication de couleur dans son certificat ou extrait officiel, d'autres documents doivent être soumis afin de prouver cette revendication (par exemple une copie de la publication de la marque au bulletin). En outre, dans le cas où l'office national (par exemple, l'office portugais des marques) publierait la représentation de la marque en couleur, mais que l'information contenue dans le certificat ne présente pas la revendication de couleur par écrit, l'opposant doit fournir une version en couleur du certificat ou de l'extrait dans le délai spécifié à la règle 19, paragraphe 1, du REMC.

- les produits et services désignés [511] ;
- la date d'expiration de l'enregistrement (si elle est figure) ;
- le titulaire [731, 732] ;
- toute inscription 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.).

4.2.3.6 Certificats de renouvellement

Règle 19, paragraphe 2, point a), sous ii), du REMC

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 afin de démontrer que la durée de protection de la marque dépasse le délai qui lui est accordé pour étayer son opposition. 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.

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 la marque antérieure.

Toutefois, si l'opposant fournit un document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la marque est enregistrée, il ne doit pas fournir un certificat de renouvellement.

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

4.2.3.7 Habilitation à former l'opposition

Article 41 du RMC
Règle 19, paragraphe 2 et Règle 15, paragraphe 2, point h), sous iii), du REMC

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 ;
2. les titulaires (uniquement) pour les marques visées à l'article 8, paragraphe 3 ;
3. les titulaires de droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, et les personnes autorisées en vertu de la législation nationale applicable.

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 les personnes habilitées en vertu de la législation nationale applicable, au motif de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. L'opposant a la charge de démontrer son habilitation à former opposition en vertu de la législation nationale applicable.

Conformément à l'article 22 du RMC et aux règles 33, 34 et 35 du REMC, l'Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les marques communautaires. Si la base de l'opposition de la marque antérieure soumise au contrat de licence est une marque communautaire, 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 22 du RMC. 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 22, paragraphe 5, du RMC. Pour plus d'informations sur les licences, voir [le Manuel des Directives](#), partie E, Inscriptions au [Registre](#), section 3, chapitre 2, Licences. Il ne suffit pas de prouver l'enregistrement du contrat de licence – l'habilitation de l'opposant à défendre la marque communautaire doit également être soumise par écrit.

4.2.4 Preuves concernant les marques notoirement connues, la revendication de la renommée, les marques demandées par un agent et les signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires

4.2.4.1 Marque notoirement connues

Article 8, paragraphe 2, du RMC Règle 19, paragraphe 2, point b), du REMC
--

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.

Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque notoirement connue cette même marque dans ce même pays, telle revendication est généralement interprétée comme 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 RMC. Selon le motif de l'opposition indiqué, l'affaire est examinée à la lumière de l'article 8, paragraphe 2, et/ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Voir [le Manuel également les Directives](#), partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée.

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.

4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

Article 8, paragraphe 5, du RMC
Règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC

Une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du RMC est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée. Voir également [le Manuelles Directives](#), partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée.

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

Pour que l'opposition remplisse les conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, l'opposant doit produire la preuve de la renommée ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l'usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice, ou 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 RMC
Règle 19, paragraphe 2, point d), du REMC

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

Tous les droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne sont pas des droits non enregistrés. Ainsi, dans certains pays, les raisons sociales ou dénominations commerciales sont enregistrées. S'il s'agit d'un droit enregistré, il y a lieu de produire une copie de l'enregistrement et des certificats de renouvellement, etc., comme indiqué ci-dessus pour les enregistrements de marque. Dans le cas de marques ou de signes non enregistrés, l'opposant doit apporter la preuve de l'acquisition du droit antérieur ~~et~~. [Cette preuve doit en outre](#) démontrer qu'il a le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

L'opposant doit produire la preuve qu'il a utilisé son signe (droit antérieur, enregistré ou non) dont la portée n'est pas seulement locale. Il doit aussi indiquer quelles dispositions de la législation nationale protègent son droit et faire valoir ses arguments sur le fondement de la législation nationale applicable. Voir également [le Manuelles Directives](#), partie C, Opposition, section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

4.2.4.4 Marque demandée par un agent ou un représentant

Article 8, paragraphe 3, du RMC
Règle 19, paragraphe 2, point e), du REMC

Il s'agit du cas où une personne (agent ou représentant) autre que le 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 ~~le Manuelles Directives~~, partie C, Opposition, section 3, Marque demandée par un Agent.

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 doit 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 Sanction

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Dans la mesure où les droits antérieurs invoqués n'ont pas été étayés, l'opposition est rejetée comme non fondée. Lorsque l'examen des preuves révèle qu'aucun des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée n'a été établi, c'est-à-dire que l'opposant n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu'il est titulaire d'un droit antérieur valable, l'ensemble de l'opposition est rejetée immédiatement après l'expiration de la période de deux mois accordée pour la production de preuves, sans attendre la réponse du demandeur.

En aucun cas l'Office n'est tenu d'informer les parties des faits ou preuves qui auraient pu ou qui n'ont pas été présentés. Ce point sera détaillé dans la décision finale qui peut faire l'objet d'un recours.

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

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. Des règles différentes s'appliquent selon la nature des pièces présentées.

Le principe général est énoncé à la règle 96 du REMC. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique aux déclarations écrites et aux observations présentées dans le cadre de la procédure d'opposition. La règle 96, paragraphe 2, s'applique aux preuves jointes à une déclaration écrite présentée dans le cadre de la procédure d'opposition. Cependant, la règle 96 du REMC ne s'applique pas là où existe une *lex specialis*. La règle 19, paragraphe 3, du REMC, qui concerne les faits, preuves et observations présentés par l'opposant, et la règle 22, paragraphe 6, du REMC, relative à la preuve de l'usage (toujours produite par l'opposant) sont des *lex specialis* de ce type.

4.3.1 Traduction des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier

Règle 19, paragraphes 3 et 4, et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

L'Office ne peut prendre en considération que les éléments de preuve qui sont soumis dans la langue de la procédure d'opposition, dans le délai imparti pour soumettre le

document original. La règle 19, paragraphe 3, du REMC est une *lex specialis* qui s'applique à toute autre règle sur le régime linguistique.

Dès lors, tant les éléments de preuve soumis pour la première fois par l'opposant au terme du délai pour étayer l'opposition que tout autre document ou certificat soumis précédemment doivent être soit établis dans la langue de procédure, soit accompagnés d'une traduction. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération. En l'absence de traduction ou si une traduction insuffisante a été soumise, l'opposition sera rejetée en tout ou en partie comme non fondée.

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

La règle 98, paragraphe 1, du REMC dispose que la traduction reproduit la structure et le contenu du document original.

Dès lors, en principe, l'ensemble du document doit être traduit et suivre la structure du document original.

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.

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.

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 en annexe 1 de la norme ST.60 – Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques, disponible sur le site internet de l'OMPI.

Les indications administratives non pertinentes, sans incidence sur l'affaire ne doivent pas être traduites.

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.

La seule exception au principe qui précède, selon lequel l'intégralité du document doit être traduit et suivre la structure du document original, peut être faite lorsque l'intégralité du document original est dans la langue de procédure, à l'exception de la liste des produits et services. 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

délaï impartï 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.

Lorsque les offices nationaux fournissent une traduction en anglais, **tous** les éléments doivent être traduits, par exemple les entrées concernant le type de marque ou le statut de la marque (enregistrée, contestée, etc.) car ces éléments ont une incidence sur l'affaire (voir l'arrêt du 29 septembre 2011, C-479/08, « adidas v. OHIM – Patrick Holding »).

Règle 98, paragraphe 1, du REMC

L'Office accepte des traductions simples rédigées par quiconque. L'Office ne fait généralement pas usage de la faculté de demander une traduction faite par un traducteur juré ou officiel. Si le représentant joint une déclaration attestant que la déclaration est fidèle au texte original, l'Office ne met 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.

L'Office ne subordonne pas l'obligation pour l'opposant de fournir des traductions des preuves à la réaction du demandeur, étant donné que la règle 19, paragraphe 3, du REMC ne prévoit aucune exception au principe selon lequel les preuves doivent être traduites.

4.3.1.1 Sanction

Règle 19, paragraphes 3 et 4 et Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si les observations ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, elles doivent être traduites dans le délai impartï pour la présentation du document original.

Dans le cas contraire, la conséquence juridique est que les documents qui n'ont pas été traduits dans ce délai ne sont pas pris 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

Règle 20, paragraphe 2 et 4 et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

Il n'existe pas de règle spéciale concernant la traduction de la première réponse du demandeur ou des observations rédigées par le demandeur ou l'opposant à un stade ultérieur de la procédure. En conséquence, pour ces pièces, la règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique. En d'autres termes, 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 2002 au plus tard. Si, le 20 juin 2006, il présente ses observations sur l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 20 juillet 2002 au plus tard. S'il transmet ensuite la traduction le 20 juillet 2002 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 2002.

Exemple 2

La langue de l'opposition est l'anglais et le demandeur a jusqu'au 26 juin 2002 pour déposer les observations en réponse à l'acte d'opposition. Si, le 18 mai 2002, il dépose ses observations en réponse à l'opposition en allemand, sa traduction doit parvenir à l'Office le 18 juin 2002 au plus tard. Toutefois, étant donné que son délai n'expire que le 26 juin 2002, 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.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

~~À défaut~~ Si aucune traduction n'a été fournie, les observations sont réputées ~~n'être jamais parvenues à non reçues par~~ l'Office et ne seront pas prises en compte.

4.3.3 Traduction de documents autres que les observations

Règle 96, paragraphe 2, du REMC

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, conformément à la règle 96, paragraphe 2, du REMC. 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. Par conséquent, les parties ne sont pas automatiquement tenues de fournir une traduction.

Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L'Office exerce son pouvoir discrétionnaire comme suit (cette pratique correspond, *mutatis mutandis*, à celle concernant la preuve de l'usage).

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.

La règle 98, paragraphe 2, ne s'applique que si l'Office exige une traduction, avec pour effet que les traductions présentées tardivement ainsi que l'original à traduire ne sont pas 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

Règle 22, paragraphe 6, du REMC

En ce qui concerne la preuve de l'usage, la règle 22, paragraphe 6, du REMC 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.

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

Règle 22, paragraphe 2, du REMC

La règle 22, paragraphe 2, du REMC a pour effet que l'opposition doit être rejetée **1)** si ~~1) la~~**aucune** preuve de l'usage n'est ~~pas~~ 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 ~~n'a pas été transmise dans ce délai.~~

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.

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

Article 119, paragraphe 7, du RMC
Règle 16, paragraphe 2, du REMC

Conformément à l'article 119, paragraphe 7, du RMC, 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.

La règle 16, paragraphe 2, du REMC, énonce les conditions dans lesquelles ce changement de langue peut intervenir. Elle dispose que l'opposition doit être déposée dans une langue de l'Office au départ et que les parties peuvent convenir de changer la langue de la procédure en informant l'Office avant l'expiration du délai de réflexion. Une demande de changement de langue de procédure après l'expiration du délai de réflexion 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, la règle 16, paragraphe 2, du REMC prévoit que l'opposant doit « produire une traduction de l'acte d'opposition dans cette langue ». Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date d'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 Documents illisibles/référence à d'autres dossiers

4.4.1 Documents illisibles

Règle 80, paragraphe 2, du REMC

Lorsqu'une communication reçue 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 la règle 79, point a), du REMC.

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.

4.4.2 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.

4.4.3 Informations confidentielles

Règle 88, point c), du REMC

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 entraîne signifie que toute chaque partie ait 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 considèrera 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.

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, 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.

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

Règle ~~19, paragraphe 4, Règle 22, paragraphe 6, Règle 79, point a), Règle 91~~ et Règle ~~96 91~~ du REMC
Décision n° EX-~~11-313-4~~ du président de l'Office

L'Office ~~reçoit parfois~~ 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 ~~d'opposition~~, 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. ~~Par identification claire, il faut entendre des indications précises.~~ 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 ».

~~Ceci vaut également pour les documents présentés devant la chambre de recours, pour autant que les documents auxquels il est fait référence soient clairement identifiés.~~

Dans l'hypothèse où les documents mentionnés par l'opposant ou le demandeur se composeraient à l'origine d'autres preuves que de feuilles volantes, conformément à la règle 79 bis du REMC, la partie concernée soumet 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. La règle 19,

paragraphe 4, la règle 22, paragraphe 6, et la règle 96 du REMC s'appliquent en conséquence.

Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d'autres procédures ~~d'opposition/de recours~~ n'est pas admise. Le cas échéant, la partie faisant référence de manière générale à de tels documents, ~~doit~~ 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 la règle 91 du REMC et à la décision n° EX-~~11-313-4~~ du président de l'Office du ~~18 avril 2014~~ 26 novembre 2013 concernant ~~les communications électroniques de et vers l'Office~~ 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

Règle 20, paragraphes 2, 4 et 6, Règle 22, paragraphe 5, Règle 96, paragraphe 2 et Règle 98, paragraphe 2, du REMC

L'Office invite le demandeur à présenter ses observations dans le délai imparti ~~par l'Office~~ conformément à la règle 20, paragraphe 2, du REMC.

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. À titre d'exemple, 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 présentées avec les observations en réponse sur la preuve de l'usage.

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. ~~Le~~ Une possibilité de réponse doit, le cas échéant, ~~le être accordée au~~ demandeur ~~peut se voir accorder la possibilité d'y répondre. Il appartient alors à l'examineur de décider~~ L'Office décidera librement si une nouvelle série d'observations doit être accordée à l'opposant.

~~Les parties à la procédure devant l'Office ne seront autorisées à soumettre des faits et des preuves, après l'expiration du délai spécifié à cet effet, qu'à la condition qu'il n'y ait pas de disposition contraire. Ce n'est que si cette condition est remplie que l'Office aura la faculté de prendre en considération avec les observations tous les faits ou~~

~~preuves soumis hors délai (voir l'arrêt du 12 décembre 2007, T-86/05, « CORPO LIVRE »).~~

Dès lors, ~~un~~Un nouvel échange d'observations ne peut ainsi être accordé que lorsquesi les observations finales de l'opposant se limitent strictementsimplement à répondre aux observations du demandeur et sont soutenues par des éléments de preuve qui n'ont pas pour but de remédier à des lacunes telles que celles liées à la validation ou à la preuve de l'usage, 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. Si l'opposant dépose une preuve du contraire, une seconde ~~opportunité peut être accordée au demandeur~~possibilité de déposer de nouvelles observations. ~~Néanmoins, cela peut être accordée au demandeur. Cela~~ n'est toutefois pas automatique, ~~étant donné que cela et~~ dépend des circonstances de l'affaire.

4.5.1 Éléments supplémentaires à l'appui de la preuve de l'usage

Dans certaines circonstances, l'Office peut tenir compte d'autres éléments étayant une preuve de l'usage qui sont soumis après le délai correspondant, notamment lorsque l'opposant a soumis les preuves pertinentes dans le délai, mais que celles-ci requièrent des justificatifs complémentaires (arrêt du 18 juillet 2013, C-621/11 P, « Fishbone », points 28 et 30). Les éléments supplémentaires seront examinés au cas par cas. Au besoin, un deuxième cycle d'observations sera accordé. Pour plus d'informations, voir les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage

4.6 Observations des tiers

Article 40 du RMC
Communication n° 2/09 du président de l'Office

Des tiers peuvent formuler des observations précisant les motifs pour lesquels la demande de marque devait être refusée à l'enregistrement, sur la base de l'un des motifs absolus énoncés à l'article 7 du RMC. Pour plus de détails, voir ~~le Manuelles Directives~~, partie B, Examen, section 4, ~~Motif Absolu~~Motifs absolus de refus et ~~Marques Collectives~~marques communautaires collectives et ~~le Manuelles Directives~~, partie B, Examen, section 1, Procédure.

~~Étant donné que toute~~Toute personne, y compris l'opposant, peut présenter des observations de tiers, ~~l'opposant a également cette faculté~~. 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 ~~présentées~~soumises séparément. ~~Cependant, une~~Dans la pratique cependant (voir la décision des chambres de recours (décision du 30 novembre 2004, R 735/2000-2, « SerieSÉRIE A ») établit que), l'exigence de « ~~présentation séparées~~soumission distincte » est réputée satisfaite ~~lorsquedès 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 40 du RMC, celles-ci sont prises en considération même si elles ne sont pas ~~formulées~~soumises dans un document ~~séparé~~distinct. Toutefois, si l'opposant, ~~sans faire référence au contenu de l'article 40 du RMC,~~ fait valoir, dans ~~ses observations~~les documents soumis, que la demande de marque communautaire ~~possède un caractère~~

~~distinctif faible et devrait~~aurait dû être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 7 du RMC, ~~cet argument sera seulement pris en considération dans le cadre de l'article 8 du RMC et non en tant qu'observations sans faire référence au contenu de l'article 40 du RMC, les documents ainsi soumis ne seront pas considérés comme des observations~~ de tiers au sens de l'article 40 du RMC.

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 marque communautaire 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 la règle 18, paragraphe 5, du REMC).

5 Clôture de la procédure

5.1 Conciliation

Règle 18, paragraphe 2, du REMC

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.

Article 42, paragraphe 4, du RMC

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 58, paragraphe 1, Article 64, paragraphe 3 et Article 85 du RMC
Règle 18, paragraphes 2, 3 et 4, Règle 95, point a) et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

5.2.1 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire

Article 43 du RMC

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.

Les retraits et les limitations doivent être explicites et inconditionnels. Un silence de la part du demandeur de la marque communautaire 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 marque communautaire 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.

Pour plus d'informations sur les limitations d'une demande de marque communautaire, voir [le Manuelles Directives](#), partie B, Examen, section 3, Classification et [le Manuelles Directives](#), partie B, Examen, section 1, Procédure, paragraphe 5.2.

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 (par exemple parce qu'elle donne lieu à une extension), l'Office admet la limitation pour la partie recevable. Cependant, avant de procéder à cette limitation, le demandeur est informé de la partie qui n'est pas recevable et dispose 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 version corrigée qui est recevable, il pourra être procédé à la 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.

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.

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 marque communautaire 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.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

5.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de marque communautaire 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 marque communautaire 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.

5.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires 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 paragraphe 5.5.3 de ces directives.

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 procédure d'opposition est clôturée.

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 paragraphe 5.5.3 de ces directives.

5.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de marques communautaires 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 la demande de marque communautaire.

Pour plus d'informations, voir ~~le~~ manuelles Directives, partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, partie E, Inscriptions au Registre, section 2, Transformation.

Lorsque la décision qui rejette la demande de marque communautaire dans son intégralité est devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois pour former un recours, il est trop tard pour retirer la demande de marque communautaire puisqu'il n'y a plus rien à retirer.

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

5.2.1.5 Langues

Une déclaration de limitation peut être effectuée dans la première ou la deuxième langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire (règle 95, point a), du REMC).

Si la déclaration de limitation est effectuée dans la première langue de la demande de marque communautaire, 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.

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 marque communautaire, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition (lorsque le retrait de l'opposition est motivé par une limitation de la demande de marque communautaire, voir 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. Si l'opposant retire son opposition au cours du délai de réflexion sans qu'il y ait eu limitation de la demande de marque, 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 paragraphe 5.5.3 de ces directives.

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, voir [le Manuelles Directives](#), partie B, Examen, section 1, Procédure et les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre—, section 2, Transformation.

5.2.2.4 Langues

Un retrait de l'opposition doit s'effectuer dans la langue de procédure. La règle 96, paragraphe 1, du REMC s'applique. Si le retrait s'effectue dans une langue autre que celle de la procédure, une traduction doit être fournie conformément à la règle 96, paragraphe 1, du REMC. 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

Règle 20, paragraphe 1, du REMC

Si aucune preuve de l'existence et de la validité 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 seuls certains droits antérieurs n'ont pas été établis, 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 (par exemple 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 DMC et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l'opposition ne peut pas aboutir sur cette base (voir arrêt du 13/09/2006, T-191/04, 'METRO/METRO', par 33 et 36).

La déclaration de nullité du droit antérieur, à la différence de celle d'une marque communautaire, 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 devra être rejetée.

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. Si l'opposant n'en produit pas la preuve, l'opposition doit être rejetée.

5.4 Remboursement de la taxe d'opposition

5.4.1 Opposition réputée non formée

Article 41, paragraphe 3, du RMC
Article 9, paragraphe 1, du RTMC
Règle 17, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une opposition est réputée ne pas avoir été formée en raison d'un paiement tardif ou insuffisant, [\(voir le paragraphe 2.2.2, Moment du paiement, ci-dessus\)](#) la taxe d'opposition, [y compris toute surtaxe](#), doit être remboursée à l'opposant. Si une surtaxe a été acquittée, elle doit également être remboursée.

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 marque communautaire dans la partie A.2. du Bulletin des marques communautaires, 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 marque communautaire

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

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

Si le demandeur retire sa demande de marque communautaire 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 marque communautaire au cours du délai de réflexion

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

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.

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.

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

Règle 21, paragraphe 4, du REMC

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 marque communautaire 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 marque communautaire X, et que cette demande de marque communautaire X est rejetée sur la base de l'opposition A, et
- les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues à un stade antérieur de la procédure (c.-à-d. avant l'expiration du délai de réflexion) parce qu'un examen préliminaire a révélé que la demande de marque communautaire 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

Règle 18, paragraphes 3, 4 et 5, du REMC

Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration du délai de réflexion en l'absence de limitation de la demande de marque communautaire, 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

Règle 18, paragraphes 3 et 5, du REMC

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

Règle 18, paragraphes 2, 4 et 5, du REMC

S'agissant du remboursement de la taxe d'opposition, la règle 18, paragraphe 5, du REMC prévoit uniquement cette possibilité en cas de retrait ou de limitation de la demande de marque communautaire. 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 marque communautaire, 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

Article 7, Article 40 et Article 92, paragraphe 2, du RMC
Règle 17, Règle 18 et Règle 76, paragraphes 1 et 4, du REMC

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

- l'article 7 du RMC (rejet d'une demande fondée sur des motifs absolus ; à l'initiative de l'Office ou en raison d'observations de tiers),
- l'article 92, paragraphe 2, du RMC (représentation de demandeurs non établis dans l'Union européenne),
- la règle 76, paragraphe 4, du REMC (pouvoirs expressément demandés par l'une des parties),

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

5.4.4.5 Réaction à une déclaration de renonciation à invoquer un droit exclusif

Article 37, paragraphe 2, du RMC

Si le demandeur présente une déclaration de renonciation (à invoquer un droit exclusif sur un élément de la demande de marque communautaire faisant l'objet de l'opposition au motif qu'il n'est pas distinctif) et si, ensuite, l'opposant retire l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée, ~~étant donné qu'une~~cette situation n'étant pas considérée dans le REMC comme un motif de remboursement de la taxe d'opposition. La déclaration de renonciation ne constitue pas une limitation de la liste des produits et services désignés dans la demande de marque communautaire.

5.4.5 Remboursement par erreur de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition peut avoir été remboursée par erreur en raison d'une erreur technique de l'Office et, si l'opposant possède un compte courant, l'Office débite à nouveau automatiquement ce compte ~~dès qu'il est informé de l'erreur.~~

Pour plus d'informations, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs

5.5 Décision sur la répartition des frais

5.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

Article 85 du RMC
Règle 18, paragraphe 4, du REMC

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

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

5.5.2.1 Accord sur les frais

Article 85, paragraphe 5, du RMC

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 ~~obtiendra~~ gain de cause

Lorsque la partie qui ~~obtiendra probablement gain de cause à l'issue de la procédure~~ pourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions générales décrites au paragraphe 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 ~~obtiendra~~ gain de cause ~~inform~~ 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 85, paragraphes 1, 2 et 3, du RMC
Règle 94 du REMC

La règle générale est que la partie qui ~~succombe, ou la partie qui~~ met fin à la procédure par le retrait (total ou partiel) de la demande de marque communautaire ou le retrait de l'opposition, supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais indispensables ~~aux fins des procédures~~ à la procédure qu'elle a encourus ~~par celle-ci~~.

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 marque communautaire 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 (voir l'arrêt du 28 avril 2004, T-124/02, « VITATASTE », point 56). En principe, chaque partie supporte ses propres frais.

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

L'Office ~~tient compte de tout accord présenté à temps, avant que la décision sur les frais ne soit rendue, mais ne tiendra~~ pas compte des arguments ~~des avancés par les parties sur la question de~~ savoir qui doit payer ~~et, en particulier, il ne se prononce pas sur la correction du comportement des parties au cours de la procédure.~~

5.5.4 Non-lieu à statuer

5.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de marque communautaire

En cas d'oppositions multiples formées à l'encontre de la même demande de marque communautaire et lorsqu'elles n'ont pas été suspendues par l'Office en application de la règle 21, paragraphe 2, du REMC, et que l'une d'elles aboutit au rejet de la demande de marque communautaire, 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 84, paragraphe 4, du RMC). 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 marque communautaire

Dans les cas d'oppositions multiples en partie dirigées contre les mêmes produits et services de la demande de marque communautaire, 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 marque communautaire 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 85, paragraphe 2, du RMC. 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 marque communautaire 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 40 du RMC, voire d'office si l'affaire est rouverte) ou de formalités (par exemple si un demandeur non établi dans l'Union européenne n'est plus représenté conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMC).

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 85, paragraphe 4, du RMC. Cet article dispose que, en cas de non-lieu à statuer, l'Office règle librement les frais. Chaque partie doit alors supporter ses propres frais.
- Si, ~~cependant~~, 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

Règle 21 du REMC

Pour plus d'informations sur les jonctions, voir ~~ci-dessous~~, le paragraphe 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 85, paragraphe 1, du RMC et de la règle 94, paragraphes 6 et 7, du REMC, 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 85, paragraphe 6, du RMC Règle 94 du REMC

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).

~~En d'autres termes~~ Autrement dit, il ne sera, dans 99 % la grande majorité des cas, une détermination distincte du pas nécessaire de fixer le montant des frais sera inutile de manière séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes :

- en cas de procédure orale ;
- ~~lorsque la décision a été rendue avant le 25 juillet 2005 (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 85 du RMC) ;~~
- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

5.6.1 Montants à rembourser/déterminer

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

Règle 94, paragraphe 6, du REMC

~~Si la~~ ~~S'agissant des taxes, si l'opposant a obtenu~~ partie qui obtient gain de cause est l'opposant, le montant de la taxe d'opposition ~~est limité à~~ 350 EUR lui sera remboursé.

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

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 93, paragraphe 1, du RMC, 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.

~~Lorsqu'une affaire est renvoyée par la chambre de recours à la division d'opposition, cela signifie que la première décision (qui fait l'objet du recours) n'est pas devenue définitive (même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais).~~

~~Dans le cas d'une jonction en vertu de la règle 21, paragraphe 1, du REMC, 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, auquel cas les frais à payer par le demandeur aux opposants serait de 1 000 EUR.~~

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 affaire décision est renvoyée annulée par la chambre les chambres de recours et déférée à la division d'opposition, la décision de la division d'opposition n'est pas devenue définitive (même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais) et il n'y a, à ce stade de la procédure, ni partie ayant obtenu gain de cause, ni partie qui succombe. En ce qui concerne les frais de la procédure de recours, la chambre décidera dès lors si elle juge équitable, conformément à l'article 85,~~

~~paragraphe 2, du RMC, que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours. Cela s'applique en principe aux frais et aux taxes.~~

~~Toutefois, en ce qui concerne la taxe de recours, la chambre peut décider que cette taxe peut être remboursée conformément à la règle 51, point b), du RMC dans le cas où le renvoi est la conséquence d'une violation des formes substantielles de la part de la division d'opposition. En ce qui concerne les frais de la procédure d'opposition, la chambre décide s'ils doivent être fixés par la division d'opposition dans la décision à venir.~~

~~La division d'opposition dernière doit ensuite statuer à de nouveau sur l'affaire et elle rendra une décision et fixera déterminer les frais, de en suivant la façon voie habituelle, uniquement pour la procédure d'opposition.~~

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

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

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

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 ou lorsque la partie concernée doit se conformer aux exigences applicables) :

- recevabilité ;
- preuves.

5.6.3.1 Recevabilité

Article 85, paragraphe 6, du RMC

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

Règle 94, paragraphe 3, du REMC

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 sont nécessaires, mais il suffit qu'ils établissent de manière crédible (plutôt qu'une preuve parfaitement détaillée) que les frais ont été exposés.

5.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Article 85, paragraphe 6, du RMC
Règle 94, paragraphe 4, du REMC

Lorsque l'une des parties conteste ~~la répartition des~~ 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 (voir la décision du 16 décembre 2004, R 0503/2001-4, « BIOLACT/BIO »).

6 Questions procédurales

6.1 Rectification des erreurs

Article 43, paragraphe 2, du RMC

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 43, paragraphe 2, du RMC, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées.

~~Une erreur est réputée « manifeste » et peut être rectifiée lorsque l'indication correcte se devine de façon indubitablement claire.~~

L'Office donne à l'« erreur manifeste » en rapport avec l'article 44, paragraphe 2, du RMC et la règle 53 du REMC la même définition que celle reprise sous le point B.16 des déclarations conjointes du Conseil et de la Commission, telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle le RMC a été

adopté: «[...] par «erreurs manifestes» 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. ~~Par contre, si l'opposant indiqué dans l'acte d'opposition est Dundee Ltd, mais que l'opposant informe l'Office, à un stade ultérieur de la procédure, qu'il a fait erreur et que le véritable opposant est Dundee PLC, cela ne peut être considéré comme une erreur manifeste vu que l'Office n'aurait jamais pu deviner que l'opposant aurait dû être Dundee PLC au moment de l'examen de l'opposition. Cette erreur ne peut donc pas être rectifiée à l'expiration du délai d'opposition de trois mois.~~

6.2.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

Règle 14 du REMC

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 marque communautaire. Si la rectification ~~porte sur~~ porte sur donne lieu à une extension de la liste des produits ou services ou ~~sur~~ 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 marque communautaire, 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.

~~Bien que la probabilité soit très faible, il se pourrait qu'un~~ Si un « opposant à la première publication » souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication. ~~Dans ce cas~~, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir le paragraphe 5.4.1.2 ci-dessus).

6.2 Délais

Règle 71, paragraphe 1, Règle 79, Règle 80, paragraphe 3, Règle 82, paragraphe 3, et Règle 96, paragraphe 1, du REMC

~~Le non-respect d'un délai fixé entraîne nécessairement le rejet des pièces produites après l'expiration de celui-ci, ce qui veut dire que les preuves, observations ou preuves de l'usage produites hors délai ne sont pas prises en considération, avec tous les effets dommageables que cela peut entraîner pour la partie concernée.~~

~~La même règle s'applique aux pièces additionnelles annexées uniquement à la copie de confirmation d'un courrier lui-même envoyé à temps (habituellement par télécopie);~~

~~si le courrier de confirmation parvient après l'expiration du délai fixé. Cette règle s'applique que ces pièces aient ou non été spécifiquement mentionnées dans le courrier initial. L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ou les documents qui ne sont pas présentés dans le délai imparti par l'Office. Cette sanction est claire et ne laisse aucune marge de manœuvre à l'Office.~~

~~Par ailleurs, s'agissant de la preuve de l'usage, la règle 22, paragraphe 2, du REMC, prévoit expressément une sanction lorsque les pièces ne sont pas produites dans le délai, à savoir que l'Office rejette l'opposition. Une fois encore, l'Office ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour agir autrement.~~

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 le manuelles Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délaisdélais.

6.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition

6.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

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

Article 41, paragraphe 1, du RMC

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

Article 41, paragraphe 3, du RMC

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

Article 8, paragraphe 3, point b), du RTMC

- 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 ;

Règle 17, paragraphe 4, du REMC

- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités conformément à la règle 17, paragraphe 4, du REMC.

Règle 71, paragraphe 1, du REMC

Les délais prorogables sont les délais qui sont impartis par l'Office, par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition.

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 le paragraphe 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 prorogable ;
- 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 effectuée déposée et reçue avant l'expiration du délai initial- (voir ordonnance du 30 janvier 2014, C-324/13 P. «Patricia Rocha»). Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

Toute première demande de prorogation reçue à temps se verra toujours accorder un délai de deux mois (ou moins si la demande est en ce sens), indépendamment de l'explication donnée par la partie qui la demande. 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 n'échappent pas 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 [le manuelles 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 ~~de ce~~ [délai](#), [\(voir ordonnance du 30 janvier 2014, C-324/16 P, «Patricia Rocha»\)](#), 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

Si une des demandes n'est pas signée, il y a lieu de vérifier d'abord si une demande signée est parvenue ultérieurement- [mais toujours dans le délai imparti](#). Il arrive en effet que les parties oublient de signer et, s'en rendant compte après l'envoi, signent la demande et la renvoient.

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 et assurant que l'autre partie consent à la prorogation du délai de réflexion est irrecevable.

6.3 Suspension

Règle 20, paragraphe 7, et Règle 21, paragraphe 2, du REMC
--

~~Une suspension de la~~ [L'Office peut suspendre une](#) procédure d'opposition [peut être décidée](#) ~~ex officio par l'Office,~~ à la demande des deux parties ou de l'une ~~des parties d'elles~~.

Conformément à la règle 20, paragraphe 7, l'Office « peut » suspendre la procédure d'opposition. Par conséquent, ~~la question de la suspension relève du pouvoir discrétionnaire de l'examinateur chargé de l'opposition La procédure d'opposition peut être suspendue à la demande de l'une des parties avant le début de la phase contradictoire de la procédure, voire pendant le délai de réflexion, pour les motifs visés à la règle 20, paragraphe 7, points a) et b), du REMC. Cependant, pendant le délai de~~

~~réflexion, la procédure ne peut être suspendue au motif que des négociations sont en cours. L'objet du délai de réflexion est précisément d'accorder le temps aux parties pour les négociations avant l'ouverture de la phase contradictoire. La décision sur la suspension est toujours prise à la discrétion de l'Office.~~

~~Lorsque la procédure doit être suspendue à un stade précoce, il est préférable qu'elle le soit lorsque la recevabilité de l'opposition est notifiée afin de « préserver » le délai de réflexion pour le moment où la procédure est reprise.~~

6.3.1 Suspension à la demande des deux parties

Si la suspension est demandée par les deux parties après l'expiration du délai de réflexion, ~~l'Office suspend la procédure, même sans motifs. celles-ci ne sont pas tenues de fournir un motif spécifique et la suspension est toujours accordée.~~ Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour ~~un délai une période~~ d'un an, ~~offrant aux tant entendu que les~~ parties ~~ont~~ la possibilité de se retirer. ~~Le processus pour ce La procédure de~~ retrait est ~~le même que pour identique à celle de~~ la prorogation ~~de la période du délai~~ de réflexion : si ~~une partie~~ ~~une des parties~~ se retire, la suspension prend fin 14 jours après ~~information~~ ~~des en avoir informé les~~ parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie ~~devant soumettre~~ dont le délai courait au moment de la suspension ~~se voit accorder deux mois de prolongation pour déposer~~ ses observations ~~aura deux mois pour ce faire.~~ 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 motivée par des négociations en cours 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, demander conjointement une prolongation de la suspension pour cause de négociations. Il sera accédé automatiquement à cette demande par l'octroi d'une nouvelle période d'un an. Après trois années de suspension, les parties sont toutefois tenues d'expliquer les raisons pour lesquelles les négociations ne sont pas encore terminées. Afin d'éviter tout abus possible, l'Office peut utiliser son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas continuer à suspendre la procédure.~~

~~Les demandes présentées unilatéralement seront en principe rejetées. Les négociations entre parties sont monnaie courante dans les procédures d'opposition, mais il se peut que l'une des parties ne soit disposée à négocier que si cela n'engendre aucun retard dans la procédure. Telle est la raison pour laquelle les négociations ne confèrent à aucune des parties le droit d'ignorer un délai en cours ou d'obtenir une prolongation de celui-ci ou une suspension de la procédure. De telles demandes sont, par conséquent, rejetées.~~

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

~~Si l'opposition est suspendue *ex officio* par l'Office ou l'Office peut suspendre la procédure d'opposition à la demande de l'une des parties, la décision dans un certain nombre de suspension doit s'appuyer sur de justes motifs. circonstances.~~

Le REMC envisage ~~trois cas~~ deux situations spécifiques ~~où il peut y avoir~~ de suspension de la procédure :

- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
- l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine ;
- ~~des oppositions multiples.~~

~~Ces trois cas spécifiques mis à part,~~

~~En outre, selon le REMC dispose que,~~ la procédure ~~d'opposition~~ peut être suspendue lorsque les circonstances justifient ~~une telle suspension. Les cas non spécifiés les plus courants où les procédures d'opposition peuvent en principe être suspendues sont les suivants, par exemple dans les situations suivantes :~~

- ~~l'enregistrement de la marque sur lequel l'opposition est fondée fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire susceptible d'avoir des conséquences sur l'enregistrement ou sur le droit de l'opposant. En fait, l'opposition ne peut pas être accueillie sur la base d'un droit antérieur qui, à la date de la décision, avait cessé de produire des effets (voir paragraphe 5.3.2. de ces directives).~~

- ~~les parties négocient le règlement de l'opposition.~~

- Ille 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 marque communautaire (voir page 51);

~~il existe d'autres situations où la suspension peut être recommandée, voire nécessaire, par exemple à la suite d'observations de tiers, d'erreurs~~ des erreurs dans la publication de la demande contestée rendant nécessaire une republication, ~~d'un~~ de la marque;

- un transfert est en cours visant et vise des demandes ou des enregistrements antérieurs de marques communautaires ou de demandes de marques communautaires contestées, ~~ou encore à la suite du retrait du représentant.;~~

- le représentant se retire.

Il convient de souligner ~~que, dans aucun des cas susmentionnés, il n'y a qu'aucune des situations susmentionnées n'entraîne une~~ obligation de suspendre la procédure. Cette décision est laissée à ~~l'entière discrétion~~ la libre appréciation de l'Office. ~~Cela signifie qu'en soi, aucune des situations susvisées ne confère à une quelconque partie le droit d'obtenir la suspension de la procédure. Par contre, lorsque les circonstances réclament une suspension de la procédure, l'examineur est censé la suspendre.~~

~~En outre, dans le cas d'oppositions multiples et lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, le fait que le REMC contienne des règles spécifiques pour ces cas particuliers suggère que la procédure doit être suspendue ou, du moins, que la possibilité de suspendre la procédure doit être dûment examinée. La décision de suspendre ou non la procédure dépend en définitive des circonstances du cas d'espèce. Les paragraphes suivants détaillent les circonstances les plus courantes pouvant conduire à déclarer ou à exclure la suspension de la procédure.~~

~~6.3.3 L'opposition est fondée sur une demande de marque ou sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine~~

~~6.3.3.1 Explication du principe de base, moment de la suspension~~

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

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

~~Dans l'hypothèse pareilles situations, la procédure d'opposition se poursuit jusqu'au moment où l'opposant produit des preuves suffisantes qu'il est le titulaire d'une demande nationale, 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 se poursuit jusqu'à ce qu'une décision puisse être rendue (il en va de même pour les demandes de marques communautaires antérieures qui ne nécessitent toutefois pas. 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 preuve) tenir compte du droit antérieur menacé dans la décision concernant l'opposition, la procédure sera suspendue. Avant de clore la procédure, une vérification du statut de la demande de marque communautaire antérieure doit avoir lieu ou, 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. Si, à ce stade, l'opposant fournit la preuve que la demande nationale a en réalité été enregistrée avant le délai fixé à la règle 19, paragraphe 1, du REMC, la marque antérieure est rejetée comme non fondée, en application de la règle 20, paragraphe 1, du REMC. ou de l'enregistrement.~~

~~Toutefois, l'Office L'Office peut toutefois suspendre la procédure si le droit antérieur est une demande nationale et si la suspension est demandée par l'une des parties. Dans ce cas, l'Office envisage l'issue probable de l'opposition pour décider de la suspension. Si et si le droit antérieur est une demande nationale ou est menacé. Si le droit antérieur est national, les parties doivent fournir la preuve que la demande rencontre des obstacles.~~

~~6.3.3.2 Exceptions au principe de base~~

~~Il n'y a exception à la règle que si deux conditions cumulatives sont satisfaites:~~

~~1. la demande antérieure rencontre des obstacles. Lorsque l'Office est informé que la demande antérieure rencontre des obstacles, le postulat général selon lequel la demande sera prête pour l'enregistrement n'est plus valable. La demande antérieure 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. Tel est considérée comme posant problème le cas notamment lorsque des objections sont soulevées par l'Office des marques, lorsque des oppositions à son encontre~~

~~ont été formées ou lorsqu'un refus d'enregistrement est en passe de devenir définitif;~~

2. — la décision finale sur l'opposition ne peut être ~~rendue~~émise sans tenir compte de la demande antérieure. ~~C'est le cas lorsque ou de l'enregistrement antérieur. Dans une telle situation,~~ les circonstances de l'espèce ne permettent pas à l'Office de dire que l'opposition sera en ~~tous-cas~~tout état de cause rejetée (par exemple parce qu'il n'existe pas de risque de confusion) ou ~~sera en tous-cas~~ accueillie (parce qu'il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque communautaire contestée).

~~La seconde condition mérite d'être examinée de plus près. La demande en cause a-t-elle une incidence sur l'issue de l'opposition ?~~

~~pour tous les produits~~

~~Si la réponse est clairement négative, la procédure ne doit pas être suspendue. Cela inclut les cas où l'opposition sera rejetée de toute manière et les cas inverses où elle sera accueillie de toute manière (parce que l'opposition est également fondée sur d'autres droits antérieurs, dont un ou plusieurs obtiendront manifestement gain de cause 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 la règle 20, paragraphe 7, du REMC, dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. ~~Néanmoins~~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 marque communautaire contestée.

~~Si cette évaluation est effectuée à un stade précoce de la procédure, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un examen préliminaire de l'affaire n'est jamais aussi approfondi et réfléchi que ne l'est l'examen qui précède la décision. Dès lors, un certain degré de prudence est requis à ce stade. En cas de doute, lorsque l'issue n'est pas claire, la procédure doit en principe être suspendue.~~

6.3.3.32.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de marque communautaire

~~Dans la phase contradictoire de la procédure, il convient de garder à l'esprit que la question de la suspension ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de réflexion. Par exemple, l'opposition est fondée sur une demande de marque antérieure similaire. L'opposition est fondée sur une demande, mais elle n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée ~~doit~~peut être rejetée. Si l'opposant ne produit pas la preuve de l'existence de ~~ce~~et autre droit antérieur, la demande antérieure, ~~auparavant sans pertinence~~ devient fondamentale aux fins de la décision, ~~devient fondamentale.~~ 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.

6.3.2.3.4 — Demandes Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

La question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur). ~~Le~~Dans ce cas—échéant, la partie doit produire la preuve que la demande~~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 touchearrive à sa fin et si aucune 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.

~~En tout état de cause, la question de suspendre ou non la procédure en raison de l'existence de demandes antérieures peut se présenter sous différentes formes et nécessite dès lors une décision au cas par cas. Il n'y a pas de règles rigides en la matière et c'est le bon sens qui prime.~~

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'examineur l'Office le juge approprié.

- L'opposition est fondée sur un enregistrement français une marque française et une demande de marque communautaire qui ne posent aucun problème. L'enregistrement 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 d'autres des États membres autres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de marque communautaire et, dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de marque communautaire.
- L'existence de la demande antérieure ne ~~change pas grand chose à~~modifie en rien l'issue, mais le demandeur ~~de la marque~~ demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de marque communautaire et si l'Office considère qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur ~~de la marque communautaire~~ apporte la preuve que la demande

~~antérieure~~ de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue. ~~Étant donné que le demandeur de la marque est en principe la partie la plus intéressée à obtenir une décision rapide, l'Office ne doit pas insister pour poursuivre la procédure si le demandeur préfère attendre.~~

Les exemples suivants relèvent de la catégorie de marques nationales antérieures menacées:

- 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.

~~6.3.3.5~~ ~~Suivi des dossiers suspendus~~

~~Lorsque la procédure est suspendue sans un délai fixé (« suspension ouverte »), la base de données de l'Office génère des échéances tous les six mois afin de contrôler le statut de l'opposition.~~

~~Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national, la reprise de la procédure dépend toujours de l'initiative des parties, lesquelles sont censées informer l'Office que la demande a abouti à un enregistrement ou a été rejetée. L'opposant peut également être prié d'en informer l'Office.~~

~~6.3.3.6~~ ~~Reprise de la procédure~~

~~Lorsque vient le moment de reprendre la procédure, parce que la demande antérieure a abouti à un enregistrement ou a été rejetée, les parties doivent évidemment être informées des délais restés en suspens jusqu'à cette reprise. Lorsque la procédure a été suspendue au tout début, il convient de fixer toutes les dates pour le délai de réflexion et les délais successifs.~~

6.3.4 Oppositions multiples

Règle 21, paragraphe 2, du REMC

~~6.3.4.1~~ ~~Explication du principe de base, moment de la suspension~~

~~Si plusieurs oppositions sont formées à l'encontre de la même demande de Normis dans les cas exceptionnels où une marque communautaire et que pour l'une d'entre elles il existe une présomption que cette demande de antérieure entraîne clairement le rejet de la marque communautaire sera rejetée dans son intégralité (ou, à tout le moins, contestée, y compris tous les produits et services contestés par l'ensemble des oppositions), l'Office peut suspendre suspendra pas les autres procédures jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue.~~

~~En principe, une opposition ne peut être considérée comme fondée à première vue que si elle se fonde sur l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC (identité) et sur une marque enregistrée.~~

~~L'opposition propre à justifier la suspension de toutes les autres doit non seulement être évidente, mais elle doit également être dirigée contre tous les produits et services contestés par toutes les oppositions visées par la suspension.~~

~~La suspension des oppositions à un stade précoce implique certains risques. L'examineur doit être prudent lorsqu'il traite des retraits, de la justification des droits antérieurs et de la preuve de l'usage dans la procédure active. Si l'opposition « active » est réglée ou retirée (par exemple, au cours de la période de réflexion), la suspension des autres procédures doit prendre fin. Si l'opposition « active » n'est pas correctement étayée, la suspension des autres procédures doit être reconsidérée et il doit éventuellement y être mis fin. Il en va de même lorsque l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage ou présente des éléments de preuve qui sont clairement insuffisants pour établir un usage sérieux.~~

6.3.3.4.21 Après le rejet de la demande de marque communautaire

Lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ultérieurement en raison d'une opposition « active », les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. ~~Il convient donc, trois mois plus tard, de vérifier si aucun recours n'a été formé contre la décision de la division d'opposition.~~ 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 la règle 21, paragraphe 4, du REMC).~~

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

~~S'il y a lieu de reprendre les procédures suspendues, dans le~~ Dans tous les cas où elles ont été suspendues au, les parties seront informées de la reprise de la procédure et de tout début, toutes les échéances concernant le délai de réflexion et les délais ultérieurs sont fixées, avec rappel de toutes les informations et avertissements habituels. Si la suspension a eu lieu après l'expiration du délai de réflexion, les procédures sont reprises dans la phase où elles étaient en cours, le cas échéant. Tout délai en cours au moment de la suspension.

6.3.5 Droit antérieur contesté

~~L'opposition est suspendue si le droit antérieur sur lequel elle est fondée est contesté, à moins que ce droit antérieur soit dénué de pertinence pour l'issue de l'opposition.~~

~~Règle 20 sera prorogé de deux mois complets, à l'exception du délai de réflexion qui ne peut jamais excéder 24 mois, conformément à la règle 18, paragraphe 71, du REMC.~~

6.3.5.1 Cas

~~Ces situations sont similaires à celles où l'opposition est fondée sur une demande. Dans les deux cas, il existe un degré d'incertitude quant au droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée.~~

~~Si une opposition est fondée sur une marque antérieure faisant l'objet d'une procédure de nullité, l'Office peut suspendre la procédure si cette suspension est demandée par l'une des parties. Dans ce cas, le résultat de la procédure en annulation contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l'opposition. Dès lors, l'issue probable de l'opposition sera envisagée afin de décider de la suspension. Si le droit antérieur est une marque nationale, les parties doivent fournir la preuve que la marque rencontre des obstacles.~~

~~Les exemples suivants entrent dans cette catégorie de marques nationales antérieures :~~

- ~~• 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.~~

~~Les actions pénales ou les actions en réparation engagées contre l'opposant, quels que soient leurs liens avec la marque antérieure, n'ont aucune incidence sur l'issue de la procédure d'opposition et ne justifient donc pas une suspension.~~

~~6.3.5.2 Facteurs à prendre en considération~~

~~Si l'une des parties demande la suspension ou si l'Office a connaissance qu'il existe une procédure de déchéance ou de nullité contre la marque communautaire antérieure, il y a lieu d'examiner si le droit antérieur en cause peut, à première vue, influencer l'issue de l'opposition.~~

~~Si l'opposition est considérée en tout cas fondée ou en tout cas non fondée, quel que soit le sort du droit antérieur contesté, la procédure ne doit pas être suspendue. Si, à l'inverse, le droit antérieur contesté doit nécessairement être pris en considération dans la décision sur l'opposition, la procédure est suspendue. L'Office ne porte pas de jugement quant au succès éventuel de l'action nationale. Néanmoins, si l'autre partie avance un tel argument, il y a lieu d'inviter les parties à présenter des preuves ou des observations.~~

~~Si la conclusion est que la suspension peut avoir lieu, l'autre partie peut être invitée à présenter ses observations sur la demande, notamment si les preuves présentées ne sont pas absolument claires. Lorsque l'autre partie n'est pas invitée à présenter ses observations, l'examineur peut toujours renverser sa constatation si l'autre partie réagit à l'octroi de la suspension.~~

~~6.3.5.3 Preuves~~

~~Qu'elle provienne de l'opposant ou du demandeur, la demande de suspension doit être accompagnée de preuves. Ces preuves doivent avoir un caractère officiel, identifier clairement la procédure devant conduire à la suspension et préciser la demande présentée.~~

~~En particulier, les preuves doivent être claires quant aux conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. Si nécessaire, la partie peut être invitée à fournir une traduction de ces preuves.~~

~~6.3.5.4 Suivi des dossiers suspendus~~

~~En cas de suspension d'une procédure sans délai fixé (« suspensions ouvertes »), des échéances sont générées tous les six mois afin de vérifier si les parties ont communiqué de nouvelles informations sur l'état de la procédure. L'Office peut également inviter les parties à fournir des informations sur l'état de la procédure.~~

~~6.3.5.5 Reprise de la procédure~~

La procédure est reprise dès qu'une décision finale 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.

~~6.3.6 — Négociations en cours~~

~~Si la demande est signée par les deux parties, la procédure est suspendue.~~

~~Si la demande est uniquement signée par l'une 4.2 Calcul des parties, l'Office n'accorde pas, en principe, la suspension, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une déclaration d'assentiment de l'autre partie. délais~~

Règle 20, paragraphe 7, du REMC

~~Généralement, lorsque les parties entament des négociations, elles demandent la suspension de la procédure afin d'éviter des coûts supplémentaires. Cependant, lorsque la suspension est demandée par les deux parties, celles-ci ne doivent pas donner de motifs spécifiques. La suspension est toujours accordée.~~

~~En d'autres termes, la question de savoir si des négociations en cours justifient ou non une suspension de la procédure ne vaut la peine d'être examinée que lorsque la demande émane d'une seule partie.~~

~~Les demandes de suspension de procédure présentées par l'une des parties au motif de négociations en cours entre les parties sont en principe rejetées. Les négociations entre parties sont chose courante au cours d'une procédure d'opposition et il peut arriver que l'autre partie souhaite négocier à condition que ces négociations ne retardent pas la procédure. Des négociations ne confèrent donc à aucune des parties le droit d'ignorer un délai en cours, d'obtenir une prorogation de ce délai ou une suspension de la procédure.~~

~~Dans ces cas, la demande est donc rejetée, mais la partie intéressée est informée que l'Office accueillera la demande de suspension si elle émane des deux parties.~~

~~S'agissant du délai à accorder, voir ci-dessus le paragraphe 6.3 Suspension.~~

~~6.3.7 — Aspects procédurax~~

~~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.~~

~~Si la suspension est décidée pour une période de temps durée déterminée, les lettres doivent également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. ~~Il convient de noter que lorsque~~ Lorsque la suspension est demandée par les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours d'un an, indépendamment du délai demandé par les parties.~~

~~Si, le 30 janvier 2015, une demande de suspension de deux mois, signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2015 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2015), 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 ~~2015~~ (date à laquelle la demande de suspension a été reçue à l'Office) et expire le 15 janvier 2016 ;
- la procédure sera reprise le 16 janvier ~~2016~~ (un an 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 ~~à présent~~désormais le 15 mars ~~2016~~ (deux mois complets pour permettre à l'opposant de compléter le dossier) ;
- le délai imparti au demandeur expire ~~à présent~~désormais le 15 mai ~~2016~~ (deux mois complets après l'expiration du délai imparti à l'opposant).

~~Lorsque la procédure est suspendue sans délai fixé (« suspensions ouvertes »), le délai de suspension sera indéterminé. La procédure reprend sur confirmation écrite de l'Office et un délai de deux mois complet est accordé, le cas échéant, en fonction du stade de la procédure.~~

6.4 Oppositions multiples

Règle 21 du REMC

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

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, ~~lorsque plusieurs des~~ oppositions multiples ~~ont été formées, elles~~ 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 marque communautaire, pour 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 eu égard à 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 marque communautaire. Bien qu'une décision Avant qu'il ne puisse être rendue statué sur l'opposition, il convient d'analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction des situations, 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 marque communautaire 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 marque communautaire. 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 sera va être fait droit à toutes les oppositions, il y a lieu de statuer rendre en premier lieu la décision sur l'opposition visant éliminant le plus de produits et services de la demande de marque communautaire (opposition la plus étendue), puis; une fois définitive, cette décision sera suivie des décisions sur l'opposition visant des produits ou des services différents de ceux visés par contestés dans la première. Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au paragraphe 6.4.1, la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition n° 3 ou n° 4, puis sur l'opposition n° 1.

Hypothèse : la première décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de marque communautaire est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, l'opposition n° 2 doit être suspendue.

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 85, paragraphe 4, du RMC. 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 marque communautaire.

S'il est fait droit à l'opposition et que la décision rejette la demande de marque communautaire 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 85, paragraphe 4, du RMC. 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~~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 marque communautaire 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 marque communautaire 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 85, paragraphe 2, du RMC, en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, ~~l'Office ne rend pas~~ 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 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 a1) et b2) s'appliquent conjointement. En fonction de

l'issue des décisions et de la portée des affaires en attente, si une décision peut être prise dans les deux oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues.

6.4.3 Jonction d'affaires

Règle 21, paragraphe 1, du REMC

La règle 21, paragraphe 1, du REMC, 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 marque communautaire. 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.

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 sont 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 17 du RMC

Le transfert ou la cession d'un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d'informations, voir le Manuelles Directives, partie E, Inscriptions au Registre—, Section 3, Marques communautaires 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 paragraphes 6.5.1.2 (l'enregistrement antérieur est un enregistrement de marque communautaire), 6.5.1.3 (l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (les enregistrements antérieurs sont une combinaison d'enregistrements de

marques communautaires et d'enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d'une demande de marque communautaire 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 marque communautaire 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.

~~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 paragraphes 6.5.1.2 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement de marque communautaire), 6.5.1.3 (lorsque l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), 6.5.1.4 (lorsque les enregistrements antérieurs sont une combinaison d'enregistrements de marques communautaires et d'enregistrements nationaux) et 6.5.1.5 (transfert d'une demande de marque communautaire contestée au cours de la procédure d'opposition).~~

6.5.1.2 Transfert d'une marque communautaire antérieure

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMC

En ce qui concerne les (demandes de) marques communautaires antérieures, conformément à l'article 17, paragraphe 6, du RMC, 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) marque communautaire. 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 marque communautaire

Lorsqu'une opposition est fondée sur une seule marque communautaire antérieure et que cette marque communautaire 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 marque communautaire sur laquelle est fondée l'opposition et déposer 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 marque communautaire sur laquelle l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la marque communautaire 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 marque communautaire sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels. Ces principes sont décrits au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d'une marque communautaire antérieure

Lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs marques communautaires antérieures et que ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent. Il en va autrement lorsqu'une seule des marques communautaires antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. L'opposition est alors maintenue en une seule. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Si l'un des 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.

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.

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. Compte tenu des différentes pratiques nationales, il n'est pas obligatoire de présenter une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national.

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 de deux mois pour produire la preuve du transfert.

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.

Vu qu'il n'est pas dans l'intérêt du demandeur que la procédure soit prolongée, il y a lieu de fixer un délai raisonnable de deux mois au nouveau titulaire pour produire cette preuve.

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. Il 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.

Une preuve indiquant l'accord des parties au transfert/changement de propriété est acceptable.

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. Ces principes sont décrits 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, les principes décrits ci-dessus s'appliquent.

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. Toutefois, l'opposition continuera d'être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

Lorsque l'un des 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 fonde uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

Dans la pratique, 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.

6.5.1.4 Opposition fondée sur ~~plusieurs enregistrements~~ une combinaison d'enregistrements de marques communautaires et d'enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de marque communautaire **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. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Toutefois, l'opposition continuera d'être traitée dans une seule procédure. En règle générale, les deux opposants ont un seul représentant.

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.

6.5.1.5 Transfert de la demande de marque communautaire contestée

Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de marque communautaire 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 marque communautaire.

6.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de marque communautaire contestée

Règle 32, paragraphe 4, du REMC

Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de marque communautaire (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 marque communautaire est créée, l'examineur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de marque communautaire, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de marques communautaires séparées.

Il convient cependant de noter qu'il s'agit du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans « l'ancienne » demande de marque communautaire et où certains sont inscrits dans la demande de marque communautaire nouvellement créée. Exemple : l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de marque communautaire 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 marque communautaire Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, la demande de marque communautaire Y' pour les *appareils de locomotion par terre* et les *vêtements* et la demande de marque communautaire Y'' pour les *appareils de locomotion par air* et les *chaussures*.

Articles 17 et 23 du RMC

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 marque communautaire.

Le transfert, même s'il a été demandé avant le dépôt de l'acte d'opposition, produit ses effets à l'égard de tiers uniquement après l'entrée dans la base de données de l'Office. L'acquiescement d'une seule taxe d'opposition est donc correct puisque, au moment de sa formation, l'opposition visait seulement une demande de marque communautaire (c'est-à-dire la seule demande existant à ce moment-là). Dès lors, le nouveau dossier d'opposition sera créé sans qu'une nouvelle taxe d'opposition soit payée.

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 (par exemple, 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 92 du RMC

~~Au cours de la procédure, il peut y avoir des changements de représentants. Ces changements peuvent intervenir dans plusieurs situations.~~

~~Il peut arriver que l'opposant ou le demandeur informe l'Office qu'il souhaite désigner un (nouveau) représentant. Il arrive que le représentant lui-même démissionne ou qu'il soit radié ou suspendu de la liste des mandataires agréés. Il peut également arriver qu'en raison d'un transfert, il y ait changement d'opposant ou de demandeur et que ceux-ci souhaitent être représentés par de nouveaux représentants.~~

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 ~~Article 92 du RMC~~

~~Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure est poursuivie avec l'opposant ou le demandeur lui-même si son domicile ou son siège se trouve dans l'Union européenne. L'autre partie est informée de la démission du représentant. Si la partie dont le représentant a démissionné est établie en dehors de l'Union européenne, il y a lieu de lui adresser une lettre l'invitant à désigner un nouveau représentant.~~

~~Pour une désignation ou un changement implicite d'un représentant~~, 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

Règle 73 du REMC

La règle 73 du REMC 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 ~~d'incapacité de mise sous tutelle~~ du ~~demandeur de la marque communautaire (par exemple, parce que celui-ci a été déclaré incapable par un tribunal pour cause de démence)~~ ;
2. lorsque le *demandeur* de la marque communautaire ~~est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office (par exemple, parce que le demandeur 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 communautaire ou ~~si celui-ci est empêché, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre une action en justice 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.

La règle 73 du REMC 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) marque communautaire 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 (par exemple, la faillite)

La règle 73, paragraphe 1, point b), du REMC 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.

Règle 73, paragraphe 4, du REMC

~~L'interruption de la procédure signifie que les~~ 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 déposer 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

Dans le cas visé à la règle 73, paragraphe 1, point c), du REMC, la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la marque communautaire.

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 92, paragraphe 2, du RMC au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans l'Union européenne, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la

demande de marque communautaire sera réputée retirée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne désigne pas un représentant avant ou lors de l'expiration de ce délai, la demande de marque communautaire sera réputée retirée ;

2. si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du RMC, 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.