

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

***EXAMEN DES DEMANDES EN NULLITÉ DE
DESSINS OU MODÈLES***

Table des matières

2	Introduction – Principes généraux s’appliquant à la procédure en nullité	5
2.1	Obligation de motivation.....	5
2.2	Droit d’être entendu	6
2.3	Portée de l’examen effectué par la division d’annulation.....	6
2.4	Respect des délais	7
3	Dépôt d’une demande	8
3.1	Formulaire de la demande	8
3.2	Portée de la demande	8
3.3	Langue de procédure	8
3.4	Identification de la demande	9
3.5	Qualité pour agir du demandeur	9
3.6	Représentation de la demande.....	10
3.6.1	Lorsque la représentation est obligatoire	10
3.6.2	Qui peut représenter.....	10
3.7	Identification du dessin ou modèle communautaire contesté	10
3.8	Extinction des enregistrements	11
3.9	Exposé des motifs, faits, preuves et observations	11
3.9.1	Exposé des motifs	11
3.9.2	Faits, preuves et observations.....	12
3.9.3	Recevabilité à l’égard de l’un des motifs invoqués.....	14
3.10	Signature de la demande	14
3.11	Moyens de dépôt	14
3.12	Paiement de la taxe	15
3.13	Traitement des irrégularités	15
3.14	Notification au titulaire.....	15
3.15	Participation du contrefacteur présumé	16
4	Phase contradictoire de la procédure	17
4.1	Échange de communications	17
4.1.1	Observations du titulaire	17
4.1.1.1	Généralités	17
4.1.1.2	Demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure.....	17
4.1.2	Traduction des observations du titulaire.....	18
4.1.3	Portée de la défense	18
4.1.4	Réponse du demandeur	18
4.1.4.1	Généralités	18
4.1.4.2	Traduction de la réponse du demandeur.....	19
4.1.4.3	Présentation de la preuve de l’usage d’une marque antérieure	19
4.1.5	Fin de l’échange des observations	20
4.1.6	Prorogation des délais et suspension	20

4.1.6.1	Prorogation des délais.....	20
4.1.6.2	Suspension.....	21
4.1.7	Instruction	22
4.1.8	Procédure orale	22
4.2	Examen	23
4.2.1	Début de l'examen.....	23
4.2.2	Examen des motifs de nullité.....	23
5	Les différents motifs de nullité.....	25
5.1	Pas un dessin ou modèle.....	25
5.1.1	Organismes vivants	25
5.2	Absence de droit	25
5.3	Fonction technique	26
5.3.1	Justification	26
5.3.2	Examen.....	27
5.3.3	Formes alternatives	28
5.4	Dessins ou modèles des interconnexions.....	28
5.5	Absence de nouveauté et de caractère individuel	29
5.5.1	Divulgaration d'un dessin ou modèle antérieur	29
5.5.1.1	Principes généraux.....	29
5.5.1.2	Publications officielles	30
5.5.1.3	Expositions et utilisation dans le commerce	30
5.5.1.4	Divulgations provenant de l'internet	31
5.5.1.5	Déclarations écrites, sous serment ou faites solennellement (affidavits) ..	32
5.5.1.6	Divulgaration insuffisante.....	33
5.5.1.7	Divulgaration à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.....	34
5.5.1.8	Divulgaration pendant la période de priorité	34
5.5.1.9	Délai de grâce	35
5.5.2	Appréciation de la nouveauté et du caractère individuel.....	35
5.5.2.1	Principes communs	36
5.6	Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur.....	44
5.7	Utilisation d'un signe distinctif antérieur.....	45
5.7.1	Signe distinctif.....	45
5.7.2	Utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur.....	45
5.7.3	Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC (signes distinctifs antérieurs)	46
5.7.4	Examen par la division d'annulation	47
5.8	Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre.....	48
5.8.1	Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC (droit d'auteur antérieur)	48
5.8.2	Examen par la division d'annulation	48
5.9	Nullité partielle.....	49
5.10	Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre	50
6	Fin de la procédure.....	50
6.1	Fin de la procédure sans décision au fond	50

6.2	Décision sur les frais	50
6.2.1	Cas où une décision sur les frais doit être prise.....	50
6.2.2	Cas où une décision sur les frais n'est pas nécessaire	51
6.2.2.1	Accord sur les frais	51
6.2.2.2	Répartition des frais	51
6.2.2.3	Détermination des frais.....	51
6.3	Rectification d'erreurs et inscription au registre	52
6.3.1	Rectification d'erreurs.....	53
6.3.2	Inscription au registre	53
7	Recours	53
7.1	Droit de recours.....	53
7.2	Révision	53

1 Objet

Les présentes Directives ont pour objet d'expliquer les modalités de mise en œuvre pratique, par la division d'annulation de l'OHMI, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires¹ (RDC), du règlement portant modalités d'application du règlement sur les dessins ou modèles communautaires² (REDC) et du règlement relatif aux taxes³ (RTDMC), de la réception d'une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire (la « demande ») à la clôture de la procédure en nullité. Elles ont également pour objet de garantir la cohérence entre les décisions rendues par la division d'annulation et d'assurer une pratique cohérente dans le traitement des dossiers. Les présentes Directives ne sont pas destinées à, et ne peuvent, élargir ou réduire le contenu juridique des règlements.

2 Introduction – Principes généraux s'appliquant à la procédure en nullité

2.1 Obligation de motivation

Les décisions de la division d'annulation doivent être motivées (article 62 du RDC). La motivation doit être logique et ne présenter aucune contradiction interne.

L'obligation de motivation a un double objectif: permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la prochaine instance d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Par ailleurs, l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt du 27 juin 2013 dans l'affaire T-608/11 «Instrument d'écriture II», points 67 et 68 et jurisprudence citée).

La division d'annulation est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés par les parties (arrêt du 10 juin 2008, T-85/07, point 20). La division d'annulation ne saurait toutefois être tenue de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque argument invoqué et de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'elle considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir, par analogie, l'arrêt du 15 juin 2000, C-237/98 P, point 51). Il suffit à la division d'annulation d'exposer les

¹ [Règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

² [Règlement \(CE\) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

³ [Règlement \(CE\) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes](#), modifié par le règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2246/2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (arrêt du 12 novembre 2008, T-7/04, point 81).

La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 7 février 2007, T-317/05, point 57).

La division d'annulation appliquera les principes exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, chapitre 1, Motivation adéquate.

2.2 Droit d'être entendu

Les décisions de la division d'annulation ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position (seconde phrase de l'article 62 du RDC).

À cette fin, la division d'annulation invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu'elle leur a adressées (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Le droit d'être entendu s'étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu'aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, il ne s'applique toutefois pas à la position finale que la division d'annulation entend adopter (arrêt du 20 avril 2005, T-273/02, « CALPICO/CALYPSO », points 64 et 65).

La division d'annulation peut fonder son analyse sur des faits résultant de l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation courante, lesquels faits sont susceptibles d'être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la division d'annulation n'est pas tenue de présenter des exemples ou des preuves d'une telle expérience pratique.

La division d'annulation appliquera les principes exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, chapitre 2, Le droit d'être entendu.

2.3 Portée de l'examen effectué par la division d'annulation

Dans une action en nullité, l'examen auquel procède la division d'annulation est limité aux moyens invoqués par les parties (article 63, paragraphe 1, du RDC). Toutefois, la division d'annulation doit sopeser les moyens, statuer sur leur valeur probante et en tirer ensuite les conséquences juridiques sans être liée par les points d'accord entre les parties. Les faits allégués qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve ne sont pas pris en considération [décision de la division d'annulation du 22 avril 2008 (ICD 4448)].

Les faits, preuves et observations sont trois éléments différents qui ne doivent pas être confondus. Par exemple, la date de divulgation d'un dessin antérieur est un fait. La preuve de ce fait pourrait être la date de publication d'un catalogue présentant le dessin ou modèle antérieur accompagné d'éléments prouvant que le catalogue a été mis à la disposition du public avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou

modèle communautaire contesté. L'observation du demandeur pourrait être que le dessin ou modèle antérieur fait obstacle à la nouveauté du dessin ou modèle communautaire contesté étant donné l'impression globale similaire qu'il produit sur l'utilisateur averti. Qu'un dessin ou modèle communautaire soit ou non dépourvu de nouveauté n'est pas un fait mais une question juridique devant être tranchée par la division d'annulation sur la base des faits, preuves et observations produits par les parties.

Les rapports d'experts ou les avis d'experts et autres déclarations écrites relèvent des moyens de preuve visés à l'article 65, paragraphe 1, points c) et f), du RDC. Toutefois, le fait qu'ils soient recevables sur le plan de la procédure ne signifie pas automatiquement que la déclaration est crédible et servira de preuve des faits à démontrer. Au contraire, ces déclarations doivent faire l'objet d'un examen critique quant à l'absence d'erreurs et à l'exactitude des informations, ainsi qu'au fait qu'elles proviennent d'une source indépendante et/ou sont entravées ou soutenues par une déclaration écrite [décision de la division d'annulation du 22 avril 2008 (ICD 4448)].

En outre, les critères juridiques pour l'application d'un motif de nullité font naturellement partie des questions de droit soumises à l'examen de la division d'annulation. Une question de droit peut devoir être tranchée par la division d'annulation alors même qu'elle n'a pas été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire à l'application correcte du RDC. La division d'annulation examinera dès lors d'office les questions de droit qui peuvent être appréciées indépendamment de tout contexte factuel aux fins d'accueillir ou de rejeter les arguments des parties, même si elles ne se sont pas exprimées sur ces questions (voir, par analogie, l'arrêt du 1^{er} février 2005, T-57/03, point 21). Ces questions de droit incluent notamment la définition de l'utilisateur averti et du degré de liberté du créateur au sens de l'article 6 du RDC.

2.4 Respect des délais

La division d'annulation peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile (article 63, paragraphe 2, du RDC).

Il est rappelé aux parties qu'elles doivent déposer les faits et preuves sur lesquels elles se fondent en temps utile et dans les délais impartis par la division d'annulation. Les parties qui ne respectent pas les délais courent le risque que les preuves puissent être ignorées. Une invocation ou production tardive de faits et de preuves n'est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par la division d'annulation.

Lorsque la division d'annulation exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 63, paragraphe 2, du RDC, elle doit préciser les motifs pour lesquels les faits et preuves tardivement produits sont recevables ou non, en considérant si, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'action en nullité formée devant elle et, d'autre part, si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en considération (arrêt du 13 mars 2007, C-29/05 P, points 42 à 44).

Lorsqu'une partie transmet une demande par télécopieur, elle doit indiquer sur la lettre d'accompagnement si une copie de confirmation (qui, selon le cas, peut contenir des

documents en couleur) est envoyée. Si la copie de confirmation ne parvient pas dans les délais, seule la demande télécopiée est transmise à l'autre partie. Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir les Directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais.

3 Dépôt d'une demande

3.1 Formulaire de la demande

Pour le dépôt d'une demande (article 52 du RDC), l'Office met à disposition un formulaire [article 68, paragraphe 1, point f), du REDC] qui peut être téléchargé à partir du site internet de l'Office.

Il est fortement recommandé d'utiliser ce formulaire (article 68, paragraphe 6, du REDC) afin de faciliter le traitement de la demande et d'éviter les erreurs.

La demande, y compris les pièces justificatives, doit être soumise en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office tandis que l'autre est envoyé au titulaire, sans perte de qualité due à la copie. Si une demande est soumise en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le demandeur à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'a pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

3.2 Portée de la demande

Dans une action en nullité, la demande présentée par le demandeur ne peut être que la déclaration en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté, tel qu'il a été enregistré (article 25 du RDC).

Lorsque les dessins ou modèles communautaires contestés sont compris dans un enregistrement multiple, chacun d'eux doit être contesté individuellement et identifié par référence à son numéro d'enregistrement complet (article 37, paragraphe 4, du RDC). Une demande unique (et un exposé des motifs commun) peut concerner plus d'un dessin ou modèle communautaire d'un enregistrement multiple. Le cas échéant, la taxe pour la demande doit être acquittée pour chaque dessin ou modèle communautaire contesté. Toutefois, par souci de clarté, l'Office recommande que des demandes distinctes soient déposées pour chaque dessin ou modèle communautaire contesté.

3.3 Langue de procédure

La langue utilisée lors du dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté (langue de dépôt) est la langue de la procédure en nullité (langue de procédure), pour autant que la langue de dépôt soit l'une des cinq langues de l'Office (article 98 du RDC ; article 29 du REDC).

Lorsque la langue de dépôt n'est pas l'une des cinq langues de l'Office, la langue de procédure est la deuxième langue indiquée dans la demande du dessin ou modèle

communautaire contesté (article 98, paragraphe 4, du RDC ; article 29, paragraphe 1, du REDC).

La demande en nullité doit être déposée dans la langue de procédure. Si la demande n'est pas déposée dans la langue de procédure, la division d'annulation le notifie au demandeur et lui demande de déposer une traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. Si le demandeur ne se conforme pas à cette requête, sa demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Les parties à la procédure en nullité peuvent convenir qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit la langue de procédure. Les informations concernant cet accord doivent parvenir à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande au titulaire. Si la demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, le demandeur doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'Office a été informé de cet accord (article 98, paragraphe 5, du RDC ; article 29, paragraphe 6, du REDC).

En ce qui concerne le régime linguistique applicable aux pièces justificatives, voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessous.

3.4 Identification de la demande

La demande en nullité doit comporter une indication des nom et adresse du demandeur (article 28, paragraphe 1, point c), du REDC).

Lorsque les informations contenues dans la demande ne permettent pas d'identifier clairement le demandeur et s'il n'est pas remédié aux irrégularités dans un délai de deux mois à compter de la demande de la division d'annulation à cet égard, la demande doit être rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.5 Qualité pour agir du demandeur

Toute personne physique ou morale, ainsi que toute autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à la division d'annulation une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire, sur la base de l'article 25, paragraphe 1, points a) et b), du RDC (article 52, paragraphe 1, du RDC).

Toutefois, lorsque le motif de nullité est la violation d'un droit antérieur au sens de l'article 25, paragraphe 1, points c) à f), du RDC, ou un usage abusif d'emblèmes officiels, au sens de l'article 25, paragraphe 1, point g), du RDC, la recevabilité d'une demande en nullité exige que le demandeur soit titulaire du droit antérieur ou soit concerné par l'usage de l'emblème officiel, le cas échéant (article 52, paragraphe 1, du RDC). La revendication du droit est examinée sur la base du droit international, national ou du droit de l'Union qui régit le droit antérieur ou l'emblème officiel en question.

Pour la justification du droit du demandeur, voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessous.

3.6 Représentation de la demande

3.6.1 Lorsque la représentation est obligatoire

En principe, les règles régissant la représentation dans les procédures relatives aux marques communautaires s'appliquent *mutatis mutandis* aux procédures en nullité pour les dessins ou modèles communautaires (voir les Directives, partie A, Règles générales, section 5, Représentation professionnelle).

Les personnes ayant leur domicile, leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne ne sont pas tenues d'être représentées dans toute procédure devant l'Office.

Lorsque le demandeur n'a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, il doit être représenté, faute de quoi il est tenu de désigner un représentant dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 77, paragraphe 2, du RDC ; articles 30, paragraphe 1, et 28, paragraphe 1, point c), du REDC).

Lorsqu'elle examine si un demandeur a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, la division d'annulation suit les orientations de la Cour de justice du 22 novembre 1978, dans l'affaire C-33/78, « Somafer SA », point 12 (« la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers »). La preuve qu'un demandeur a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne peut notamment consister en statuts, rapports annuels, déclarations écrites et autres documents d'entreprise.

3.6.2 Qui peut représenter

Seul un avocat ou un mandataire agréé satisfaisant aux exigences de l'article 78, paragraphe 1, du RDC peut représenter des tiers devant l'Office.

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne peuvent agir devant l'Office par l'entremise d'un employé. L'employé d'une telle personne morale peut agir également pour d'autres personnes morales qui n'ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, à condition qu'il existe des liens économiques entre les deux personnes morales (article 77, paragraphe 3, du RDC).

3.7 Identification du dessin ou modèle communautaire contesté

Une demande en nullité doit contenir le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire contesté ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire, conformément au registre (article 28, paragraphe 1, point a), du REDC).

Lorsque les informations données par le demandeur ne permettent pas d'identifier clairement le dessin ou modèle communautaire contesté, le demandeur est tenu de

fournir de telles informations dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.8 Extinction des enregistrements

La nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit (article 24, paragraphe 2, du RDC).

En cas d'extinction ou de renonciation au droit au dessin ou modèle communautaire contesté avant ou à la date de dépôt de la demande, le demandeur est tenu de fournir, dans un délai de deux mois, la preuve qu'il a un intérêt juridique à voir prononcer une déclaration de nullité. Si le demandeur ne se conforme pas à cette obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC) [décision de la division d'annulation du 16 juin 2011 (ICD 8231)].

L'intérêt juridique est par exemple établi lorsque le demandeur prouve que le titulaire du dessin ou modèle communautaire contesté a pris des mesures en vue d'invoquer contre lui des droits au titre dudit dessin ou modèle contesté.

En cas d'extinction du droit ou de renonciation au droit au dessin ou modèle communautaire contesté au cours de la procédure en nullité, le demandeur est invité à confirmer qu'il maintient sa demande dans un délai de deux mois et, le cas échéant, à présenter les raisons à l'appui de sa demande d'une décision sur le fond.

3.9 Exposé des motifs, faits, preuves et observations

La demande en nullité doit contenir une indication précisant les motifs invoqués dans la demande (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 28, paragraphe 1, points b) et i), du REDC) ainsi qu'un exposé motivé énonçant les faits, preuves et observations à l'appui de ces motifs (article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC).

3.9.1 Exposé des motifs

Si le demandeur utilise le formulaire mis à disposition par l'Office (article 68, paragraphe 1, point f), du REDC), l'indication des motifs invoqués se fait en cochant une ou plusieurs cases dans le champ « Motifs ». La division d'annulation examine une demande à la lumière de tous les motifs avancés dans le mémoire dûment motivé, même si les cases correspondantes dans le formulaire utilisé pour introduire l'action n'ont pas été cochées.

Si le demandeur n'utilise pas le formulaire mis à disposition par l'Office, une indication du sous-paragraphe pertinent de l'article 25, paragraphe 1, du RDC, telle que « motif en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point a), du RDC », suffit pour établir la recevabilité de la demande en ce qui concerne l'exposé des motifs.

Lorsque la demande ne permet pas d'identifier clairement le ou les motifs sur lesquels elle se fonde, le demandeur est tenu de fournir des précisions supplémentaires à cet égard dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette

obligation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Les motifs de nullité autres que ceux spécifiquement invoqués dans la demande sont rejetés pour irrecevabilité lorsqu'ils sont soumis ultérieurement devant la division d'annulation.

L'Office recommande vivement de présenter tous les motifs de nullité dans une seule et même demande. Lorsque des demandes distinctes sont déposées contre le même dessin ou modèle communautaire contesté et fondées sur différents motifs, la division d'annulation peut joindre les procédures d'examen. Elle peut également décider ultérieurement de disjoindre les procédures (article 32, paragraphe 1, du REDC).

3.9.2 Faits, preuves et observations

Le demandeur doit indiquer les faits, preuves et observations à l'appui du ou des motifs sur lesquels sa demande se fonde [article 28, paragraphe 1, point b), sous vi), du REDC].

Les observations sont, soit exposées dans la case correspondante du formulaire mis à disposition par l'Office [article 68, paragraphe 1, point f), du REDC], soit dans l'exposé des motifs joint à la demande.

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté est dépourvu de nouveauté ou de caractère individuel (article 25, paragraphe 1, point b), du RDC), la demande doit comporter une représentation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) susceptible(s) de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté, ainsi que des documents prouvant la divulgation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) (article 7 du RDC ; article 28, paragraphe 1, point b), sous v), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire contesté (article 25, paragraphe 1, point c), du RDC), la demande doit comporter des précisions démontrant que le demandeur possède le droit au dessin ou modèle communautaire contesté en vertu d'une décision de justice (article 28, paragraphe 1, point c), sous iii), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur (article 25, paragraphe 1, point d), du RDC), la demande doit comporter une représentation et des précisions identifiant le dessin ou modèle antérieur. En outre, la demande doit comporter des éléments démontrant que le demandeur est le titulaire du dessin ou modèle antérieur invoqué comme motif de nullité (article 28, paragraphe 1, point b), sous ii), du REDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté viole un droit antérieur, à savoir qu'il constitue un usage non autorisé d'un signe distinctif (article 25, paragraphe 1, point e), du RDC) ou d'une œuvre protégée par le droit d'auteur dans un État membre [article 25, paragraphe 1, point f), du RDC], la demande doit comporter une représentation et des précisions identifiant le signe distinctif ou l'œuvre protégée par le droit d'auteur.

En outre, la demande doit contenir des éléments démontrant que le demandeur est titulaire du droit antérieur en question (article 28, paragraphe 1, point b), sous iii), du

REDC]. Lorsque le droit antérieur est *enregistré*, une distinction est opérée selon que le dessin, le modèle ou la marque antérieurs est un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une marque communautaire. Si le droit antérieur est un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une marque communautaire, le demandeur ne doit présenter aucun document. L'examen de la justification se fera au regard des informations contenues dans la base de données de l'Office. Dans tous les autres cas, le demandeur doit fournir à l'Office la preuve du dépôt et de l'enregistrement du dessin ou modèle ou du signe distinctif enregistré antérieur. Les documents suivants seront acceptés pour justifier l'existence d'un modèle ou dessin antérieur: 1) certificats délivrés par l'organisme officiel approprié, 2) extraits des bases de données officielles [voir les Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, chapitre 4.2.3.2, Extraits de banques de données officielles], 3) extraits des bulletins officiels émanant des offices nationaux concernés et de l'OMPI.

Lorsque le droit antérieur n'est *pas enregistré*, cette condition sera considérée comme remplie, aux fins de l'examen de la recevabilité de la demande, si le demandeur présente des éléments de preuve démontrant que le signe distinctif antérieur ou l'œuvre antérieure protégée par la législation sur le droit d'auteur a été utilisé(e) ou divulgué(e), le cas échéant, sous le nom du demandeur avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir les paragraphes 5.7.3 et 5.8.1 ci-dessous pour la justification du droit de propriété du dessin ou modèle antérieur invoqué en vertu de l'article 25, paragraphe 1, points e) et f), du RDC).

Lorsque le demandeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire contesté constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 *ter* de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article 6 *ter*, et qui présentent un intérêt particulier pour un État membre (article 25, paragraphe 1, point g), du RDC), la demande doit comporter une représentation et des précisions sur l'élément pertinent, ainsi que des éléments démontrant que la demande est présentée par la personne ou l'organe concerné par l'usage abusif (article 28, paragraphe 1, point b), sous iv), du REDC).

Lorsque les indications requises ci-dessus sont manquantes et que le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité dans un délai de deux mois après la demande de la division d'annulation à cet égard, la demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

Lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, le demandeur doit, de sa propre initiative, en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves (article 29, paragraphe 5, du REDC). La question de savoir si certaines parties des pièces justificatives peuvent être considérées comme étant sans pertinence pour la demande et, dès lors, ne pas faire l'objet d'une traduction relève de la libre appréciation du demandeur. Lorsqu'aucune traduction n'est produite, la division d'annulation ignore les parties du texte des éléments de preuve qui ne sont pas traduites et fonde sa décision sur les seuls éléments de preuve dont elle dispose et qui ont été traduits dans la langue de procédure (article 31, paragraphe 2, du REDC).

Les documents à l'appui d'une demande doivent être énumérés dans un bordereau des annexes joint à la demande elle-même. À titre de meilleure pratique, le bordereau des annexes doit, pour chaque document annexé, indiquer le numéro de l'annexe (annexe A.1, A.2, etc.), comporter une brève description du document (par exemple « lettre ») suivie de sa date, mentionner le ou les auteurs, le nombre de pages ainsi

que la référence des pages et le numéro du paragraphe du mémoire citant le document et expliquant sa pertinence.

Les documents joints en annexe à un mémoire doivent être paginés, et ce afin de garantir que toutes les pages des annexes ont été dûment numérisées et communiquées aux autres parties.

3.9.3 Recevabilité à l'égard de l'un des motifs invoqués

Une demande fondée sur plusieurs motifs de nullité est recevable si les conditions concernant la recevabilité sont satisfaites pour au moins un de ces motifs.

3.10 Signature de la demande

La demande en nullité doit être signée par le demandeur ou par son représentant s'il en a un (article 65, paragraphe 1, du REDC).

Lorsque la signature est manquante, la division d'annulation invite le demandeur à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. Si le demandeur ne se conforme pas à cette invitation, sa demande est rejetée pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC).

3.11 Moyens de dépôt

Une demande en nullité peut être déposée auprès de l'Office par voie postale, par voie de signification ou par télécopieur (article 65 du REDC). Le dépôt électronique des demandes sera autorisé par une décision ultérieure du président, une fois que les moyens techniques seront disponibles.

Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que la division d'annulation a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, elle en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'elle lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original. S'il est déféré 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. S'il n'est pas déféré à cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n'être jamais parvenue (article 66, paragraphe 2, du REDC).

Il n'est pas recommandé de transmettre des demandes en nullité par télécopieur, en particulier si une absence de nouveauté et/ou de caractère individuel est revendiquée, car la transmission par télécopieur risque de détériorer la qualité de la représentation du ou des dessin(s) ou modèle(s) antérieur(s) et d'entraîner la perte d'informations relatives aux couleurs.

Si une demande est transmise par télécopieur, l'Office recommande au demandeur de soumettre deux exemplaires de l'original dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission par télécopieur. La division d'annulation en transmet alors un exemplaire au titulaire. Si, ultérieurement, le demandeur ne transmet pas de documents originaux après une transmission par télécopieur, la division d'annulation procède à l'examen avec les documents dont elle dispose.

Il incombe au demandeur de s'assurer que les caractéristiques des dessins ou modèles antérieurs ou des autres droits, telles qu'elles apparaissent dans la télécopie reçue par la division d'annulation, sont suffisamment visibles et identifiables pour permettre à la division d'annulation de rendre sa décision. Une demande est rejetée comme dénuée de fondement si les éléments de preuve de l'œuvre antérieure ou des droits antérieurs transmis par télécopie, sans être totalement illisibles, ne sont pas d'une qualité suffisante pour permettre de discerner tous les détails en vue d'une comparaison avec le dessin ou modèle communautaire contesté (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3 – « Barbecues », points 23 à 26).

3.12 Paiement de la taxe

La demande en nullité n'est réputée présentée qu'après paiement intégral de la taxe (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 28, paragraphe 2, et article 30, paragraphe 2, du REDC).

Les modes de paiement sont le virement sur un compte bancaire de l'Office (article 5, paragraphe 1, du RTDMC) ou, pour les titulaires d'un compte courant, via ce dernier. En cas de paiement via un compte courant, la taxe est automatiquement débitée du compte courant du demandeur à la réception de la demande. La date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit du compte bancaire de l'Office est considérée comme la date à laquelle le paiement est effectué (article 7, paragraphe 1, du RTDMC).

Voir, pour plus d'informations, les Directives, partie A, Règles générales, section 3, Paiement des taxes, coûts et charges.

Le paiement ne peut être effectué par chèque.

Lorsque la division d'annulation constate que la taxe n'a pas été acquittée, elle le notifie au demandeur et lui demande de s'acquitter de la taxe dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. Si le demandeur ne se conforme pas à cette demande, la demande en nullité est réputée ne pas avoir été présentée, et le demandeur en est informé. Si la taxe prescrite est acquittée après l'expiration du délai fixé, elle est remboursée au demandeur (article 30, paragraphe 2, du REDC).

La date à laquelle le paiement de la taxe est effectué détermine la date de dépôt de la demande en nullité (article 52, paragraphe 2, du RDC ; article 30, paragraphe 2, du REDC).

3.13 Traitement des irrégularités

Lorsque la division d'annulation constate que la demande est irrecevable et qu'il n'a pas été remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit, elle prend une décision rejetant la demande pour irrecevabilité (article 30, paragraphe 1, du REDC). La taxe n'est pas remboursée.

3.14 Notification au titulaire

La notification d'une demande en nullité au titulaire du dessin ou modèle enregistré n'a lieu qu'après que cette demande a été jugée recevable (article 31, paragraphe 1, du

REDC). Cette notification constitue en elle-même une décision sur la recevabilité, plutôt qu'une simple mesure d'organisation de procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un de recours avec la décision finale (article 55, paragraphe 2, du RDC).

La décision sur la recevabilité peut toutefois être retirée, conformément aux principes généraux du droit administratif et procédural, si des irrégularités sont constatées d'office par l'Office, dans un délai raisonnable, ou par le titulaire du dessin ou modèle enregistré dans ses premières observations (article 31, paragraphe 1, du REDC), et si le demandeur en nullité ne remédie pas à ces irrégularités dans le délai imparti par l'Office (article 30 du REDC) (voir l'article 68 du RDC et, par analogie, l'arrêt du 18 octobre 2012, C-402/11 P, « REDTUBE/REDTUBE », point 59).

Lorsque la division d'annulation ne rejette pas la demande pour irrecevabilité, la demande est notifiée au titulaire et un délai de deux mois pour soumettre des observations en réponse à la demande est communiqué (voir ci-dessous, paragraphe 4.1.1 Observations du titulaire).

3.15 Participation du contrefacteur présumé

Aussi longtemps que la division d'annulation n'a pas pris de décision définitive, tout tiers qui apporte la preuve qu'une procédure en contrefaçon fondée sur le dessin ou modèle communautaire contesté a été engagée à son encontre peut participer à la procédure en nullité (article 54 du RDC ; article 33 du REDC).

Le contrefacteur présumé doit présenter une demande de participation à l'instance dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été engagée. À moins que le titulaire ne produise une preuve établissant qu'une autre date doit être retenue conformément à la législation nationale en question, la division d'annulation présume que la procédure est engagée à la date de signification de l'action à l'encontre du contrefacteur présumé. Le contrefacteur présumé doit soumettre des éléments de preuve en ce qui concerne la date de signification de l'action.

Tout tiers qui apporte la preuve i) que le titulaire du dessin ou modèle communautaire lui a demandé de cesser la contrefaçon présumée dudit dessin ou modèle et ii) qu'il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur dudit dessin ou modèle enregistré (si la législation nationale admet les actions en constatation de non-contrefaçon) peut également être partie à la procédure en nullité (article 54 et article 81, point b), du RDC).

La demande de participation à l'instance doit être présentée par écrit et motivée, et elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'annulation. Les règles exposées ci-dessus, aux paragraphes 3.1 à 3.13, s'appliquent au contrefacteur présumé (article 54, paragraphe 2, du RDC ; article 33 du REDC).

4 Phase contradictoire de la procédure

4.1 Échange de communications

4.1.1 Observations du titulaire

4.1.1.1 Généralités

Les observations du titulaire sont communiquées sans délai au demandeur (article 31, paragraphe 3, du REDC).

Les documents à l'appui des observations doivent être énumérés dans un bordereau des annexes (voir le paragraphe 3.1.9.2 ci-dessus).

Le titulaire doit soumettre ses observations (y compris les pièces justificatives) en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office et que l'autre puisse être envoyé au demandeur, sans perte de qualité due à la copie. Si les observations sont soumises en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le titulaire à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

Si le titulaire ne présente aucune observation dans le délai de deux mois prescrit, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée et qu'elle rendra une décision sur le fond en fonction des preuves dont elle dispose (article 31, paragraphe 2, du REDC).

4.1.1.2 Demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure

Le titulaire peut soumettre une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la demande est fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC ;
- le signe distinctif antérieur est une marque (communautaire, internationale ou nationale) qui produit ses effets dans l'Union européenne et qui, à la date de la demande en nullité, est enregistrée depuis cinq ans au moins ;
- la demande de preuve de l'usage est présentée conjointement avec les premières observations du titulaire en réponse à la demande (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », points 66 à 72, arrêt du 27 juin 2013, T-608/11, « Instrument d'écriture II », point 87. Voir également la décision du 15 novembre 2013, R 1386/2012-3, « Cinturones », point 21).

« La date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée » (article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE) qui sert à calculer le point de départ pour l'obligation d'usage des enregistrements nationaux et internationaux est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles procédurales (arrêt du 14 juin 2007, C-246/05, « Le Chef DE CUISINE », points 26 à 28). En ce qui concerne les marques communautaires, cette date est la date d'enregistrement (article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, ci-après dénommé le « RMC ») telle que publiée au Bulletin des

marques communautaires (règle 23, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du RMC, ci-après dénommé le « REMC »). En ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, la date pertinente est celle de la seconde publication, conformément à l'article 152, paragraphe 2, et à l'article 160 du RMC.

4.1.2 Traduction des observations du titulaire

Lorsque la langue de procédure n'est pas la langue de dépôt du dessin ou modèle communautaire contesté, le titulaire peut produire ses observations dans la langue de dépôt (article 98, paragraphe 4, du RDC ; article 29, paragraphe 2, du REDC). La division d'annulation veille à assurer la traduction de ces observations dans la langue de procédure, gratuitement, et en communique sans délai la traduction au demandeur.

4.1.3 Portée de la défense

Dans ses observations, le titulaire doit indiquer dans quelle mesure il défend le dessin ou modèle communautaire contesté. Si le titulaire ne donne pas cette indication, il est présumé qu'il entend maintenir le dessin ou modèle communautaire dans sa forme enregistrée à l'origine, à savoir dans son intégralité.

Lorsque le titulaire requiert le maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée, sa requête doit comporter une représentation de la forme telle qu'elle a été modifiée. La forme modifiée doit répondre aux exigences de protection, et l'identité du dessin ou modèle communautaire doit être conservée. Le « maintien » sous une forme modifiée peut inclure l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de la division d'annulation prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire (article 25, paragraphe 6, du RDC) (voir le paragraphe 4.9).

La requête aux fins de maintien du dessin ou modèle communautaire contesté sous une forme modifiée doit être soumise au cours de la procédure en nullité et avant la fin de la procédure écrite. La possibilité est donnée au demandeur de formuler des observations et de faire savoir si le dessin ou modèle communautaire répond, sous sa forme modifiée, aux critères d'octroi de la protection et s'il conserve son identité. La décision de maintenir le dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée est incluse dans la décision sur le fond qui met fin à la procédure en nullité.

4.1.4 Réponse du demandeur

4.1.4.1 Généralités

Lorsque les observations des parties permettent à la division d'annulation de fonder sa décision sur les éléments de preuve dont elle dispose, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée.

Toutefois, le demandeur est autorisé à répondre aux observations du titulaire dans un délai de deux mois (article 53, paragraphe 2, du RDC ; article 31, paragraphe 3, du REDC) dans les circonstances suivantes :

- lorsque les observations du titulaire contiennent de nouveaux faits, preuves et observations qui sont de prime abord pertinents pour une décision sur le fond ; ou
- lorsque le titulaire demande le maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée ; ou
- lorsque le titulaire a demandé la preuve de l'usage de la marque antérieure invoquée en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC.

Toute réponse du demandeur est communiquée au titulaire (article 31, paragraphe 4, du REDC). Lorsque la réponse du demandeur est jugée recevable, le titulaire est invité à présenter une duplique (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Si le titulaire ne répond pas dans le délai imparti, la division d'annulation informe les parties que la phase écrite de la procédure est clôturée et qu'elle rendra une décision sur le fond en fonction des preuves dont elle dispose (article 31, paragraphe 2, du REDC).

L'objet de la procédure doit être défini dans la demande (voir les paragraphes 2.1.9.1 et 2.1.9.2 ci-dessus). L'invocation de dessins ou modèles et/ou de droits antérieurs supplémentaires est irrecevable lorsqu'elle est soumise au stade procédural tardif de la réponse, si elle a pour effet de modifier l'objet de la procédure (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3, « Chaff cutters », points 44 et suivants). La recevabilité de faits, preuves et observations supplémentaires concernant des dessins ou modèles et/ou des droits antérieurs déjà visés dans la demande est soumise au pouvoir discrétionnaire conféré à la division d'annulation conformément à l'article 63, paragraphe 2, du RDC (voir le paragraphe 2.4 ci-dessus).

Le demandeur doit soumettre sa réponse en deux exemplaires, afin qu'un exemplaire puisse être conservé dans les archives de l'Office et que l'autre puisse être envoyé au titulaire, sans perte de qualité due à la copie. Si une réponse est soumise en un seul exemplaire, la division d'annulation peut inviter le demandeur à déposer un second exemplaire dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le demandeur n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 57, paragraphe 1, du REDC).

4.1.4.2 Traduction de la réponse du demandeur

Toute réponse du demandeur doit être rédigée dans la langue de procédure. Lorsque le demandeur a été invité à répondre et que sa réponse n'est pas formulée dans la langue de procédure, il doit produire, de sa propre initiative, une traduction de sa réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de sa réponse initiale (article 81, paragraphe 1, du REDC). La division d'annulation ne rappellera pas au demandeur ses obligations à cet égard. Si le demandeur produit la traduction dans les délais, elle est communiquée au titulaire. Si le demandeur ne produit pas la traduction dans les délais, sa réponse est réputée ne pas avoir été présentée.

4.1.4.3 Présentation de la preuve de l'usage d'une marque antérieure

Lorsque le titulaire est invité à soumettre une preuve de l'usage de sa marque antérieure, il soumet cette preuve i) en relation avec les produits ou services à l'égard desquels cette marque est enregistrée et que le demandeur cite en tant que justification de sa demande et ii) en ce qui concerne la période de cinq ans précédant

la date de la demande en nullité, sauf justes motifs pour le non-usage. Ces motifs pour le non-usage doivent être étayés.

La preuve de l'usage d'une marque antérieure doit satisfaire à *toutes* les conditions cumulatives imposées par la règle 22, paragraphe 3, du REMC, à savoir les indications sur *le lieu, la durée, l'importance et la nature* de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.

L'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est recevable (article 5, paragraphe C, point 2, de la convention de Paris).

Lorsque la langue des documents produits par le demandeur n'est pas la langue de procédure, la division d'annulation peut exiger qu'une traduction soit fournie dans cette langue, dans un délai d'un mois, ou de deux mois dans le cas où le titulaire n'aurait pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne (article 81, paragraphe 2, et article 57, paragraphe 1, du REDC).

En l'absence de preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure (sauf justes motifs pour le non-usage) ou en l'absence d'une traduction si elle est requise par la division d'annulation, la demande en nullité est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée que pour cette partie des produits et services, aux fins de l'examen de la demande en nullité (voir, par analogie, l'article 57, paragraphes 2 et 3, du RMC).

Lorsqu'elle examine la preuve de l'usage, la division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, partie C, Opposition, section 6, Preuve de l'usage.

4.1.5 Fin de l'échange des observations

Lorsque les observations des parties ne font état d'aucun nouveau fait, élément ou observation étant de prime abord en rapport avec la décision sur le fond, la division d'annulation informe les deux parties que la procédure écrite est clôturée et qu'une décision sera prise en fonction des preuves dont elle dispose (article 53, paragraphe 2, du RDC).

Les faits, preuves ou observations soumis après notification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure sont considérés comme irrecevables, sauf circonstances exceptionnelles, par exemple si les éléments de preuve n'étaient pas disponibles à un stade antérieur ou en cas d'élément nouveau au cours de la procédure (article 63, paragraphe 2, du RDC, voir le paragraphe 2.4 ci-dessus).

4.1.6 Prorogation des délais et suspension

4.1.6.1 Prorogation des délais

Les demandes de prorogation de délai par l'une des parties doivent être introduites avant l'expiration du délai (article 57, paragraphe 1, du REDC).

En règle générale, une première demande de prorogation est accordée. De nouvelles prorogations ne sont pas automatiquement accordées. Plus particulièrement, la division d'annulation peut subordonner la prorogation du délai à l'accord de l'autre ou des autres partie(s) à la procédure (article 57, paragraphe 2, du REDC).

Les motifs à l'appui de toute nouvelle demande de prorogation doivent être soumis à la division d'annulation. La demande de prorogation du délai doit indiquer les raisons pour lesquelles les *parties* ne peuvent respecter le délai. Les obstacles rencontrés par les *représentants* des parties ne justifient pas une prorogation (voir, par analogie, ordonnance du 5 mars 2009, C-90/08 P, « CORPO LIVRE/LIVRE », points 20 à 23).

La prorogation ne peut donner lieu à un délai supérieur à six mois (article 57, paragraphe 1, du REDC). Les deux parties sont informées de toute prorogation.

4.1.6.2 Suspension

La division d'annulation suspend de sa propre initiative la procédure après audition des parties, sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, dès lors qu'il a été porté à son attention que la validité du dessin ou modèle communautaire contesté est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal national compétent et que celui-ci ne sursoit pas à statuer (article 91, paragraphe 2, du RDC).

La division d'annulation peut suspendre la procédure lorsque les circonstances le justifient, notamment :

- lorsque la demande en nullité est fondée sur un dessin ou modèle antérieur ou sur une marque antérieure pour lesquels la procédure d'enregistrement est pendante jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans cette procédure (article 25, paragraphe 1, points d) et e), du RDC) ;
- lorsque la demande en nullité est fondée sur un dessin ou modèle antérieur ou sur une marque antérieure dont la validité est contestée dans une procédure administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans cette procédure ;
- lorsque la division d'annulation reçoit une demande de suspension conjointe signée par les deux parties en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable (article 31, paragraphe 5, du REDC) ;
- lorsque plusieurs demandes en nullité ont été déposées pour un même dessin ou modèle communautaire et qu'il résulte d'un examen préliminaire qu'il est possible que ledit dessin ou modèle communautaire soit nul en vertu de l'une de ces demandes. La division d'annulation traite d'abord cette demande et peut suspendre les autres procédures en nullité (article 32, paragraphe 2, du REDC).

La division d'annulation dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il est approprié de suspendre la procédure. La décision relative à la suspension doit être le résultat d'une mise en balance des intérêts respectifs des parties, y compris l'intérêt du demandeur à obtenir une décision dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt du 16 mai 2011, T-145/08, « ATLAS », points 68 à 77).

La division d'annulation informe les parties de sa décision d'accorder ou de refuser une suspension. Lorsqu'une suspension est accordée pour une durée déterminée, la

division d'annulation indique dans sa communication la date de reprise de la procédure. La procédure reprend le lendemain de l'expiration de la suspension. Lorsque la division d'annulation décide de ne pas accorder la suspension, elle motive sa décision soit au moment du refus de la suspension ou dans la décision qui met fin à la procédure.

Lorsqu'une suspension est accordée pour une durée indéterminée, la procédure en nullité reprend lorsque les parties informent la division d'annulation que l'événement qui justifiait la suspension a eu lieu ou a cessé d'exister, le cas échéant. La date de reprise est indiquée dans la communication de la division d'annulation. À défaut d'une telle indication, cette date est le lendemain de la date de cette communication.

Lorsqu'un délai courait au moment de la suspension, un délai de deux mois à compter de la date de la reprise de la procédure est accordé à la partie concernée pour soumettre ses observations.

Lorsque la suspension a été demandée conjointement par les parties, le délai est toujours d'un an, indépendamment du délai demandé par les parties. Toute partie peut mettre un terme à la suspension (« retrait »). Il est indifférent que l'autre partie y ait donné ou non son accord.

Si l'une des parties se retire, la suspension prend fin deux semaines après que les parties en ont été informées. La procédure reprend le lendemain. Lorsqu'un délai courait au moment de la suspension, un délai de deux mois à compter de la date de la reprise de la procédure est accordé à la partie concernée pour soumettre ses observations.

4.1.7 Instruction

Les parties peuvent soumettre des preuves sous la forme de documents et de moyens de preuve, d'expertises et d'auditions de témoins, et/ou de déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites (article 65, paragraphe 1, du RDC).

Lorsqu'une partie propose de faire entendre un témoin ou un expert, la division d'annulation invite cette partie à présenter la déclaration de ce témoin ou l'expertise par écrit, sauf lorsqu'il est jugé opportun de recourir à une audition (article 65 du RDC ; articles 43 et 46 du REDC).

4.1.8 Procédure orale

Une procédure orale a lieu à la demande de la division d'annulation ou de l'une des parties (article 64 du RDC ; article 38, paragraphe 1, et article 42 du REDC).

Lorsqu'une partie demande qu'une procédure orale ait lieu, la division d'annulation jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant à la réelle nécessité d'une telle procédure. Aucune audition n'aura lieu lorsque la division d'annulation dispose de toutes les informations nécessaires sur lesquelles fonder le dispositif de la décision de nullité (décision du 13 mai 2008, R 135/2007-3, « Machines de jeux automatiques », point 14).

Lorsque la division d'annulation décide de recourir à une procédure orale et de convoquer les parties, le délai de comparution ne peut être inférieur à un mois, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus court.

Le but de toute procédure orale étant d'éclaircir toutes les questions restant à trancher avant qu'une décision sur le fond ne soit prise, il convient pour la division d'annulation, dans sa convocation, d'attirer l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés. Dans la mesure où la division d'annulation estime que certaines questions l'exigent et pour faciliter le débat, elle peut inviter les parties à présenter des observations écrites ou à produire des preuves préalablement au débat oral. Le délai fixé par la division d'annulation pour la réception de ces observations tient compte du fait que celles-ci doivent parvenir à la division d'annulation dans un délai raisonnable pour qu'elles puissent être transmises aux autres parties.

Les parties peuvent également produire, de leur propre initiative, des preuves à l'appui de leur argumentation. Toutefois, si ces preuves devaient être produites à un stade antérieur de la procédure, la division d'annulation est seule juge de la recevabilité de ces moyens de preuve, dans le respect du principe du contradictoire, le cas échéant.

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique, pour autant que le dessin ou modèle communautaire contesté ait été publié, sauf si la publicité de l'audition devait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés. Les parties sont informées en conséquence dans la convocation.

Une copie du procès-verbal est remise aux parties, qui contient l'essentiel de la procédure orale et les déclarations significatives des parties (article 46 du REDC).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, chapitre 5, Procédure orale.

4.2 Examen

4.2.1 Début de l'examen

La division d'annulation débute l'examen de la demande aussitôt que les parties sont informées de la clôture de la phase écrite de la procédure et de la fin du délai de soumission des observations (article 53 du RDC).

4.2.2 Examen des motifs de nullité

Les motifs pour déclarer nul un dessin ou modèle communautaire sont repris de manière exhaustive à l'article 25 du RDC. Une demande en nullité fondée sur un autre motif que ceux énumérés dans le RDC (par exemple, un argument selon lequel le titulaire agissait de mauvaise foi lors de la demande du dessin ou modèle communautaire enregistré) est rejetée pour irrecevabilité en ce qui concerne le motif en question (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 30 et 31).

Plus d'un motif peut être invoqué dans la demande sans entraîner de taxes supplémentaires. Lorsqu'il utilise le formulaire mis à disposition par l'Office, le

demandeur doit cocher la case correspondant aux motifs sur lesquels la demande est fondée.

Chaque motif doit être étayé par son propre ensemble de faits, preuves et arguments.

L'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC inclut plusieurs motifs, à savoir le motif du non-respect des conditions fixées à l'article 4 du RDC (nouveau, caractère individuel et visibilité des pièces de produits complexes), les motifs visés à l'article 8, paragraphes 1 et 2, du RDC (fonctionnalité et dessins ou modèles d'interconnexions) et le motif visé à l'article 9 du RDC (caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs).

Lorsque la case de la section « Motifs » du formulaire de demande correspondant à l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC est cochée, la division d'annulation détermine quel est ou quels sont les motifs spécifiques invoqués par le demandeur à partir des faits, preuves et observations mentionnés dans l'exposé des motifs et limite en conséquence la portée de son examen de la demande (décision du 17 avril 2008, R 976/2007-3, « Radiators for heating », point 26).

Il en va de même pour la case de la section « Motifs » du formulaire de demande correspondant à l'article 25, paragraphe 1, points c), d), e), f) ou g), du RDC.

La division d'annulation doit examiner une demande à la lumière de tous les motifs avancés dans l'exposé des motifs original, même si les cases correspondantes du formulaire de demande n'ont pas été cochées. Dès lors, lorsque le demandeur a indiqué dans le mémoire exposant les motifs que le dessin ou modèle communautaire contesté n'était « pas nouveau », cette indication constitue un exposé des motifs valable même si la case de la section « Motifs » concernant les exigences des articles 4 à 9 du RDC n'a pas été cochée (décision du 2 août 2007, R 1456/2006-3 – « Saucepan handle », point 10).

Lorsqu'un demandeur conteste expressément la nouveauté d'un dessin ou modèle communautaire et fournit des preuves d'une divulgation antérieure, il est présumé qu'il demande la nullité au motif de l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC, lu conjointement avec l'article 4 du RDC. Dès lors, la division d'annulation examine également le caractère individuel du dessin ou modèle communautaire contesté (décision du 22 novembre 2006, R 196/2006-3 – « Underwater motive device »).

Le demandeur ne peut soulever de nouveaux motifs de nullité après la date de dépôt de la demande (décision du 8 juillet 2013, R 207/2013-3, « Sacs à main », point 16 et suivants). Il peut toutefois déposer une autre demande en nullité fondée sur des motifs différents.

Lorsque la demande peut être accueillie sur la base de l'un des multiples motifs avancés par le demandeur, la division d'annulation ne statue pas sur les autres motifs (décision du 15 décembre 2004 – ICD 321). Lorsqu'une demande peut être accueillie au motif de l'existence de l'un des dessins ou modèles ou droits antérieurs invoqués par le demandeur, les autres dessins ou modèles ou droits antérieurs ne sont pas examinés (voir, par analogie, arrêt du 16 septembre 2004, T-342/02, « MGM/MGM. », et ordonnance du 11 mai 2006, T-194/05, « TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH *et. al.* »).

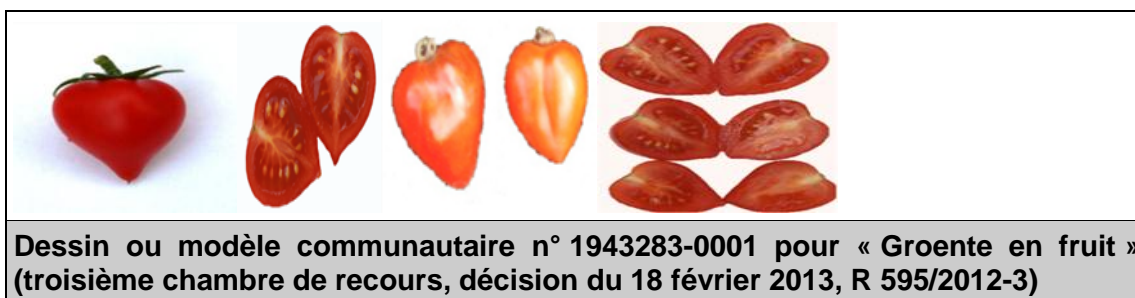
5 Les différents motifs de nullité

5.1 Pas un dessin ou modèle

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a), du RDC, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), du RDC. Tel est le cas si les vues du dessin ou modèle communautaire sont incohérentes et représentent différents produits (autres que des produits formant un «ensemble de produits», voir article 3 du RDC et Directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Exigences supplémentaires concernant la reproduction du dessin ou modèle, chapitre 5.2.3, Ensemble d'articles), ou lorsque la représentation graphique consiste en de simples représentations de la nature (paysages, fruits, animaux, etc.) qui ne sont pas des produits au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du RDC.

5.1.1 Organismes vivants

Un dessin ou modèle qui affiche l'apparence d'un organisme vivant à l'état naturel doit en principe être refusé. Même si la forme en question s'écarte de celle de l'organisme vivant commun correspondant, le dessin ou le modèle doit être refusé si rien ne suggère, à première vue, que cette forme est le résultat d'un procédé manuel ou industriel (voir, par analogie, la décision du 18 février 2013, R 595/2012-3, «Groente en fruit», point 11).



5.1.2 Idées et modalités d'utilisation

Le droit des dessins ou modèles protège l'apparence d'un produit ou d'une partie d'un produit, mais pas expressément les idées ayant prévalu lors de sa conception. L'idée sous-jacente à un dessin ou modèle ne peut être protégée en tant que dessin ou modèle (arrêt du 6 juin 2013, T-68/11, «Watch Dials», point 72). De même, les modalités d'utilisation ou de fonctionnement ne sont pas protégées par un dessin ou modèle (arrêt du 21 novembre 2013, T-337/12, «Tire-bouchon», point 52).

5.2 Absence de droit

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14 du RDC.

Il ressort clairement des termes « en vertu d'une décision de justice », à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC, que la division d'annulation n'est pas compétente pour déterminer qui possède un droit à un dessin ou modèle communautaire en vertu de l'article 14 du RDC. Ce pouvoir appartient à toute juridiction nationale compétente en vertu de l'article 27 et de l'article 79, paragraphes 1 et 4, du RDC, lus conjointement avec l'article 93 du RDC. En l'absence d'une décision de justice, la division d'annulation ne peut déclarer nul le dessin ou modèle communautaire contesté en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC (décision du 11 février 2008, R 64/2007-3 – « Loudspeaker », point 15).

L'article 15, paragraphe 1, du RDC, qui traite de la revendication d'être reconnu en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire, est également dénué de pertinence en ce qui concerne le motif visé à l'article 25, paragraphe 1, point c), du RDC.

Une telle revendication entre dans la catégorie des « actions en matière de dessins ou modèles communautaires autres que celles visées à l'article 81 du RDC » et relève dès lors de la compétence d'une juridiction nationale en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du RDC, plutôt que de celle de la division d'annulation. Cela est confirmé par le libellé de l'article 27, paragraphe 3, du REDC, qui fait référence à une telle revendication « devant un tribunal ».

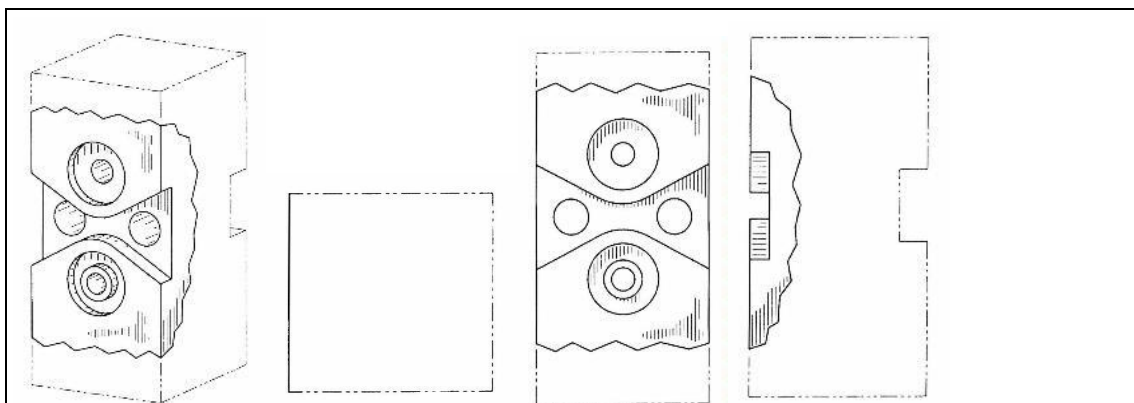
5.3 Fonction technique

L'article 8, paragraphe 1, du RDC dispose qu'« un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ».

5.3.1 Justification

« L'article 8, paragraphe 1, du RDC refuse une protection aux caractéristiques de l'apparence d'un produit qui ont été exclusivement choisies dans le but de permettre à un produit de remplir sa fonction, par opposition aux caractéristiques qui ont été choisies, du moins à un certain degré, dans le but d'améliorer l'aspect visuel du produit », comme l'a affirmé la troisième chambre de recours (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3, « Chaff cutters », points 35 et suivants).

Le fait qu'une caractéristique particulière de l'apparence d'un produit se voit refuser une protection au titre de l'article 8, paragraphe 1, du RDC ne signifie pas que l'ensemble du dessin ou modèle doit être déclaré nul, conformément à l'article 25, paragraphe 1, point b), du RDC. L'ensemble du dessin ou modèle n'est déclaré nul que si *toutes les caractéristiques essentielles* de l'apparence du produit en question étaient uniquement dictées par sa fonction technique (décision du 29 avril 2010, R 211/2008-3 – « Fluid distribution equipment », point 36).



Dessin ou modèle communautaire n° 232996-0008 pour « Fluid distribution equipment » (troisième chambre de recours, décision du 29 avril 2010, R 0211/2008-3).

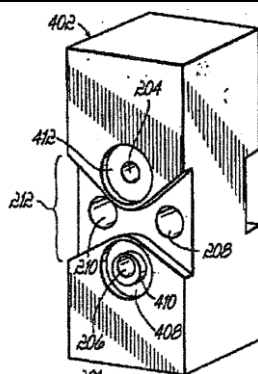


FIG. 4

Dessin tiré de la demande de brevet européen antérieure (EP 1 568 418 A2) concernant un « procédé et système pour supporter et/ou aligner les composants d'un système de distribution de liquide ».

5.3.2 Examen

Afin de déterminer si les caractéristiques essentielles de l'apparence du produit dans lequel sera incorporé le dessin ou modèle communautaire contesté sont uniquement dictées par la fonction technique du produit, il est d'abord nécessaire de déterminer quelle est la fonction technique de ce produit. Il convient de tenir compte de l'indication qui y est relative dans la demande d'enregistrement dudit dessin ou modèle (article 36, paragraphe 2, du RDC), mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (voir, par analogie, l'arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56).

Le fait que l'article 8, paragraphe 1, du RDC s'applique doit être apprécié objectivement, et non selon la perception de l'utilisateur averti qui peut avoir une connaissance limitée des questions techniques.

La fonctionnalité technique des caractéristiques d'un dessin ou modèle peut être appréciée, entre autres, en tenant compte des documents relatifs aux brevets qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée.

En fonction du cas, et compte tenu notamment de son degré de difficulté, la division d'annulation peut désigner un expert (article 65, paragraphe 3, du RDC, et article 44 du REDC).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, chapitre 4.3, Expertise

5.3.3 Formes alternatives

L'article 8, paragraphe 1, du RDC n'exige pas qu'une caractéristique spécifique soit le seul moyen par lequel la fonction technique du produit peut être obtenue. L'article 8, paragraphe 1, du RDC s'applique dans les cas où la nécessité d'obtenir la fonction technique du produit était le seul facteur pertinent lorsque la caractéristique en question a été sélectionnée (décision du 22 octobre 2009, R 690/2007-3 – « Chaff cutters », points 31 et 32 ; décision du 10 juin 2013, R 2466/2011-3 - «Blades », points 15 et 16).

L'examen de l'article 8, paragraphe 1, du RDC doit être effectué en analysant le dessin ou modèle communautaire et non les dessins ou modèles composés d'autres formes.

5.4 Dessins ou modèles des interconnexions

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire sont exclues de la protection si elles doivent nécessairement être reproduites sous leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière à ce que chaque produit puisse remplir sa fonction. Si l'article 8, paragraphe 2, du RDC s'applique à toutes les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle communautaire, ce dernier doit être déclaré nul (décision du 20 novembre 2007, ICD 2970).

La preuve qu'un dessin ou modèle communautaire peut être contesté sur la base de l'article 8, paragraphe 2, du RDC incombe au demandeur. Le demandeur doit justifier l'existence du produit dont la forme et les dimensions dictent celles du dessin ou modèle communautaire et soumettre des faits, preuves et observations démontrant les fonctions exercées par ce produit et par ce dessin ou modèle communautaire, individuellement et/ou conjointement.

À titre d'exception, l'article 8, paragraphe 2, du RDC ne s'applique pas à un dessin ou modèle communautaire qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire (article 8, paragraphe 3, du RDC). La preuve que le dessin ou modèle communautaire remplit un tel objectif incombe au titulaire.

5.5 Absence de nouveauté et de caractère individuel

5.5.1 Divulcation d'un dessin ou modèle antérieur

5.5.1.1 Principes généraux

Pour contester la validité d'un dessin ou modèle communautaire au motif de son absence de nouveauté ou de caractère individuel, il est nécessaire de prouver qu'un dessin ou modèle antérieur, qui est identique ou qui produit une impression globale similaire, a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité (articles 5 et 6 du RDC).

Le public en question est composé de membres des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Le terme *milieux spécialisés du secteur concerné* au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC ne se limite pas aux personnes impliquées dans la création de dessins ou modèles ou la conception ou la fabrication de produits sur la base de ces dessins ou modèles au sein du secteur concerné. L'article 7, paragraphe 1, du RDC n'établit aucune restriction quant à la nature de l'activité des personnes physiques ou morales qui peuvent être considérées comme faisant partie des *milieux spécialisés du secteur concerné*. Par conséquent, les commerçants peuvent également faire partie des «milieux spécialisés» au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (voir, par analogie, l'arrêt du 13 février 2014, C-479-12, «Gazebo», point 27).

Aux fins de l'article 7 du RDC, on entend par « dessin ou modèle » l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (article 3, point a), du RDC). Il importe peu que ce « dessin ou modèle » antérieur au sens de l'article 3, point a), du RDC bénéficie d'une protection juridique (en tant que dessin ou modèle, marque, ouvrage protégé par un droit d'auteur, modèle d'utilité ou autre).

Le demandeur doit justifier la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur.

Un dessin ou modèle qui a été divulgué au public en tout endroit du monde et à tout moment après avoir été publié à la suite d'un enregistrement ou autrement, d'une exposition, d'une utilisation dans le commerce ou autrement, est réputé avoir été divulgué aux fins de l'application des articles 5 et 6 du RDC (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Toutefois, il n'est pas tenu compte des actes de divulgation d'un dessin ou modèle antérieur si le titulaire soumet des faits, preuves et observations convaincants à l'appui de la thèse selon laquelle ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l'Union européenne (article 7, paragraphe 1, du RDC ; article 63, paragraphe 1, du RDC) (décision du 22 mars 2012, R 1482/2009-3 – « Insulation blocks », point 38).

D'autres exceptions seront traitées aux paragraphes 5.5.1.7 à 5.5.1.8 ci-dessous.

5.5.1.2 Publications officielles

La publication d'un dessin ou modèle antérieur au bulletin de tout office de la propriété industrielle dans le monde entier constitue une divulgation et c'est seulement (« sauf ») si cette publication ne peut raisonnablement pas être connue des professionnels du secteur concerné dans l'Union européenne que ladite règle souffre une exception. En conséquence, une fois que la preuve de la publication a été fournie par le demandeur, la divulgation est présumée et, compte tenu de la mondialisation des marchés, c'est au titulaire qu'il incombe de présenter des faits, arguments ou preuves du contraire, à savoir que la publication du dessin ou modèle antérieur ne pouvait pas être raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne (décision du 27 novembre 2009, R 1267/2008-3, « Montres », points 35 et suivants ; décision du 7 juillet 2008, R 1516/2007-3, « Bidons », point 9).

Les publications aux bulletins des marques et brevets pouvaient également être connues, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne. Par conséquent, lorsque l'apparence d'un produit a fait l'objet d'une demande et d'une publication en tant que marque, il convient de considérer cela comme une divulgation d'un « dessin ou modèle » aux fins de l'article 7 du RDC (arrêt du 16 décembre 2010, T-513/09, « Personnage assis », point 20). Il en va de même lorsque les représentations contenues dans une demande de brevet présentent l'apparence d'un article industriel ou artisanal (décision du 22 mars 2010, R 417/2009-3, « Drinking straws », point 21). Toutefois, la présence d'un document conservé par un office des brevets et des marques qui n'est rendu public qu'au moyen d'une requête en inspection publique ne saurait être considérée comme étant connue, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur concerné et, partant, ne prouve pas la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur au sens de l'article 7 du RDC (décision du 22 mars 2012, R 1482/2009-3, « Insulation blocks », points 39 et 43 ; décision du 15 avril 2013, R 442/2011-3 - « Skirting Boards », point 26).

Afin de justifier la divulgation, un certificat d'enregistrement doit spécifier la date de publication indépendamment de la date de dépôt ou de la date d'enregistrement. La publication dans le bulletin officiel d'un office national des brevets doit être considérée comme une divulgation et une mise à disposition du public conformément à l'article 7, paragraphe 1, du RDC (arrêt du 7 novembre 2013, T-666/11, « Puma », point 25). Que la publication intervienne avant ou après l'enregistrement est sans importance (décision du 15 avril 2013, R 442/2011-3 - « Skirting Boards », point 24)

Il suffit par ailleurs que la date de publication puisse être identifiée par la mention d'un code INID [« Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data » (identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques, telle que normalisée par la norme ST.9 de l'OMPI. Voir décision de la division d'annulation du 14 novembre 2006 (ICD 2061)].

5.5.1.3 Expositions et utilisation dans le commerce

La divulgation d'un dessin ou modèle lors d'une exposition internationale en tout endroit du monde est un événement qui, dans la pratique normale des affaires, peut être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union européenne, sauf lorsque la preuve du contraire est fournie (décision du 26 mars 2010, R 9/2008-3, « Footwear », points 73 à 82 ; décision du 1^{er} juin 2012, R 1622/2010-3, « Lamps », point 24). La question de savoir si les personnes faisant

partie de ces milieux pouvaient raisonnablement avoir connaissance d'événements s'étant produits en dehors du territoire de l'Union est une question de fait dont la réponse dépend de l'appréciation par l'OHMI sur la base des circonstances propres à chaque affaire (arrêt du 13 février 2014, C-479/12, «Gazebo», point 34).

L'utilisation dans le commerce est un autre exemple mentionné à l'article 7, paragraphe 1, du RDC de divulgation d'un dessin ou modèle, indépendamment du fait que cette utilisation ait lieu au sein ou en dehors de l'UE (décision du 26 mars 2010, R 9/2008-3, « Footwear », points 63 à 71).

La divulgation d'un dessin ou modèle peut être le résultat d'une utilisation dans le commerce, même s'il n'existe pas de preuve au dossier que les produits dans lesquels le dessin ou modèle antérieur est incorporé ont été réellement commercialisés en Europe. Il suffit que les produits aient été proposés à la vente dans des catalogues distribués (décision du 22 octobre 2007, R 1401/2006-3, « Ornamentation », point 25) ou importés d'un pays tiers vers l'Union européenne (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 31 et 32) ou qu'ils aient fait l'objet d'un acte d'achat entre deux opérateurs européens (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 30 à 45).

En ce qui concerne la soumission de catalogues, il est sans importance que ceux-ci s'adressent au grand public ou aux spécialistes. Avant toute chose, les catalogues constituent des documents appropriés lorsqu'il s'agit de prouver qu'un produit représentant un certain dessin ou modèle a été mis à la disposition du public. Leur fonction est précisément de faire savoir au public que ce produit est disponible sur le marché. Ensuite, la question de savoir si le public visé est «large» ou «sélectionné», c'est-à-dire numériquement important ou faible, n'est pas pertinente. Ce qui importe, dans le cadre de l'article 7 du RDC, c'est de savoir si des personnes, peu importe le nombre, appartenant aux milieux du secteur concerné avaient la possibilité raisonnable d'avoir accès au dessin ou modèle (décision du 25 février 2013, R 680/2012-3 – «Cases for reducers», points 14 et 15 ; voir également décision du 25 février 2013, R 1053/2012-3, «Housings», point 16).

L'OHMI réalise une évaluation globale de tous les documents soumis par le demandeur de l'annulation aux fins de déterminer si la divulgation a eu lieu, y compris si un catalogue est authentique et a été diffusé dans les milieux intéressés.

Il suffit que la divulgation ait eu lieu à un moment pouvant être identifié avec une certitude raisonnable avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté, même si la date exacte de la divulgation n'est pas connue (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 31 et 32).

5.5.1.4 Divulgations provenant de l'internet

En principe, les divulgations provenant d'internet font partie de l'état de la technique. Les informations divulguées sur internet ou dans des bases de données en ligne sont considérées comme publiquement disponibles à la date où l'information a été affichée. Les sites internet contiennent souvent des informations hautement pertinentes. Certaines informations peuvent même n'être disponibles que sur internet à partir de ces sites. Cela inclut, par exemple, des publications en ligne d'enregistrements de dessins ou modèles par des offices de la propriété industrielle.

La nature d'internet peut rendre difficile l'établissement de la date réelle à laquelle les informations ont réellement été mises à la disposition du public. Par exemple, toutes les pages internet ne mentionnent pas le moment où elles ont été publiées. En outre, les sites internet sont aisément mis à jour, bien que la plupart ne proposent pas d'archives des documents publiés précédemment et ne publient pas d'enregistrements permettant au public d'établir précisément ce qui a été publié et quand.

Dans ce contexte, la date de divulgation sur internet sera notamment considérée fiable quand :

- le site internet propose des informations horodatées sur l'historique des modifications apportées à un fichier ou à une page internet (par exemple, comme disponibles pour Wikipédia ou automatiquement jointes au contenu, par exemple les messages sur les forums et les blogs) ; ou
- des dates d'indexation sont attribuées à la page internet par des moteurs de recherche (par exemple, à partir du cache de Google) ; ou
- une saisie d'écran d'une page internet porte une date spécifique ; ou
- des informations concernant les mises à jour d'une page internet sont disponibles auprès d'un service d'archivage internet.

Ni la restriction de l'accès à un cercle limité de personnes (par exemple au moyen d'une protection par un mot de passe) ni l'exigence d'un paiement pour l'accès (analogue à l'achat d'un livre ou à l'abonnement à un journal) n'empêchent une page internet de faire partie de l'état de la technique. Il suffit que la page internet soit accessible sans aucune restriction de confidentialité et que les exigences en matière d'accessibilité puissent raisonnablement être remplies par les professionnels européens des milieux concernés.

5.5.1.5 Déclarations écrites, sous serment ou faites solennellement (affidavits)

En principe, les affidavits ne suffisent pas à eux seuls à prouver un fait tel que la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur. Ils peuvent cependant corroborer et/ou préciser l'exactitude de documents supplémentaires (décision du 14 octobre 2009, R 316/2008-3, « Fireplaces », point 22. Voir, par analogie, l'arrêt du 13 mai 2009, T-183/08, « SCHUHPARK/Schuhpark », point 43).

Pour apprécier la valeur probante d'un affidavit, il convient avant tout de vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue, en tenant compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et de se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 39 et 40).

Les affidavits et autres preuves documentaires provenant de parties ayant intérêt à ce que la nullité du dessin ou modèle communautaire soit déclarée présentent une valeur probante moindre par rapport aux documents provenant d'une source neutre (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 33 à 36).

La division d'annulation applique les principes exposés dans les Directives, partie C, Opposition, section 6 Preuve de l'usage, chapitre 3.3.2.3, Déclarations.

5.5.1.6 Divulgarion insuffisante

La question de la divulgation du dessin ou modèle antérieur est préliminaire à celle de savoir si deux dessins ou modèles produisent la même impression d'ensemble sur l'utilisateur averti. Si le dessin ou modèle antérieur n'a pas été rendu public ou s'il l'a été, mais d'une manière incompatible avec les exigences de l'article 7, paragraphe 1, du RDC, il existe alors un motif suffisant de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur les articles 5 et 6 du RDC (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3 – « Barbecues », points 22 et suivants).

Ni le RDC ni le REDC ne spécifient la forme des éléments de preuve qui doivent être apportés pour établir la divulgation ; l'article 28, paragraphe 1, point b) v) dispose uniquement que «les documents prouvant l'existence de ces dessins ou modèles antérieurs» doivent être fournis. De même, il n'y a pas de disposition quant à une quelconque forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés. L'article 65 du RDC énumère des moyens possibles d'apporter des preuves devant l'Office, mais il ressort clairement de son libellé que cette liste n'est pas exhaustive («peuvent notamment être prises»). Par conséquent, la question des éléments de preuve attestant la divulgation est laissée à la discrétion du demandeur et, en principe, tout élément susceptible de démontrer la divulgation peut être accepté.

La division d'annulation procède à une appréciation globale de ces preuves en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La divulgation ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective et suffisante du dessin ou modèle antérieur (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 21 à 24).

Un examen global des éléments de preuve implique que ces éléments doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Même si certains éléments de preuve ne sont pas suffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation lorsqu'ils sont examinés conjointement avec d'autres éléments (arrêt du 9 mars 2012, T-450/08, « Flacons », points 25 et 30 à 45).

La division d'annulation n'est pas tenue de déterminer, au moyen d'hypothèses et de déductions, quels sont les dessins ou modèles antérieurs, parmi ceux représentés dans les preuves documentaires du demandeur, qui peuvent être pertinents lorsque le demandeur n'apporte pas d'autres spécifications à cet égard (voir le paragraphe 3.1.9.2 ci-dessus). Les dessins et modèles antérieurs autres que ceux spécifiquement cités comme faisant partie de l'état de la technique pertinent seront dès lors ignorés [décision du 4 octobre 2006 (ICD 2228)].

Lorsque la représentation du dessin ou modèle antérieur ne le représente pas adéquatement, rendant ainsi toute comparaison avec le dessin ou modèle contesté impossible, cela n'équivaut pas à une divulgation au sens de l'article 7, paragraphe 1, du RDC (décision du 10 mars 2008, « Barbecues », R 586/2007-3, points 22 et suivants).

Il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, une divulgation à une seule entreprise soit suffisante pour considérer que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l'Union pouvaient raisonnablement avoir connaissance du modèle ou du dessin (arrêt du 13 février 2014,

C-479/12, «Gazebo», points 35-36). La question doit être examinée par l'OHMI au cas par cas.

5.5.1.7 Divulgence à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret

Le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Dès lors, la divulgation d'un dessin ou modèle à un tiers dans le contexte de négociations commerciales est sans effet si les parties concernées ont convenu que les informations échangées devaient rester secrètes [décision du 20 juin 2005 (ICD 172) point 22].

La charge de la preuve pour les faits attestant du secret incombe au titulaire du dessin ou du modèle communautaire contesté.

5.5.1.8 Divulgence pendant la période de priorité

Une demande de dessin ou modèle communautaire peut revendiquer la priorité d'une ou plusieurs demandes précédentes pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d'utilité dans ou pour l'un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (article 41 du RDC ; article 8 du REDC). Le droit de priorité est de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, aux fins des articles 5, 6, 7 et 22, de l'article 25, paragraphe 1, point d), et de l'article 50, paragraphe 1, du RDC (article 43 du RDC).

Une revendication de priorité concernant le « même dessin ou modèle ou modèle d'utilité » exige une identité avec le dessin ou modèle communautaire correspondant, sans ajout ou suppression de caractéristiques. Une revendication de priorité est toutefois valide si le dessin ou modèle communautaire et la demande antérieure de droit à un dessin ou modèle et de modèle d'utilité ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Lorsqu'il examine une demande de dessin ou modèle communautaire, l'Office ne vérifie pas si cette demande concerne le « même dessin ou modèle ou modèle d'utilité » dont la priorité est revendiquée.

L'Office procédera toutefois à l'examen d'une revendication de priorité si le demandeur conteste sa validité ou si le titulaire conteste les effets de la divulgation d'un dessin ou modèle, aux fins des articles 5, 6 et 7 du RDC, lorsque cette divulgation a eu lieu pendant la période de priorité.

Lorsque la validité de la revendication de priorité est déterminante pour l'issue de la demande, l'Office peut, soit statuer sur la validité de cette revendication dans la décision sur le fond, soit suspendre la procédure de sa propre initiative pour permettre au titulaire de remédier à d'éventuelles irrégularités dans un délai donné (article 45,

paragraphe 2, point d), du RDC ; article 1, paragraphe 1, point f), article 10, paragraphe 3, point c), article 10, paragraphes 7 et 8, du REDC).

La procédure en nullité reprend une fois qu'il a été remédié aux irrégularités ou lorsqu'une décision finale a été rendue sur la perte du droit de priorité (article 46, paragraphes 1 et 4, du RDC) (voir le paragraphe 4.1.6.2 ci-dessus pour la reprise de la procédure).

5.5.1.9 Délai de grâce

L'article 7, paragraphe 2, du RDC prévoit un « délai de grâce » de douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire contesté. La divulgation du dessin ou modèle communautaire pendant cette période n'est pas prise en considération si elle est le fait du créateur ou de son ayant droit.

En principe, le titulaire doit établir qu'il est soit le créateur du dessin ou modèle invoqué pour fonder la demande, soit l'ayant droit de ce créateur, à défaut de quoi l'article 7, paragraphe 2, du RDC ne peut s'appliquer (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 26 à 29).

Toutefois, les actes de divulgation effectués par un tiers, par suite d'informations fournies ou de mesures prises par le créateur ou son ayant droit, sont également couverts par l'article 7, paragraphe 2, du RDC. Il peut en être ainsi lorsqu'un tiers a rendu public un dessin ou modèle copié à partir d'un dessin ou modèle qui a précédemment été divulgué au cours du délai de grâce par le titulaire lui-même (décision du 2 mai 2011, R 658/2010-3, « Lighting devices », points 37 à 39).

L'exception prévue à l'article 7, paragraphe 2, du RDC peut s'appliquer même lorsque le dessin ou modèle précédemment divulgué n'est pas strictement *identique* au dessin ou modèle communautaire contesté, au sens de l'article 5 du RDC. En effet, l'article 7, paragraphe 2, du RDC prévoit également une immunité contre la perte de *caractère individuel* conformément à l'article 6 du RDC (décision du 2 mai 2011, R 658/2010-3 – « Lighting devices », point 40).

Le « délai de grâce » est également applicable lorsque la divulgation d'un dessin ou modèle fait suite à une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit (article 7, paragraphe 3, du RDC). Le fait que la divulgation soit le résultat d'un comportement frauduleux ou malhonnête est apprécié au cas par cas, sur la base des faits, observations et preuves soumis par les parties (décision du 25 juillet 2009, R 0552/2008-3 – « Lecteur enregistreur MP3 », points 24 à 27).

5.5.2 Appréciation de la nouveauté et du caractère individuel

La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel (article 4, paragraphe 1, articles 5 et 6 du RDC). La nouveauté et le caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire doivent être examinés à sa date de dépôt ou, le cas échéant, à sa date de priorité, à la lumière de l'état de la technique pertinent. L'état de la technique pertinent est composé des dessins ou modèles antérieurs dont la divulgation, conformément à l'article 7 du RDC, a été justifiée par le demandeur (article 63 du RDC).

5.5.2.1 Principes communs

Comparaison globale

Le dessin ou modèle communautaire doit être comparé avec chaque dessin ou modèle antérieur invoqué par le demandeur, individuellement. La nouveauté et le caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire ne sauraient être mis en échec par la combinaison de dessins ou modèles antérieurs ou d'éléments tirés de dessins ou modèles antérieurs (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 23 et 24).

Une combinaison de caractéristiques déjà divulguées est, dès lors, susceptible de bénéficier d'une protection en tant que dessin ou modèle communautaire, à condition que cette combinaison, dans son ensemble, soit nouvelle et présente un caractère individuel.

En principe, toutes les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire doivent être prises en considération lors de l'examen de sa nouveauté et de son caractère individuel. Il existe toutefois plusieurs exceptions à ce principe général.

Caractéristiques imposées par une fonction et caractéristiques d'interconnexion

Les caractéristiques exclusivement imposées par une fonction technique et les caractéristiques qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes afin de permettre une interconnexion avec un autre produit ne sauraient contribuer à la nouveauté et au caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire. Ces caractéristiques doivent dès lors être ignorées lors de la comparaison du dessin ou modèle communautaire avec l'état de la technique pertinent (article 8 du RDC, voir paragraphe 5.3.1 ci-dessus).

L'exigence de visibilité

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliqué à un produit ou incorporé dans « une pièce d'un produit complexe » sont ignorées si elles sont invisibles lors de l'utilisation normale du produit complexe en question (article 4, paragraphe 2, du RDC).

Par « produit complexe », on entend un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit (article 3, point c), du RDC). Par exemple, l'exigence de visibilité ne s'applique pas à un dessin ou modèle communautaire représentant l'apparence d'un conteneur à déchets dans son ensemble car les conteneurs à déchets peuvent être des produits complexes en tant que tels, mais non des pièces de produits complexes [décision du 23 juin 2008 (ICD 4919)].

Par « utilisation normale », on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation (article 4, paragraphe 3, du RDC). L'« utilisation normale » est l'utilisation faite conformément à la finalité à laquelle le produit complexe est destiné.

Par exemple, pour des raisons de sécurité, un connecteur électrique est une pièce normalement incorporée dans un boîtier afin d'être protégée de tout contact avec des

utilisateurs potentiels lorsqu'un produit complexe, tel un train ou un véhicule électrique, est en fonctionnement. Le fait qu'une telle pièce d'un produit complexe puisse théoriquement être visible lorsqu'elle est insérée dans un boîtier ou un coffret transparent constitue un critère purement hypothétique et aléatoire qu'il convient d'ignorer (décision du 3 août 2009, R 1052/2008-3 – « Contacteurs électriques », points 42 à 53).

Lorsqu'aucune des caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliquées à une pièce (par exemple, une bague d'étanchéité) n'est visible lors de l'utilisation normale du produit complexe (par exemple, un système de pompe à chaleur), ce dessin ou modèle communautaire sera déclaré nul dans son ensemble (décisions du 10 septembre 2013, R 293/2012-3 et R 688/2012-3 - « Heat exchanger inserts »).

Toutefois, l'article 4, paragraphe 2, du RDC n'exige pas qu'une pièce soit clairement visible dans son intégralité à tout moment lors de l'utilisation du produit complexe. Il suffit que l'ensemble de la pièce puisse être vu pendant quelque temps, de manière à ce que toutes ses caractéristiques essentielles puissent être appréhendées (décision du 22 octobre 2009, R 0690/2007-3, « Chaff cutters », point 21).

Lorsque les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire appliquées à une pièce (par exemple, un moteur à combustion interne) ne sont que partiellement visibles lors de l'utilisation normale du produit complexe (par exemple, une tondeuse à gazon), la comparaison avec l'état de l'art pertinent doit se limiter aux parties visibles. « lors de l'utilisation normale d'une tondeuse à gazon, celle-ci est placée sur le sol et l'utilisateur se place debout derrière la tondeuse à gazon. Ainsi, l'utilisateur, debout derrière la tondeuse à gazon, voit le moteur d'en haut et voit donc principalement la partie supérieure du moteur. Il en résulte que la partie supérieure du moteur est déterminante pour l'impression globale produite par le moteur » (arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », points 20 à 22).

Caractéristiques manifestes

Les caractéristiques du dessin ou modèle communautaire qui ne peuvent être clairement discernées dans sa représentation graphique ne peuvent contribuer à sa nouveauté ou à son caractère individuel (directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, considérant 11). De même, les caractéristiques du dessin ou modèle antérieur qui ne sont pas d'une qualité suffisante pour permettre de discerner tous les détails dans la représentation du dessin ou modèle antérieur ne sauraient être prises en considération aux fins des articles 5 et 6 du RDC (décision du 10 mars 2008, R 586/2007-3, « Barbecues », point 23 à 26).

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle antérieur peuvent être complétées par des éléments supplémentaires qui ont été divulgués au public de différentes manières, en particulier, d'une part, par la publication d'un enregistrement et, d'autre part, par la présentation au public d'un produit incorporant le dessin ou modèle enregistré dans des catalogues. Ces représentations doivent toutefois se rapporter à un seul et même dessin ou modèle antérieur (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 25 à 30).

Caractéristiques non revendiquées

Les caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire qui ne sont pas revendiquées sont ignorées aux fins de la comparaison des dessins ou modèles. Cela s'applique aux caractéristiques d'un dessin ou modèle communautaire représentées par des pointillés, des lignes ou des couleurs, ou de toute autre manière montrant clairement que la protection n'est pas demandée pour ces caractéristiques (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », points 59 à 64).

En revanche, les caractéristiques non revendiquées d'un dessin ou modèle antérieur enregistré sont prises en considération lors de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire contesté. Dans le contexte des articles 5 et 6 du RDC, il importe peu que le titulaire du dessin ou modèle antérieur enregistré puisse revendiquer une protection à l'égard de ces caractéristiques non revendiquées, pour autant qu'elles aient été divulguées conjointement avec le dessin ou modèle antérieur dans son ensemble.



5.5.2.2 Nouveauté

Un dessin ou modèle communautaire sera considéré comme nouveau s'il n'est pas précédé par un dessin ou modèle identique, divulgué conformément à l'article 7 du RDC. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article 5, paragraphe 2, du RDC).

Il existe une identité entre le dessin ou modèle communautaire et un dessin ou modèle antérieur lorsque ce dernier divulgue chaque élément composant le premier. Le cadre de la comparaison est limité aux caractéristiques composant le dessin ou modèle communautaire. Par conséquent, il importe peu de savoir si le dessin ou modèle antérieur divulgue des caractéristiques supplémentaires. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être nouveau s'il est inclus dans un dessin ou modèle antérieur plus complexe (décision du 25 octobre 2011, R 978/2010-3 – « Part of a sanitary napkin », points 20 à 21).

Toutefois, les caractéristiques supplémentaires ou dissemblables du dessin ou modèle communautaire peuvent être pertinentes pour décider si ce dessin ou modèle communautaire est nouveau, à moins que ces éléments ne soient si insignifiants qu'ils puissent passer inaperçus.

Un exemple de détail insignifiant est une légère variation dans la nuance de l'agencement des couleurs des dessins ou modèles comparés (décision du 28 juillet 2009, R 0921/2008-3 – « Nail files », point 25). Une autre illustration est la représentation, dans un des deux dessins ou modèles, d'un signe distinctif si petit par la taille qu'il ne sera pas perçu comme une caractéristique pertinente (décision du 8 novembre 2006, R 0216/2005-3 – « Cafetera », points 23 à 26), comme dans l'exemple ci-dessous :

	
<p>Dessin ou modèle communautaire contesté No 5269-0001 (vue No 2), ISOGONA, S.L.</p>	<p>Dessin ou modèle antérieur</p>

5.5.2.3 Caractère individuel

Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité (article 6, paragraphe 1, du RDC).

L'impression de similitude ou de différence produite sur l'utilisateur averti peut se définir comme l'absence ou la présence de «déjà vu» (voir, par analogie, l'arrêt du 7 novembre 2013, T-666/11, «Chat domestique», point 29).

Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle (article 6, paragraphe 2, du RDC).

L'utilisateur averti

La qualité d'«utilisateur» implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, «Équipement de communication», point 46 ; arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, «Moteur à combustion interne», point 24 ; arrêt du 6 juin 2013, T-68/11, «Cadrans de montres», point 58).

La notion d'« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies. Sans être un concepteur ou un expert technique (et donc sans savoir nécessairement quels sont les aspects du produit qui sont dictés par la fonction technique, comme indiqué dans l'arrêt du 22 juin 2013, T-153/08, «Équipement de communication», point 48), l'utilisateur averti connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise (arrêt du 20 octobre 2011, C-281/10 P, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 53 et 59; arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, «Équipement de communication», point 47 ; arrêt

du 20 octobre 2011, C-281/10 P, « Feuilles métalliques », point 59; arrêt du 6 juin 2013, T-68/11, « Cadrons de montres », point 59).

En d'autres termes, l'utilisateur averti n'est ni un concepteur ni un expert technique. Dès lors, un utilisateur averti est une personne qui a une certaine connaissance des dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, sans pour autant savoir quels sont les aspects de l'apparence du produit qui sont dictés par une fonction technique.

L'utilisateur averti n'est ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés (arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », points 25 à 27).

Toutefois, en fonction de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle communautaire est incorporé (par exemple, des articles promotionnels), la notion d'utilisateur averti peut inclure, premièrement, un professionnel qui acquiert ces produits afin de les distribuer aux utilisateurs finaux et, deuxièmement, ces utilisateurs finaux eux-mêmes (arrêt du 20 octobre 2011, C-281/10 P, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 54). Le fait que l'un des deux groupes d'utilisateurs avertis perçoive les dessins ou modèles concernés comme produisant la même impression globale est suffisant pour constater que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », point 56).

Lorsque la nature du produit le permet, l'impression globale produite par les dessins ou modèles comparés est appréciée à partir de la prémisse selon laquelle l'utilisateur averti peut procéder à une comparaison directe de ceux-ci (arrêt du 18 octobre 2012, affaires jointes C-101/11P et C-102/11P, « Personnage assis », points 54 et 55).

L'impression globale

À moins que les dessins ou modèles comparés n'incluent des caractéristiques fonctionnelles, invisibles ou non revendiquées (voir le paragraphe 5.5.2.1 ci-dessus), les deux dessins ou modèles doivent être comparés globalement. Cela ne signifie pas, cependant, que le même poids doit être accordé à toutes les caractéristiques des dessins ou modèles comparés.

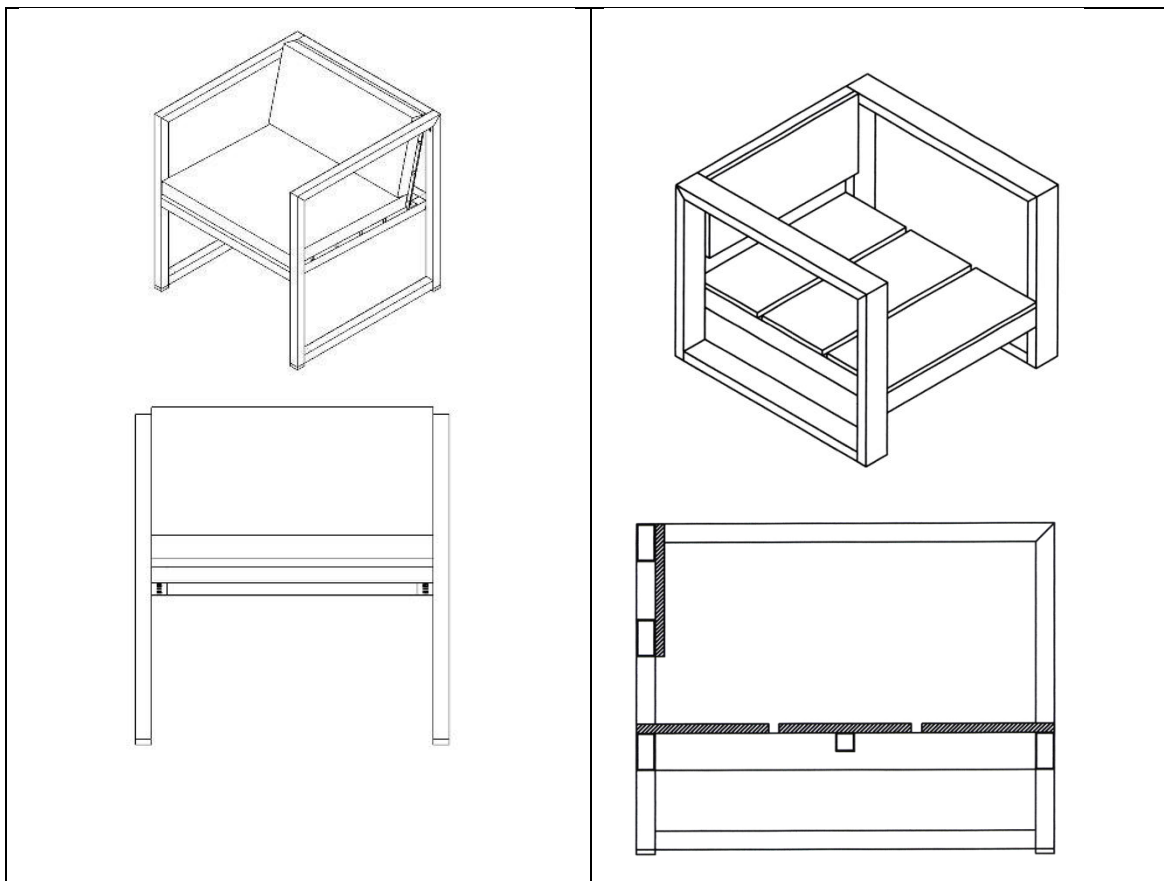
Premièrement, l'utilisateur averti utilise le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé conformément à la finalité à laquelle ce produit est destiné. Le poids relatif à accorder aux caractéristiques des marques et dessins comparés pourrait dès lors dépendre de la façon dont ce produit est utilisé. Plus particulièrement, l'importance du rôle joué par certaines caractéristiques peut être moindre en fonction de leur visibilité réduite lorsque le produit est utilisé (arrêt du 22/06/2010, T-153/08, « Équipement de communication », points 64 à 66 et 72; arrêt du 21 novembre 2013, T-337/12, « Tire-bouchon », points 45 et 46; arrêt du 4 février 2014, T-339/12, « Fauteuils, canapés », point 30, arrêt du 4 février 2014, T-357/12, « Fauteuils, canapés », point 57).

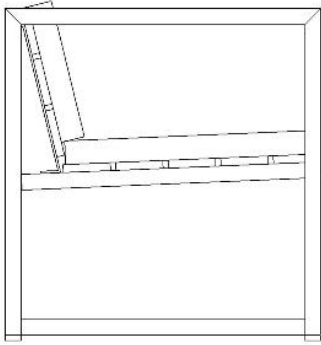
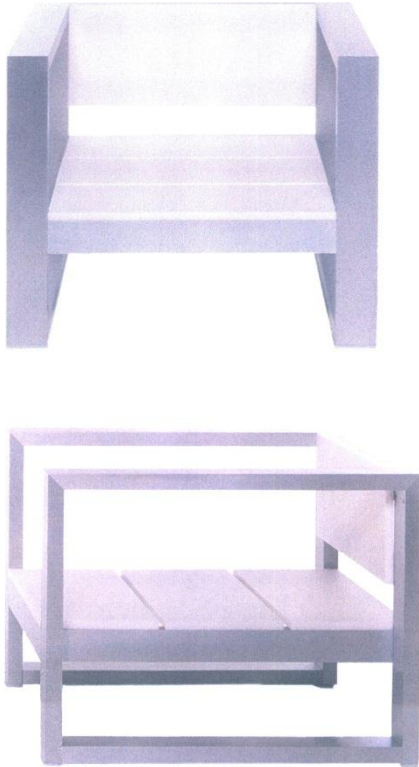
Deuxièmement, lors de l'appréciation de l'impression globale produite par deux dessins ou modèles, l'utilisateur averti n'accordera qu'une importance mineure aux caractéristiques qui sont totalement banales et communes au type de produit en cause et se concentrera sur des caractéristiques qui sont arbitraires ou différentes de la norme (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 77 ; décision du 28 novembre 2006, R 1310/2005-3, « Galletas », point 13 ; décision du 30 juillet 2009, R 1734/2008-3, « Forks », points 26 et suivants).

Troisièmement, les similitudes concernant les caractéristiques à l'égard desquelles le créateur bénéficiait d'un degré de liberté limité n'auront que peu d'importance dans l'impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l'utilisateur averti (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, «Représentation d'un support promotionnel circulaire», point 72).

À titre d'illustration, il a été retenu que le dessin ou modèle enregistré No 1512633-0001 produisait une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par le dessin ou modèle enregistré antérieur No 52113-0001. Dans un domaine pour lequel le degré de liberté du créateur n'était restreint par aucune contrainte technique ou légale, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours, qui estimait que les différences affectant les caractéristiques des deux dessins ou modèles ci-dessous l'emportaient sur leurs similitudes. En particulier, le fait que le fauteuil du dessin ou modèle antérieur a une forme rectangulaire plutôt que carrée, que l'assise est plus basse et que les bras sont plus larges, a été jugé décisif à l'appui de la conclusion que le dessin ou modèle contesté possède un caractère individuel (arrêt du 4 février 2014, T-339/12, «Fauteuils, canapés», points 23 à 37).

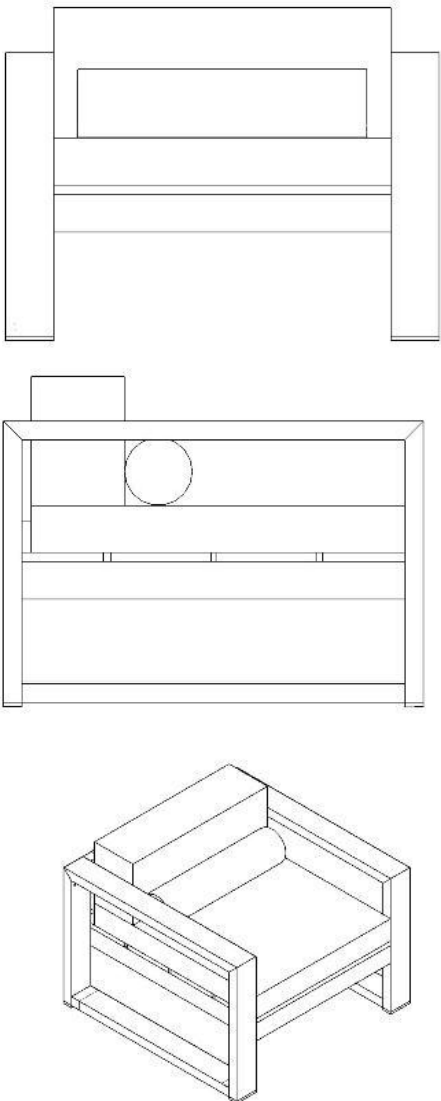
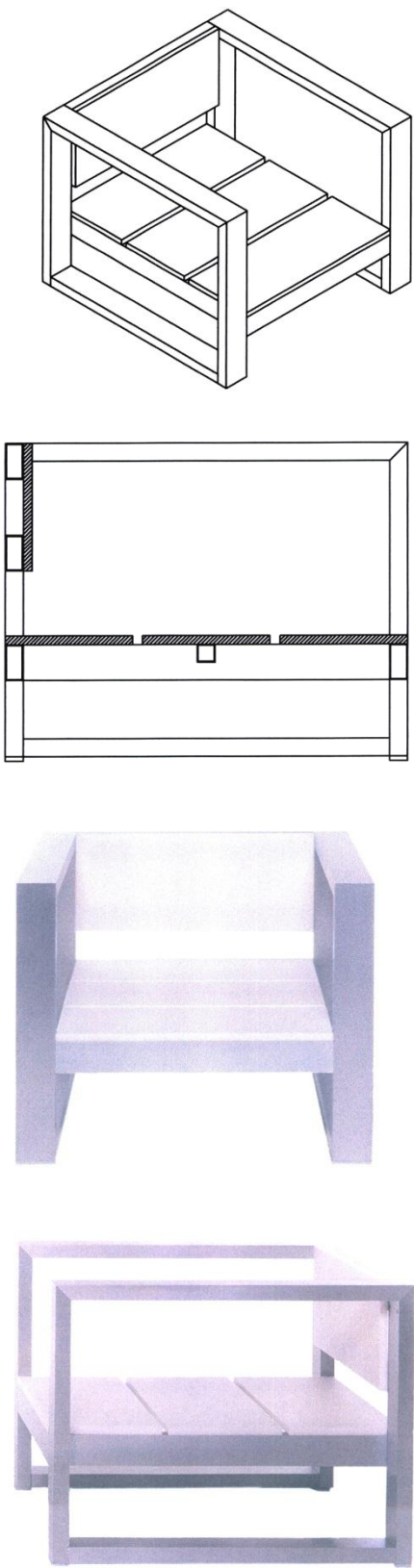
De l'avis du Tribunal, compte tenu du fait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit nécessairement être déterminée au regard de la manière dont le produit en cause est utilisé, il y a lieu de tenir compte de la différence entre les dessins ou modèles en conflit liée à l'inclinaison du dossier et de l'assise du fauteuil représenté par le dessin ou modèle contesté. Un dossier et une assise inclinés conférant un confort différent de celui d'un dossier et d'une assise droits, l'usage qui sera fait de ce fauteuil par l'utilisateur avisé est susceptible d'en être influencé (arrêt du 4 février 2014, T-339/12, «Fauteuils, canapés», point 30).



	
<p>Dessin ou modèle contesté No 1512633-0001, Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Dessin ou modèle antérieur No 52113-0001, M. Esteve Cambra (créateur: M. Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

En sens contraire, le Tribunal a retenu que le dessin ou modèle n° 1512633-0003 était dépourvu de caractère individuel au vu du même dessin ou modèle antérieur. Il a été jugé que les différences entre ces dessins ou modèles, y compris la présence dans le dessin ou modèle contesté de trois coussins, étaient surpassées par leurs caractéristiques communes (la forme rectangulaire, le dos et l'assise sont plats, le positionnement de l'assise dans la partie inférieure de la structure etc.) (arrêt du 4 février 2014, T-357/12, «Fauteuils, Canapés», points 44 à 60).

Le Tribunal a confirmé la position adoptée par la chambre de recours (décision du 27 avril 2012, R 969/2011-3 - «Armchairs»), selon laquelle les coussins sont moins importants que la structure du fauteuil pour l'évaluation de l'impression globale produite par les dessins ou modèles, étant donné que les coussins ne sont pas un élément fixe, mais des éléments qui sont facilement séparés du produit principal et qu'ils sont souvent vendus et achetés séparément, pour un coût relativement faible en comparaison de celui de la structure du fauteuil. L'utilisateur averti perçoit les coussins comme un simple accessoire facultatif et ceux-ci peuvent difficilement être qualifiés de «partie importante du dessin ou modèle». Par conséquent, l'impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit est dominée par la structure même des fauteuils et non par les coussins, qui peuvent être considérés comme des éléments secondaires (arrêt du 4 février 2014, T-357/12, «Fauteuils, canapés», points 37 et 38).

 <p>The left column contains three line drawings of a chair. The top drawing is a front view showing a high backrest with a horizontal bar and two vertical side supports. The middle drawing is a side view showing the chair's profile, including the seat, backrest, and side supports. The bottom drawing is a perspective view showing the chair from a three-quarter angle.</p>	 <p>The right column contains three perspective drawings of a chair. The top drawing is a perspective view showing the chair from a three-quarter angle. The middle drawing is a side view showing the chair's profile. The bottom drawing is a perspective view showing the chair from a three-quarter angle.</p>
<p>Dessin ou modèle contesté n° 1512633-0003, Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>Dessin ou modèle antérieur n° 52113-0001, M. Esteve Cambra (créateur : M. Jose Ramón Esteve</p>

Le degré de liberté du créateur

Le degré de liberté du créateur dépend de la nature et de la destination du produit dans lequel le dessin ou modèle sera incorporé, ainsi que du secteur industriel auquel ce produit appartient. La division d'annulation prend en considération l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 2, du RDC), mais également, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56).

Le degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné.

Plus la liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle contesté est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti. À l'inverse, plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est restreinte, plus des différences mineures entre les dessins ou modèles en cause pourront suffire à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », points 67 et 72). Dès lors, un degré élevé de liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l'utilisateur averti (arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », point 33).

Le fait que la destination d'un produit spécifique exige la présence de certaines caractéristiques ne peut impliquer un degré restreint de liberté du créateur lorsque les parties soumettent des éléments de preuves établissant qu'il existe des possibilités de variations dans le positionnement de ces caractéristiques et dans l'apparence générale du produit lui-même (arrêt du 14 juin 2011, T-68/10, « Montre attachée à une lanière », point 69 ; arrêt du 6 octobre 2011, T-246/10, « Réducteur mécanique de vitesse », points 21 et 22 ; arrêt du 9 septembre 2011, T-10/08, « Moteur », point 37).

Le degré de liberté du dessin ou modèle n'est pas affecté par le fait que des dessins ou modèles similaires coexistent sur le marché et forment une « tendance générale » ou coexistent dans les registres des offices de la propriété industrielle (arrêt du 22 juin 2010, T-153/08, « Équipement de communication », point 58 ; décision du 1^{er} juin 2012, R 0089/2011-3, « Corkscrews », point 27).

5.6 Conflit avec un droit à un dessin ou modèle antérieur

Conformément à l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC, un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure :

1. par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle ; ou
2. par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent ; ou
3. par un dessin ou modèle enregistré au titre de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé « l'acte de Genève », qui a été approuvé par la décision n° 954/2006 du Conseil et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent.

Il convient d'interpréter l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC en ce sens qu'un dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l'élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou modèle ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 52).

Lors du traitement d'une demande fondée sur l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC, la division d'annulation procède dès lors au même examen que pour l'appréciation du caractère individuel, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l'article 6 du RDC.

La division d'annulation présume que le dessin ou modèle antérieur est valide à moins que le titulaire ne soumette une preuve démontrant qu'une décision devenue définitive a déclaré le dessin ou modèle antérieur nul avant l'adoption de la décision (voir, par analogie, l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09P, « BUD/bud », points 94 et 95) (voir ci-dessus, au paragraphe 4.1.6.2 Suspension).

5.7 Utilisation d'un signe distinctif antérieur

Un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de l'Union ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation (article 25, paragraphe 1, point e), du RDC).

5.7.1 Signe distinctif

La notion de « signe distinctif » englobe les marques enregistrées ainsi que les signes susceptibles d'être invoqués dans le contexte de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (voir le Manuel, partie C, Opposition, section 4, « Article 8, paragraphe 4, du RMC », paragraphe 3.1, Types de droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC).

5.7.2 Utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur

La notion d'« utilisation dans un dessin ou modèle ultérieur » n'implique pas nécessairement la reproduction intégrale et détaillée d'un signe distinctif antérieur dans

un dessin ou modèle communautaire ultérieur. En effet, quand bien même certains éléments du signe en question seraient absents dans le dessin ou modèle communautaire contesté ou d'autres éléments y seraient ajoutés, il pourrait s'agir d'un « usage » dudit signe, notamment lorsque les éléments omis ou ajoutés sont d'une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d'être perçus par le public pertinent. Il suffit que le dessin ou modèle communautaire et le signe distinctif antérieur soient similaires (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », points 50 à 52; arrêt du 25 avril 2013, T-55/12, « Dispositif de nettoyage », point 23; décision du 9 août 2011, R 1838/2010-3, « Instruments for writing », point 43).

Lorsqu'un dessin ou modèle communautaire inclut un signe distinctif sans aucune déclaration de renonciation précisant que la protection n'est pas demandée en ce qui concerne cette caractéristique, il est considéré que le dessin ou modèle communautaire utilise le signe distinctif antérieur, même si ce dernier n'est représenté que dans une seule des vues (décision du 18 septembre 2007, R 137/2007-3, « Containers », point 20).

5.7.3 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point e), du RDC (signes distinctifs antérieurs)

Hormis les éléments requis en vertu de l'article 28 du REDC aux fins de la recevabilité (voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessus), une demande doit contenir :

- les éléments établissant le contenu de la législation nationale dont le demandeur sollicite l'application, y compris, le cas échéant, les décisions de justice et/ou la doctrine (les principes établis dans les Directives, partie C, Opposition, section 4, « Article 8, paragraphe 4, du RMC », paragraphe 4, Preuves et norme de preuve, s'appliquent). Lorsqu'une demande en nullité est fondée sur les droits détenus sur une marque communautaire antérieure, la soumission de la législation et de la jurisprudence relative aux marques communautaires n'est pas requise pour la justification de ce droit antérieur ;
- lorsque le signe distinctif antérieur n'est pas enregistré, les détails démontrant que des droits ont été acquis sur ce signe distinctif non enregistré conformément à la législation invoquée, par suite de l'usage ou autrement, avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir, par analogie, l'arrêt du 18 janvier 2012, T-304/09, « BASmALI », point 22) ;
- les éléments démontrant que le demandeur remplit les conditions requises, conformément à cette législation, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'un dessin ou modèle communautaire en vertu de son droit antérieur (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI », point 50).

Le demandeur doit uniquement établir qu'il dispose d'un droit d'interdire l'usage du dessin ou modèle communautaire ultérieur et qu'il ne saurait être tenu d'établir que ce droit a été utilisé, en d'autres termes, que le demandeur a réellement été en mesure d'interdire cette utilisation (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI »).

5.7.4 Examen par la division d'annulation

Lorsque la disposition nationale invoquée par le demandeur constitue la transposition d'une disposition correspondante de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), la disposition nationale sera interprétée à la lumière de la jurisprudence relative à l'interprétation de la dernière disposition (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 96).

En outre, lorsque la disposition nationale invoquée par le demandeur constitue la transposition de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95/CE, la division d'annulation applique les principes établis dans les Directives, partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, et section 5, Marques jouissant d'une renommée, étant donné que l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95/CE est identique en substance à l'article 8, paragraphes 1 et 5, du RMC.

Aux fins de l'application de ces dispositions, la division d'annulation considère que le dessin ou modèle communautaire contesté est perçu par le public pertinent comme un signe pouvant être utilisé « pour » ou « en relation avec » les produits ou services (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 107 ; arrêt du 25 avril 2013, T-55/12, « Dispositif de nettoyage », points 39 et 42).

La division d'annulation considère également que le dessin ou modèle distinctif antérieur est valide à moins que le titulaire ne soumette une preuve démontrant qu'une décision devenue définitive a déclaré le dessin ou modèle antérieur nul avant l'adoption de la décision (arrêt du 25 avril 2013, T-55/12, « Dispositif de nettoyage », point 34) (voir ci-dessus, au paragraphe 4.1.6.2, Suspension).

Étant donné que les signes distinctifs sont protégés en ce qui concerne certains produits et services, la division d'annulation examine à l'égard de quels produits le dessin ou modèle communautaire contesté est destiné à être utilisé (arrêt du 12 mai 2010, T-148/08, « Instrument d'écriture », point 108). Afin de déterminer si ces produits et services sont identiques ou similaires, la division d'annulation prend en considération l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 2, du RDC) mais également, le cas échéant, le dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction (arrêt du 18 mars 2010, T-9/07, « Représentation d'un support promotionnel circulaire », point 56 ; décision du 7 novembre 2011, R 1148/2010-3, « Packaging », points 34 à 37). L'appréciation de la similitude des produits s'effectue sur la base des principes définis dans les Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie C, Opposition, section 2, Identité et risque de confusion, chapitre 2, Comparaison des produits et services.

Lorsque le dessin ou modèle communautaire est destiné à être incorporé dans des « logos » bidimensionnels, la division d'annulation considère que ces logos peuvent être appliqués à un éventail infini de produits et services, y compris les produits et services à l'égard desquels le signe distinctif antérieur est protégé (décision du 3 mai 2007, R 609/2006-3, « logo MIDAS », point 27).

5.8 Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre

Un dessin ou modèle communautaire est déclaré nul s'il constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre.

5.8.1 Justification de la demande en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC (droit d'auteur antérieur)

Hormis les éléments requis en vertu de l'article 28 du REDC à des fins de recevabilité (voir le paragraphe 3.9.2 ci-dessus), une demande doit contenir :

- les éléments établissant le contenu de la législation nationale dont le demandeur sollicite l'application, y compris, le cas échéant, les décisions de justice et/ou la doctrine (voir, par analogie, l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09 P, « ELIO FIORUCCI », point 50 ; décision du 11 février 2008, R 64/2007-3, « Loudspeakers », point 20) ;
- les éléments établissant que des droits ont été acquis sur l'œuvre conformément à la législation sur le droit d'auteur invoquée, au profit du créateur ou de ses ayants droit, avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire (voir, par analogie, l'arrêt du 18 janvier 2012, T-304/09, « BASmALI », point 22) ;
- les éléments établissant que le demandeur remplit les conditions requises, conformément à cette législation, afin de pouvoir faire déclarer nul le dessin ou modèle communautaire ou interdire son usage en vertu de son droit antérieur.

Le demandeur d'une annulation qui se fonde sur une violation d'un droit d'auteur doit prouver qu'il est en droit d'invoquer un droit d'auteur à l'encontre du dessin ou du modèle communautaire, ainsi que l'existence et l'étendue du droit d'auteur au titre de la législation nationale (décision du 17 octobre 2013, R 951/2012-3 - «Children's chairs»).

5.8.2 Examen par la division d'annulation

Étant donné que la protection du droit d'auteur ne peut, conformément à la législation nationale invoquée, dépendre de la publication ou de la divulgation de l'œuvre, la division d'annulation ne déclare un dessin ou modèle communautaire nul en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC que dans les cas les plus clairs.

Plus particulièrement, il ne serait pas approprié d'utiliser l'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC lorsque l'argument essentiel du demandeur est que le dessin ou modèle communautaire a été créé, non par le titulaire enregistré, mais par le demandeur ou un employé du demandeur (décision du 11 février 2008, R 64/2007-3, « Loudspeakers », point 20). L'article 25, paragraphe 1, point f), du RDC ne peut être utilisé comme un moyen de contourner la compétence exclusive des juridictions nationales concernant le droit au dessin ou modèle communautaire (article 15 et article 25, paragraphe 1, point c), du RDC).

L'examen a pour objet de déterminer si une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre a eu lieu, et non d'établir la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle au sens des articles 5 et 6 du RDC (voir, par analogie, l'arrêt du 23 octobre 2013, T-566/11 et T-567/11, «Vajilla», point 73).

5.9 Nullité partielle

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du RDC, un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé en vertu de l'article 25, paragraphe 1, point b), e), f) ou g), du RDC peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée.

La demande de maintien d'un dessin ou modèle communautaire enregistré sous une forme modifiée doit être effectuée par le titulaire avant la fin de la procédure écrite. La demande doit inclure la forme modifiée. La forme modifiée proposée peut consister en une représentation modifiée du dessin ou modèle communautaire duquel certaines caractéristiques sont retirées ou précisant, au moyen notamment de pointillés ou de couleurs, que la protection n'est pas sollicitée pour ces caractéristiques. La représentation modifiée peut inclure une renonciation partielle, de 100 mots au maximum (article 25, paragraphe 6, du RDC ; article 18, paragraphe 2, du REDC).

La possibilité est donnée au demandeur de formuler des observations et de faire savoir si le dessin ou modèle communautaire répond, sous sa forme modifiée, aux critères d'octroi de la protection et s'il conserve son identité (voir le paragraphe 4.1.4.1 ci-dessus).

L'identité du dessin ou modèle communautaire doit être conservée. Le maintien sous une forme modifiée est dès lors limité aux cas où des caractéristiques retirées ou non revendiquées ne contribuent pas à la nouveauté ou au caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire, notamment :

- lorsque le dessin ou modèle communautaire est incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe et lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont invisibles lors de l'utilisation normale de ce produit complexe (article 4, paragraphe 2, du RDC) ; ou
- lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont imposées par une fonction ou à des fins d'interconnexion (article 8, paragraphes 1 et 2, du RDC) ; ou
- lorsque les caractéristiques retirées ou non revendiquées sont si insignifiantes, eu égard à leur taille ou importance, qu'elles sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux de l'utilisateur averti.

La décision de maintenir le dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée est incluse dans la décision sur le fond qui met fin à la procédure en nullité.

5.10 Motifs de nullité qui deviennent applicables du simple fait de l'adhésion d'un nouvel État membre

Voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les dessins ou modèles communautaires enregistrés, section 13, L'élargissement et le dessin ou modèle communautaire enregistré.

6 Fin de la procédure

6.1 Fin de la procédure sans décision au fond

Il est mis fin à la procédure en nullité sans décision sur le fond lorsque :

1. le demandeur retire sa demande à la suite d'un règlement à l'amiable ou autre ;
ou
2. le titulaire renonce au dessin ou modèle communautaire dans son intégralité et le demandeur ne demande pas à l'Office de rendre une décision sur le fond (article 24, paragraphe 2, du RDC ; voir le paragraphe 3.8) ; ou
3. le dessin ou modèle communautaire contesté est frappé d'extinction et le demandeur ne demande pas à l'Office de rendre une décision sur le fond (article 24, paragraphe 2, du RDC ; voir le paragraphe 3.8) ; ou
4. la division d'annulation a suspendu plusieurs demandes en nullité concernant le même dessin ou modèle communautaire enregistré. Ces demandes sont réputées éteintes lorsqu'une décision déclarative de la nullité d'un dessin ou modèle communautaire est définitive (article 32, paragraphe 3, du REDC).

La division d'annulation informe les parties qu'il est mis fin à la procédure sans décision sur le fond.

6.2 Décision sur les frais

6.2.1 Cas où une décision sur les frais doit être prise

Si une décision sur le fond est rendue, la décision sur la répartition des frais est arrêtée à la fin de la décision (article 79, paragraphe 1, du REDC).

Dans tous les autres cas, lorsque la division d'annulation clôture l'affaire sans décision sur le fond, une décision distincte sur les frais est arrêtée à la demande de l'une des parties. Dans ce cas, la division d'annulation informe les deux parties de la date à laquelle elle rendra une décision sur les frais. Les parties peuvent soumettre des observations sur la répartition des frais.

6.2.2 Cas où une décision sur les frais n'est pas nécessaire

6.2.2.1 Accord sur les frais

Lorsque les parties informent la division d'annulation qu'elles ont réglé la procédure en nullité par un accord qui inclut les frais, la division d'annulation ne rend pas de décision sur les frais (article 70, paragraphe 5, du RDC).

Si aucune indication n'est donnée quant au fait que les parties se sont entendues sur les frais, la division d'annulation rend une décision sur les frais, conjointement avec la confirmation du retrait de la demande. Si les parties informent la division d'annulation qu'elles sont parvenues à un accord sur les frais après le retrait de la demande, la décision sur les frais déjà rendue n'est pas révisée par la division d'annulation. Il appartient toutefois aux parties de respecter l'accord et de ne pas appliquer la décision de la division d'annulation concernant les frais.

6.2.2.2 Répartition des frais

La règle générale veut que la partie qui succombe, ou la partie qui met fin à une procédure en renonçant au dessin ou modèle communautaire, en le maintenant sous une forme modifiée ou en retirant la demande, supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais encourus par celle-ci, indispensables aux fins des procédures (article 70, paragraphes 1 et 3, du RDC).

Si les deux parties succombent partiellement, une « répartition différente » des frais doit être décidée (article 70, paragraphe 2, du RDC). En règle générale, l'équité exige que chaque partie supporte ses propres frais.

Lorsque plusieurs demandes en nullité concernant le même dessin ou modèle communautaire ont été suspendues, elles sont réputées éteintes lorsqu'une décision déclarative de la nullité d'un dessin ou modèle communautaire est définitive. Chaque demandeur dont la demande est réputée éteinte supporte ses propres frais (article 70, paragraphe 4, du RDC). En outre, l'Office rembourse 50 % de la taxe d'annulation (article 32, paragraphe 4, du REDC).

6.2.2.3 Détermination des frais

Frais récupérables concernant la représentation et les taxes

Lorsque les frais se limitent aux frais de représentation et à la taxe de demande en nullité, la décision qui fixe le montant des frais est incluse dans la décision sur la répartition des frais.

Le montant que la partie ayant obtenu gain de cause est habilitée à réclamer est mentionné à l'article 70, paragraphe 1, du RDC, et à l'article 79, paragraphes 6 et 7, du REDC.

En ce qui concerne les taxes, le montant récupérable est limité à la taxe d'annulation de 350 EUR si le demandeur a gain de cause.

En ce qui concerne les frais de représentation, le montant récupérable se limite à 400 EUR. Ce montant s'applique tant au demandeur qu'au titulaire, à la condition

d'avoir été représenté dans la procédure en nullité par un mandataire agréé au sens de l'article 77 du RDC. La partie ayant obtenu gain de cause qui n'est plus représentée par un mandataire agréé lorsque la décision est prise a également droit à une répartition des frais, indépendamment du stade de la procédure à laquelle la représentation professionnelle a cessé, et ce sans préjudice de la nécessité de désigner un mandataire agréé lorsque cette désignation est obligatoire. Le montant à supporter par la partie qui succombe est toujours fixé en euros, indépendamment de la monnaie dans laquelle la partie ayant obtenu gain de cause a dû payer son mandataire.

Les frais de représentation pour les employés, même d'une autre entreprise ayant des liens économiques, ne sont pas récupérables.

Autres frais récupérables

Lorsque les frais incluent des dépenses en relation avec une audience ou avec l'instruction, sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser (article 70, paragraphe 6, du RDC). Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la requête présentée aux fins de la détermination des frais (article 79, paragraphe 3, du REDC).

Le montant des frais récupérables peut être révisé par décision de la division d'annulation sur requête motivée, présentée dans un délai d'un mois après la notification de la décision de répartition des frais (article 70, paragraphe 6, du RDC ; article 79, paragraphe 4, du REDC).

Détermination des frais après renvoi de l'affaire à la division d'annulation pour suite à donner

Lorsque la décision en nullité a été annulée, en tout ou en partie, et que l'affaire est déférée aux chambres de recours, la situation se présente comme suit :

- la première décision (qui a fait l'objet d'un recours) n'est pas devenue définitive, même en ce qui concerne la répartition ou la détermination des frais ;
- en ce qui concerne les frais de la procédure en nullité, une décision unique sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l'ensemble de la procédure en nullité ;
- en ce qui concerne les frais de la procédure de recours, il convient de vérifier si les chambres ont statué sur ces frais. La notion de « partie gagnante » doit s'appliquer à l'issue de la procédure de recours, avec pour conséquence que la décision peut être différente pour les deux instances. Le montant des frais de représentation remboursables pour la procédure de recours est de 500 EUR, qui s'applique en outre aux frais de représentation pour la procédure en nullité.

6.3 Rectification d'erreurs et inscription au registre

Dans les décisions de la division d'annulation, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par la division d'annulation (article 39 du REDC).

6.3.1 Rectification d'erreurs

Dans les décisions de la division d'annulation, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par la division d'annulation (article 39 du REDC).

6.3.2 Inscription au registre

La date et le contenu de la décision sur la demande en nullité ou sur toute autre mesure mettant fin à la procédure sont inscrits au registre lorsque la décision est définitive (article 53, paragraphe 3, du RDC ; article 69, paragraphe 3, point q), du REDC).

7 Recours

7.1 Droit de recours

Toute partie à la procédure en nullité ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard de l'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. Toute communication écrite d'une telle décision inclut un avis indiquant que la décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision. Le recours a un effet suspensif (article 55 du RDC).

7.2 Révision

Une révision peut être accordée lorsqu'un recours a été formé contre une décision pour laquelle les chambres de recours sont compétentes en vertu de l'article 55 du RDC.

Si la division ou l'instance de l'Office dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à d'autres parties (article 58, paragraphe 1, du RDC).

S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond (article 58, paragraphe 2, du RDC).

La révision a pour objectif d'éviter que les chambres de recours ne soient saisies de recours contre des décisions à l'égard desquelles la nécessité d'une rectification a été reconnue par la division d'annulation. Toutefois, la révision n'a pas pour objectif de supprimer des erreurs dans les décisions de la division d'annulation sans modifier l'issue d'une affaire, mais d'accorder au requérant la réparation réclamée.

Les principes s'appliquant à la révision en ce qui concerne les décisions adoptées par la division d'opposition s'appliquent *mutatis mutandis* aux décisions adoptées par la division d'annulation (voir les Directives, partie A, Règles générales, section 7, Révision).