

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN SUR
LES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

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

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 4

***DROITS EN VERTU DE L'ARTICLE 8,
PARAGRAPHES 4 ET 6, DU RMUE***

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	3
3	Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE	4
3.1	Droit direct conféré à l'opposant.....	5
3.2	Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	6
3.2.1	Introduction	6
3.2.2	Marques non enregistrées.....	6
3.2.3	Autres signes utilisés dans la vie des affaires.....	7
3.2.3.1	Noms commerciaux.....	8
3.2.3.2	Raisons sociales	9
3.2.3.3	Noms de domaine	9
3.2.3.4	Titres	10
3.3	Exigences d'usage	10
3.3.1	Norme nationale	11
3.3.2	Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.....	11
3.3.2.1	Usage dans la vie des affaires	11
3.3.2.2	Portée de l'usage qui n'est pas seulement locale.....	15
3.3.2.3	Nature de l'usage	18
3.4	Droit antérieur.....	19
3.5	Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente en vertu du droit applicable.....	20
3.5.1	Le droit d'interdire l'usage	20
3.5.2	Étendue de la protection.....	22
4	Preuve de la législation applicable au signe.....	23
4.1	La charge de la preuve.....	23
4.2	Moyens et niveau de preuve.....	24
4.2.1	Droit national.....	24
4.2.2	Droit de l'Union européenne.....	27
5	Article , paragraphe 6, du RMUE - protection des indications géographiques.....	27
5.1	Relation entre l'article 8, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.....	28
5.2	Types d'IG relevant de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE	29
5.2.1	IG protégées au titre du droit de l'Union.....	29
5.2.1.1	IG couvertes par la réglementation de l'UE	29
5.2.1.2	Particularités de la justification	30
5.2.1.3	Caractère exhaustif du régime de protection de l'UE	31
5.2.2	IG protégées au titre de la législation des États membres.....	32
5.2.3	IG protégées au titre des accords internationaux.....	33
5.3	Étendue de la protection des IG	35

1 Introduction

Les relations entre le système de la marque de l'Union européenne et le droit national sont caractérisées par le **principe de coexistence**. Cela signifie que le système de la marque de l'Union européenne et le droit national existent et fonctionnent en parallèle. Le même signe peut être protégé par le même titulaire en tant que MUE et en tant que marque nationale dans un État membre ou dans la totalité des États membres. Le principe de coexistence implique également que le système de la MUE reconnaît activement la pertinence des droits nationaux et l'étendue de leur protection. Lorsque des conflits surviennent entre des MUE et des marques nationales ou d'autres droits nationaux, il n'existe pas de hiérarchie déterminant qu'un système prévaut sur l'autre; en lieu et place, c'est le principe de priorité qui est appliqué. Si les exigences respectives sont satisfaites, des marques nationales antérieures ou d'autres droits nationaux antérieurs peuvent faire obstacle à l'enregistrement d'une MUE plus récente ou faire prononcer sa nullité.

Bien que la directive sur les marques et sa mise en œuvre consécutive aient harmonisé les législations relatives aux **marques enregistrées**, une telle harmonisation n'a pas été réalisée à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne les **marques non enregistrées** ou la plupart des **autres droits antérieurs** de nature similaire. Ces droits non harmonisés restent régis dans leur intégralité par les législations nationales. Il existe par ailleurs des droits autres que les marques dont l'acquisition et/ou l'étendue de protection sont régies par le droit de l'Union.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE constitue le motif d'opposition qui peut être invoqué à l'encontre d'une demande de MUE fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe antérieur utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit de l'Union ou des États membres, sous réserve des conditions de la disposition en question. L'article 8, paragraphe 6, du RMUE constitue le motif d'opposition à l'encontre d'une demande de MUE fondée sur une désignation d'origine antérieure ou d'une indication géographique protégée antérieure en vertu du droit de l'Union ou des États membres, sous réserve des conditions de la disposition en question.

2 Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Le libellé de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, est le suivant:

Sur opposition du **titulaire** d'une **marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'Union ou de l'État membre qui est applicable à ce signe:

(a) des droits à ce signe ont été **acquis avant** la date de dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de MUE;

(b) ce signe donne à son titulaire le **droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente**.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, signifie que, en plus des marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, du RMUE, des marques non enregistrées et d'autres signes protégés dans l'Union ou un État membre, utilisés dans la vie des affaires et

dont la portée n'est pas seulement locale, peuvent être invoqués dans le cadre d'une opposition pour autant que lesdits droits confèrent à leurs titulaires le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, n'énumère pas de façon expresse ou exhaustive les droits qui peuvent respectivement être invoqués au titre de cet article, mais présente dans les grandes lignes un large éventail de droits qui peuvent servir de fondement à une opposition à l'encontre d'une demande de MUE. L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, peut donc être considéré comme une disposition d'ordre général applicable aux oppositions fondées sur des marques non enregistrées ou d'autres signes utilisés dans la vie des affaires.

La vaste étendue des droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures d'opposition, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, est néanmoins soumise à un certain nombre de conditions restrictives: ces droits doivent conférer à leur titulaire le droit de les exercer; leur portée ne doit pas être seulement locale, ils doivent être protégés contre l'usage d'une marque plus récente par la législation applicable dont ils relèvent et les droits doivent être acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE selon le droit applicable à ce signe.

L'exigence d'une portée qui ne soit «pas seulement locale» vise à restreindre le nombre de droits contraires non enregistrés potentiels, évitant ainsi le risque d'effondrement ou de paralysie du système de la MUE qui serait inondé de droits opposés relativement peu pertinents.

L'exigence de la «protection nationale» est réputée nécessaire dans la mesure où les droits nationaux non enregistrés ne sont pas facilement identifiables et où leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. Par conséquent, seule la législation nationale régissant les signes antérieurs peut définir l'étendue de leur protection.

Si les exigences de l'«usage dans la vie des affaires» et de l'«usage dont la portée n'est pas seulement locale» doivent être interprétées dans le contexte du droit de l'Union (norme européenne), c'est la législation nationale qui s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si un droit particulier est reconnu et protégé par la législation nationale, si son titulaire est habilité à interdire l'usage d'une marque plus récente et les conditions qui doivent être satisfaites en vertu de la législation nationale pour que le droit soit exercé.

En raison de ce dualisme, l'Office doit appliquer à la fois les dispositions pertinentes du RMUE et la législation nationale régissant le droit antérieur invoqué à l'appui de l'opposition. Étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, prévoit un examen à deux niveaux, cet article, qui constitue le lien entre le droit de l'Union et la législation nationale, présente une nature quelque peu «hybride».

3 Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Les conditions à réunir pour invoquer valablement l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont les suivantes:

- a) l'opposant doit être le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires ou une personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer ce droit (voir les points 3.1 et 3.2 ci-dessous);

- b) la portée de l'usage dans la vie des affaires ne doit pas être seulement locale (voir le point 3.3 ci-dessous);
- c) les droits doivent avoir été acquis avant le dépôt de la demande de MUE conformément à la législation applicable à ce signe (voir le point 3.4 ci-dessous);
- d) le titulaire doit avoir le droit d'interdire l'usage d'une MUE plus récente en vertu de la législation de l'État membre applicable à ce signe (voir le point 3.5 ci-dessous).

3.1 Droit direct conféré à l'opposant

Les systèmes juridiques des États membres de l'Union européenne prévoient différents moyens d'empêcher l'usage de marques plus récentes sur la base de signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires. Toutefois, pour relever de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit antérieur doit être acquis à un titulaire individuel ou à une catégorie clairement circonscrite d'utilisateurs ayant **un intérêt de quasi-titulaire** sur celui-ci, dans le sens où il leur est possible d'interdire à des tiers d'utiliser le signe de façon illicite ou de les en empêcher. Ceci résulte du fait que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, énonce un motif «relatif» d'opposition et que l'article 41, paragraphe 1, point c), du RMUE, prévoit que des oppositions ne peuvent être formées que par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, et par les personnes autorisées, conformément au droit national applicable, à exercer ces droits. En d'autres termes, seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilitées à former opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Dans certains États membres par exemple, l'usage d'un signe peut être interdit s'il en résulte des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. Dans pareil cas, le droit antérieur ne relève pas de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, s'il est dépourvu de tout «caractère de propriété». Peu importe que ces signes soient protégés contre un usage trompeur ou déloyal en vertu de la législation sur les marques, de la législation en matière de concurrence déloyale ou de tout autre ensemble de dispositions. La réglementation allemande régissant l'usage de l'indication géographique «Solingen» pour des produits spécifiques (coutellerie, ciseaux, couteaux, etc.) illustre ce principe. Ce règlement ne constituerait pas une base valable d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, parce que le signe en question est dépourvu de tout caractère de propriété et, en tant que tel, est de nature plus publique.

Droit antérieur	Affaire n°
A.O. CUBA	R 51/2007-4
Si la législation nationale ne confère pas à une entité légale (publique ou privée) un droit subjectif lui permettant d'interdire l'usage d'une marque plus récente, l'«exigence de propriété» n'est pas satisfaite. La chambre a retenu que la législation espagnole donnant effet à l'accord bilatéral entre l'Espagne et Cuba relatif à la protection de l'appellation d'origine «Cuba» n'est pas suffisante pour conférer un tel droit subjectif (paragraphes 23-27).	

Aux fins de l'appréciation de la propriété d'un signe utilisé dans la vie des affaires, l'Office doit déterminer spécifiquement si l'opposant a acquis des droits sur le signe «conformément au droit national» (arrêt du 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

3.2.1 Introduction

Une norme européenne s'applique aux fins de l'appréciation des types de droits de propriété intellectuelle qui peuvent ou ne peuvent pas être invoqués au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. La distinction découle du régime du RMUE et, en particulier, de la différenciation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les autres types de droits qui peuvent constituer une cause de nullité conformément à l'article 60, paragraphe 2, du RMUE. Alors que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, mentionne des **signes** («marque non enregistrée ou [...] autre signe»), l'article 60, paragraphe 2, du RMUE, renvoie à un ensemble de droits plus vaste: (a) un droit au nom; (b) un droit à l'image; (c) un droit d'auteur; et (d) un droit de propriété industrielle.

Par conséquent, bien que les signes visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, relèvent de la catégorie plus générale des «droits de propriété industrielle», tous les droits de propriété industrielle ne sont pas des «signes» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Étant donné que cette distinction figure dans le RMUE, la classification d'un droit en vertu de la législation nationale concernée n'est pas déterminante et le fait que la législation nationale applicable au signe ou au droit de propriété industrielle concerné réglemente les deux types de droits dans un seul et même texte est sans importance.

Les types de droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE sont:

- les «marques non enregistrées»;
- les «autres signes utilisés dans la vie des affaires», tels que:
 - les noms commerciaux;
 - les raisons sociales;
 - les noms d'établissements;
 - les titres de publications ou ouvrages similaires;
 - les noms de domaine.

La catégorie des «autres signes utilisés dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, couvre essentiellement des signes non enregistrés. Toutefois, le fait qu'un signe soit aussi enregistré conformément aux exigences de la législation nationale applicable n'exclut pas qu'il soit invoqué conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

3.2.2 Marques non enregistrées

Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d'États membres¹ et il s'agit de signes qui indiquent l'origine commerciale d'un produit ou service. Par conséquent, il s'agit de signes qui

¹ Le Benelux, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la France, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne ne protègent pas les marques non enregistrées (sauf si, dans certaines juridictions, elles sont considérées comme étant notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris).

fonctionnent comme une marque. Les règles et conditions de la législation nationale applicable à l'acquisition de droits varient, allant d'un simple usage à un usage ayant entraîné l'acquisition d'une réputation. L'étendue de leur protection n'est pas non plus uniforme, bien qu'elle soit généralement assez similaire à l'étendue de la protection prévue par les dispositions du RMUE applicables aux marques enregistrées.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, reconnaît l'existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE si ces droits sont aptes à empêcher l'usage d'une telle demande de MUE en vertu de la législation nationale, pour autant qu'ils démontrent que les conditions fixées par le droit national pour l'interdiction de l'usage de la MUE plus récente sont réunies et que les autres conditions de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont satisfaites. Étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l'Union européenne, une «marque non enregistrée de l'Union européenne» ne constitue pas une base recevable pour former une opposition.

Exemple: affaires R 1529/2010-1, Gladiator, concernant une marque non enregistrée en République tchèque, et R 1446/2006-4, RM200T, concernant une marque non enregistrée en Belgique, dans laquelle l'opposition a été rejetée comme non fondée au motif que les marques non enregistrées ne sont pas protégées en Belgique.

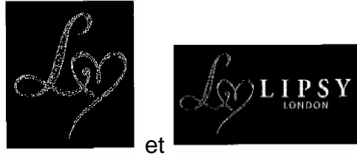
3.2.3 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

L'expression «autres signes utilisés dans la vie des affaires» désigne une catégorie plus étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Pour relever du domaine d'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces signes doivent avoir une fonction distinctive quant à l'origine commerciale, c'est-à-dire qu'ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par son titulaire (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P Bud, EU:C:2011:189, § 149). L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne concerne pas d'autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d'auteur ou droits de dessins et modèles qui n'ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence».

Quelques exemples d'affaires portant notamment sur la question de savoir si un droit est un «signe» aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont présentés ci-après.

Droit antérieur	Affaire n°
JOSE PADILLA (droit d'auteur)	T-255/08
<p>Le tribunal a retenu qu'un droit d'auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il ressort clairement de l'économie de l'article 60 du RMUE qu'un droit d'auteur ne constitue pas un tel signe. L'article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose qu'une MUE est déclarée nulle lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. L'article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, dispose qu'une MUE doit également être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d'un «autre» droit antérieur, et en particulier d'un droit d'auteur. <u>Il s'ensuit qu'un droit d'auteur n'est pas l'un des droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.</u></p>	

Droit antérieur	Affaire n°
Dr. No (droit d'auteur)	T-435/05
[...] la protection prévue par <u>le droit d'auteur ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition</u> , mais uniquement dans le cadre d'une procédure en annulation de la marque de l'Union européenne en cause (point 41).	

Droits antérieurs	Affaire n°
 <p>(dessins et modèles communautaires)</p>	B-1 530 875
Les dessins et modèles sont une forme de propriété intellectuelle relative aux aspects ornementaux ou esthétiques de l'apparence d'un article. Les dessins et modèles sont réputés être le résultat d'un travail créatif qu'il convient de protéger contre toute copie ou toute imitation non autorisée par des tiers afin d'assurer un retour sur investissement équitable. <u>Ils sont protégés en tant que propriété intellectuelle, mais ne sont pas des signes distinctifs des entreprises ou des signes commerciaux. Partant, les dessins et modèles ne constituent pas des signes utilisés dans la vie des affaires aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.</u>	

3.2.3.1 Noms commerciaux

Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises, ils sont à distinguer des marques, qui identifient des produits ou services fabriqués ou commercialisés par une entreprise particulière.

Un nom commercial n'est pas nécessairement identique à la raison sociale ou au nom inscrit sur un registre de commerce ou autre, étant donné que les noms commerciaux peuvent englober d'autres noms non enregistrés, comme un signe identifiant et distinguant un établissement déterminé. Les noms commerciaux sont protégés comme des droits exclusifs dans tous les États membres.

Conformément à l'article 8 de la Convention de Paris, les noms commerciaux bénéficient d'une protection sans que la moindre exigence d'enregistrement soit prévue. Si la législation nationale requiert l'enregistrement de noms commerciaux nationaux, la disposition le prévoyant ne s'applique pas aux noms commerciaux appartenant à un ressortissant d'une partie contractant ayant ratifié la Convention de Paris, conformément à son article 8. Il en va de même des ressortissants d'un État membre signataire de l'Accord instituant l'OMC.

S'agissant de l'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, aux noms commerciaux, dès lors que le nom commercial est invoqué sur le fondement du droit de l'un des États membres dans lequel un enregistrement est une condition de l'exécution de droits afférents à un nom commercial, l'Office applique cette exigence quand l'État membre et la nationalité de l'opposant sont identiques, mais ne l'applique pas dans tous les autres cas, étant donné que cela serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de Paris.

Exemples: affaire R 1714/2010-4 concernant le nom commercial espagnol «JAMON DE HUELVA».

3.2.3.2 Raisons sociales

Une raison sociale ou une dénomination sociale est la désignation officielle d'une société, le plus souvent immatriculée au registre de commerce national concerné.

L'article 8, paragraphe 4, du RMUE, requiert de démontrer un usage réel, même si la législation nationale confère au propriétaire d'un tel nom le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente sur la base du seul enregistrement. Toutefois, si la législation nationale considère l'enregistrement comme une condition préalable à la protection, il convient de démontrer également l'enregistrement. À défaut, il n'existe aucun droit national pouvant être invoqué par l'opposant.

Exemples: l'arrêt du 14/09/2011, T-485/07 «O-live (fig.)», EU:T:2011:467, concernant le nom commercial espagnol «Olive Line» et R 21/2011-1 concernant la raison sociale française «MARIONNAUD PERFUMERIES».

3.2.3.3 Noms de domaine

Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques utilisées pour identifier une page particulière ou une série de pages sur l'internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une «adresse» utilisée pour faire référence à un emplacement spécifique sur internet (euipo.europa.eu) ou à une adresse de courrier électronique (@euipo.europa.eu).

Les noms de domaine sont enregistrés auprès d'organisations ou d'entités commerciales appelées des «registraires de nom de domaine». Bien qu'un nom de domaine soit unique et puisse représenter un actif commercial précieux, un enregistrement de nom de domaine ne constitue pas en soi un droit de propriété intellectuelle. De tels enregistrements ne créent aucune forme de droit exclusif; un «enregistrement» dans ce contexte fait référence à un accord contractuel entre le titulaire et le registraire du nom de domaine.

L'**utilisation** d'un nom de domaine peut toutefois donner naissance à des droits susceptibles de constituer le fondement d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. C'est notamment le cas si par l'utilisation du nom de domaine celui-ci acquiert la protection comme une marque non enregistrée ou comme un signe commercial indiquant l'origine commerciale d'une entreprise en vertu de la législation nationale applicable.

Exemples: affaires R 275/2011-1 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine allemand «lucky-pet.de»; B 1 719 379 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine français «Helloresto.fr»; T-321/11 et T-322/11 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine italien «partitodellaliberta.it», dans lesquelles le Tribunal a considéré que les références à ce site dans la presse italienne ne permettaient pas, en tant que telles, d'établir son utilisation dans le contexte d'une activité commerciale.

3.2.3.4 Titres

Les titres de magazines et d'autres publications, ou les titres d'œuvres de catégories analogues, telles que des films, séries télévisées, etc. relèvent uniquement de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, s'ils sont protégés comme un signe commercial indiquant l'origine commerciale en vertu de la législation nationale.

Le fait que le droit d'auteur afférent au titre d'une œuvre peut être invoqué en vertu de la législation nationale pertinente à l'encontre d'une marque plus récente n'est pas déterminant aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Comme exposé ci-dessus, tandis qu'un droit afférent à un droit d'auteur peut être utilisé pour faire prononcer la nullité d'une MUE conformément à l'article 60, paragraphe 2, du RMUE, un titre ne relève de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, que s'il a une fonction d'«identification» et agit comme un signe commercial indiquant l'origine commerciale. Par conséquent, pour que de tels signes puissent être invoqués dans le cadre de procédures d'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, la législation nationale doit prévoir une protection indépendante de celle reconnue par la législation sur le droit d'auteur (arrêt du 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Comme pour tous les droits qui relèvent de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le titre doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, ce qui requiert normalement que l'œuvre à laquelle le titre se rapporte ait été mise sur le marché. Si le titre concerne un service (tel qu'un programme télévisé), ce service doit avoir été mis à disposition. Dans certaines circonstances cependant, une publicité préalable à l'utilisation peut être suffisante pour créer des droits et une telle publicité constitue un «usage» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les cas, le titre doit avoir été utilisé comme indicateur de l'origine commerciale des produits et services en question. L'utilisation du titre dans le seul but d'indiquer l'origine artistique d'une œuvre ne relève pas de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE (arrêt du 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Exemple: affaire R 181/2011-1, concernant le titre de magazine «ART».

3.3 Exigences d'usage

Les droits antérieurs doivent faire l'objet d'un usage pour que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, puisse être valablement invoqué dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il existe deux normes différentes d'exigence d'usage qui doivent être prises en considération:

- la norme nationale;
- la norme européenne;

Il est cependant évident que les deux normes d'exigence d'usage se chevauchent. Elles ne doivent pas être considérées de façon isolée mais doivent être appréciées conjointement. Ceci s'applique notamment à l'«intensité de l'usage» prévue par la norme nationale et à l'«usage dont la portée n'est pas seulement locale» au sens de la norme européenne.

3.3.1 Norme nationale

La norme nationale est pertinente, étant donné qu'elle définit l'étendue de la protection des droits antérieurs qui ne sont souvent pas faciles à identifier, d'autant plus que leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne (voir le point 3.5.2 ci-dessous sur l'étendue de la protection). Cette norme détermine l'existence du droit national et les conditions à remplir pour bénéficier de la protection. Pour les marques non enregistrées et les autres signes commerciaux identifiant l'origine commerciale qui ne nécessitent pas d'enregistrement, l'usage constitue la seule condition de fait justifiant l'existence du droit, y compris la détermination de la date de début de son existence. La norme nationale prescrit aussi l'intensité de l'usage au sens de la législation nationale pertinente, qui peut varier d'un simple premier usage dans la vie des affaires à un usage devant être assorti d'une reconnaissance ou d'une réputation.

Par exemple, le droit afférent à une marque non enregistrée au Danemark est acquis par le **simple fait de commencer à utiliser cette marque** sur le territoire danois.

En Allemagne cependant, le droit afférent à une marque non enregistrée est acquis par un **usage qui a conduit à une reconnaissance de ce droit en tant que marque auprès du public pertinent** (*Verkehrsgeltung*). Selon la jurisprudence, les signes distinctifs requièrent 20 % à 25 % de reconnaissance, tandis que les signes non distinctifs doivent acquérir une reconnaissance auprès de la moitié du public pertinent.

3.3.2 Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'existence d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe légitime l'opposition dès lors que le signe satisfait, entre autres, aux conditions suivantes: il doit être **utilisé dans la vie des affaires** et l'usage doit avoir une **portée qui ne soit pas seulement locale**.

Les deux conditions ci-dessus découlent des termes mêmes de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE [repris à l'article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE], et, partant, doivent être interprétées à la lumière du droit de l'Union. L'objet commun des deux conditions posées à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu'un droit antérieur qui n'est pas suffisamment caractérisé, c'est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l'enregistrement d'une nouvelle MUE. Une telle faculté d'opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et **réellement présents** sur leur marché pertinent (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Usage dans la vie des affaires

La première exigence au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, est l'utilisation du signe dans la vie des affaires.

L'expression «**usage dans la vie des affaires**» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, n'a pas une signification identique à celle de l'«**usage sérieux**» au sens de l'article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE (arrêt du 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l'usage sérieux de marques de l'UE ou nationales enregistrées diffèrent de celles relatives à la preuve de l'usage, dans la vie des affaires, des signes visés à l'article 8, paragraphe 4,

du RMUE (arrêts du 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l'usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.

La Cour de justice a retenu que l'«usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, fait référence à l'usage du signe «dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé» (arrêts du 12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; du 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; et du 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Toutefois, la Cour de justice a également retenu que des livraisons faites à titre gratuit pouvaient être prises en compte afin de vérifier la condition de l'usage dans la vie des affaires du droit antérieur invoqué, dès lors que celles-ci ont pu être réalisées dans le cadre d'une activité commerciale visant à un avantage économique, à savoir acquérir de nouveaux débouchés (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).

S'agissant de la **période de l'usage** du signe, un opposant doit prouver que l'usage a eu lieu avant le dépôt de la demande de MUE (ou la date de priorité, le cas échéant). (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Signe antérieur	Affaire n°
BUD	C-96/09 P
<p>La Cour a examiné si l'utilisation qui a lieu exclusivement ou dans une large mesure entre le dépôt d'une demande d'enregistrement et sa publication a été suffisante pour satisfaire à l'exigence de l'utilisation. L'une des parties avaient fait valoir que seule l'acquisition du droit devait avoir lieu avant le dépôt de la demande de MUE, mais pas son utilisation. La Cour a appliqué la même condition temporelle pour l'acquisition du droit et a conclu que l'utilisation devait avoir lieu avant le dépôt de la demande. La Cour de justice a considéré que, eu égard au délai significatif qui peut s'écouler entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la publication de celle-ci, la condition de l'usage du signe dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande de marque est de nature à garantir que l'usage invoqué du signe en cause est un usage sérieux et non une pratique qui n'aurait eu pour objet que d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle (points 166-168).</p>	

En outre, il doit ressortir clairement des éléments de preuve que l'usage continue à la date de dépôt de l'opposition. Dans ce contexte, l'article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, dispose expressément que si une opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'opposant doit produire la preuve de son acquisition, de sa **permanence** (mise en exergue ajoutée) et de l'étendue de la protection de ce droit.

L'exemple ci-dessous concerne une affaire *inter partes* relative à une procédure en nullité. Le raisonnement et les conclusions s'appliquent aussi aux oppositions, étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, est un motif qui peut être invoqué tant dans le cadre d'une opposition que dans celui d'une procédure en nullité:

Signe antérieur	Affaire n°
«BAMBOLINA» (marque non enregistrée dans un certain nombre d'États membres)	Décision d'annulation 3728 C (confirmée par la décision de la chambre de recours R 1822/2010-2, et l'arrêt T-581/11)
Les preuves démontrent l'usage de la marque non enregistrée dans la vie des affaires pendant trois ans, mais ne couvrent pas les deux dernières années précédant la date de dépôt de la demande en nullité. La division d'annulation a retenu qu'un signe antérieur non enregistré invoqué dans une action en nullité doit être utilisé à la date de dépôt de la demande. Dans la mesure où, pour de tels signes, l'usage constitue la considération de fait justifiant l'existence du droit, la même considération de fait doit encore exister, et être démontrée, à la date de dépôt de la demande en nullité (paragraphes 25 à 28 de la décision d'annulation). La chambre a confirmé les conclusions de la division d'annulation, ajoutant que la règle 19, paragraphes 1 et 2, point d), du règlement n° 2868/95 (devenue l'article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, point d), du RDMUE, dispose que lorsqu'une opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'opposant doit produire la preuve, notamment, de sa «permanence» au cours du délai fixé par l'Office pour présenter ou compléter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur dans ce délai, l'opposition est rejetée comme infondée. Selon la chambre, ces dispositions s'appliquaient <i>mutatis mutandis</i> aux procédures en annulation (paragraphe 15 de la décision de la chambre de recours).	

Comme exposé ci-dessus, l'exigence d'un usage du signe dans la vie des affaires doit être interprétée à la lumière du droit de l'Union. Elle doit être distinguée des exigences prévues par les législations nationales applicables, qui peuvent fixer des exigences spécifiques concernant l'**intensité de l'usage**.

L'exigence d'usage applicable à l'échelle de l'Union européenne, telle que prescrite par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, s'applique indépendamment du fait que la législation nationale admette ou non l'interdiction d'une marque plus récente sur la base du seul enregistrement d'un signe, c'est-à-dire sans aucune exigence quant à son usage. Dans l'exemple ci-dessous, l'opposant s'était fondé sur l'enregistrement d'un nom commercial à l'échelle nationale, mais n'avait pas démontré que le signe était utilisé dans la vie des affaires:

Signe antérieur	Affaire n°
«NACIONAL» (nom d'établissement portugais)	R 693/2011-2
Aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le fait que l'opposant puisse, conformément au droit portugais, avoir acquis des droits exclusifs pleinement opposables à des marques plus récentes sur la base de l'enregistrement d'un «nom d'établissement» ne l'exonère pas de l'obligation de démontrer que le signe en question a fait l'objet d'un usage dans la vie des affaires dont la portée ne soit pas seulement locale. Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit portugais applicable n'est pas suffisant, en soi, pour l'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE (paragraphes 20-26).	

En fonction de la législation nationale applicable, il est possible qu'un opposant doive prouver non seulement que le signe invoqué est utilisé dans la vie des affaires (ceci constituant une exigence du droit de l'Union), mais également qu'il a été **enregistré auprès des autorités nationales compétentes**. Il ne serait pas suffisant de satisfaire à l'exigence européenne d'«usage dans la vie des affaires» sans satisfaire à celle de l'enregistrement. Toutefois, en vertu de certaines législations nationales, des droits au titre d'une raison sociale peuvent être invoqués dès lors que la raison sociale a été utilisée avant l'inscription de l'entité au registre des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous, l'opposant a invoqué des droits antérieurs afférents à une raison sociale

utilisée dans la vie des affaires en Allemagne qui n'était pas enregistrée à la date de dépôt de la demande de MUE contestée:

Signe antérieur	Affaire n°
«Grain Millers GmbH & Co. KG» (raison sociale allemande)	T-430/08
L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, la raison sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour de la «farine, notamment farine de blé et de seigle». L'opposant a donc revendiqué le nom d'une GmbH (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> , société à responsabilité limitée en français). Sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (<i>GmbH-Gesetz</i>), le requérant a affirmé qu'une GmbH n'existait pas avant son enregistrement et que l'opposant n'était donc pas habilité à invoquer son nom commercial à l'appui de son opposition puisque la société n'avait été enregistrée qu'après le dépôt de la demande de MUE contestée. Le Tribunal a adopté une position différente et retenu que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, le droit sur un nom commercial existe conformément à l'article 5, paragraphe 2, du <i>Markengesetz</i> dès le premier usage dans la vie des affaires, et ce sans obligation d'enregistrement (point 36).	

Un signe est utilisé dans la vie des affaires dès lors que cet usage intervient dans le contexte d'une **activité commerciale visant à un avantage économique** et non dans le domaine privé.

Partant, l'Office rejettera une opposition en l'absence d'usage réel du signe invoqué. Dans les exemples ci-dessous, l'opposant n'a pas satisfait à cette exigence fondamentale:

Signe antérieur	Affaire n°
Octopussy (titre de film, dont l'usage dans la vie des affaires, notamment en Allemagne, est invoqué)	R 526/2008-4
L'opposant a simplement présenté des informations générales expliquant le contenu du film, ses personnages, des chiffres bruts, des offres vidéos sur Internet et des publicités sans aucune précision sur le marché pertinent. Les informations relatives au chiffre d'affaires sont également insuffisantes car elles constituent une référence trop générale aux activités exercées par l'opposant et ne précisent pas le type d'activité ou le territoire concernés. Pour la même raison, les chiffres d'un périodique concernant les recettes générées par le film étaient sans rapport avec l'usage du signe en Allemagne. Les autres articles de presse fournis par l'opposant concernent des sujets ne pouvant pas corroborer l'usage du signe dans les États membres indiqués. Les accords de licence de merchandising ne constituent pas une preuve de l'usage du signe comme titre de film. Enfin, le simple fait que le film ait rencontré un succès mondial ne peut se substituer à l'obligation de l'opposant d'apporter des preuves concrètes concernant les États membres dans lesquels il invoque une protection au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE (paragraphe 26).	

Signe antérieur	Affaire n°
«lucky-pet.de» (nom de domaine allemand)	R 275/2011-1
L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le nom de domaine «lucky-pet.de» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour des «carpettes pour animaux; services de vente au détail concernant des articles pour animaux domestiques». Il n'a pas été démontré que le nom de domaine ait fait l'objet d'un usage autre que local pour les produits et services demandés. Les factures fournies et le catalogue montrent uniquement l'adresse internet www.lucky-pet.de , mais ne prouvent pas	

que le site internet www.lucky-pet.de ait reçu des visites et, s'il en avait reçu, dans quelles proportions. Aucun document n'affirme ni ne démontre que de nombreuses personnes ont visité le site internet et commandé des produits par courrier électronique (paragraphe 31).

3.3.2.2 Portée de l'usage qui n'est pas seulement locale

Les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, peuvent uniquement être invoqués si la portée de leur usage n'est pas seulement locale. Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, c'est-à-dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes commerciaux identifiant l'origine commerciale. Conformément à l'article 38 du RMUE, les titulaires de droits dont l'usage est seulement de portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu de la législation nationale applicable.

La question de savoir si la portée de l'usage d'un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l'application d'une norme européenne uniforme (arrêt du 18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Le Tribunal a retenu que la portée d'un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d'identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la **dimension géographique** de la portée du signe, c'est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l'activité économique de son titulaire, ainsi que cela ressort d'une interprétation textuelle de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la **dimension économique** de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l'intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu'élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (arrêts du 24/03/2009, T-318/06 - T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; et du 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

La Cour de justice a précisé que la portée d'un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s'il en était ainsi, un signe dont l'étendue de la protection n'est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l'enregistrement d'une MUE, et ce alors même qu'il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d'une manière marginale. Le signe doit être effectivement utilisé d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cet usage ait lieu sur une **partie importante de ce territoire** (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Toutefois, il n'est pas possible d'établir a priori, de façon abstraite, quelle partie d'un territoire doit être utilisée comme référence pour prouver que l'usage d'un signe n'est pas seulement local. Par conséquent, l'appréciation de la portée du signe doit être réalisée *in concreto*, selon les circonstances de chaque affaire.

Partant, le critère de la «**portée autre que seulement locale**» constitue plus qu'un **examen géographique**. L'**impact économique** de l'usage du signe doit aussi être évalué. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:

- a) l'intensité de l'usage (ventes réalisées sous le signe);
- b) la durée de l'usage;
- c) l'éventail des produits (sur le territoire des clients);
- d) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.

Dans les exemples suivants, il a été retenu que tant la dimension géographique que la dimension économique de l'usage du signe étaient conformes aux normes:

Signe antérieur	Affaire n°
«PORTO» (appellation d'origine portugaise)	Opposition B-998 510 (confirmée par la décision de la chambre de recours R 1101/2009-2)
<p>Les éléments de preuve produits, ainsi que le volume et le contenu de la législation, de la réglementation et des certificats d'immatriculation, indiquent que le porto a été et est encore utilisé comme une appellation d'origine pour du vin. Il ressort clairement de l'ensemble des éléments de preuve que la portée de l'appellation d'origine n'est pas seulement locale, mais a au contraire un impact international, tel que le reflète son histoire et son usage comme moyen d'attirer des touristes. La promotion de l'appellation d'origine s'est notamment déroulée par l'intermédiaire des établissements «SOLAR DO VINHO DO PORTO» à Lisbonne et Porto, ainsi que par l'intermédiaire de «PORT WINE ROUTE», dans la région du Douro. Compte tenu de ce qui précède, l'Office conclut que l'opposant a démontré avoir utilisé ses appellations d'origine dans la vie des affaires et que l'usage n'était pas de portée seulement locale.</p>	

S'agissant de la dimension géographique de l'usage du signe, en général, ni le territoire d'une seule ville, aussi grande fût-elle, ni un district régional ni une province n'ont une portée qui n'est pas seulement locale. Il dépendra des circonstances de l'affaire (voir exemples ci-dessous). L'arrêt déterminant à cet égard est celui rendu par le Tribunal dans l'affaire «GENERAL OPTICA»; l'usage du signe était confiné à une localité spécifique et, partant, était insuffisant pour satisfaire aux exigences prescrites:

Signe antérieur	Affaire n°
Generalóptica (nom d'établissement portugais)	Affaires jointes T-318/06 à T-321/06
<p>Il ne ressort pas des preuves fournies par l'opposant que la portée du signe invoqué en l'espèce n'est pas seulement locale au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ainsi que la chambre de recours l'a constaté au paragraphe 33 des décisions attaquées, il résulte des documents présentés par l'opposant, que, au moment de demander l'enregistrement des deux premières marques de l'UE, le signe en question n'était utilisé depuis presque dix ans que pour désigner un établissement ouvert au public dans la localité portugaise de Vila Nova de Famalicão, laquelle compte 120 000 habitants. Malgré ses explications lors de l'audience, la requérante n'a apporté aucun élément permettant d'attester de sa connaissance parmi les consommateurs, ni de ses rapports commerciaux en dehors de la localité susmentionnée. De même, la requérante n'a pas démontré qu'elle ait développé une quelconque activité publicitaire afin d'assurer la promotion de son établissement en dehors de ladite ville. Il y a donc lieu d'estimer que le nom d'établissement Generalóptica a une portée strictement locale au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE (point 44).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marques non enregistrées au Royaume-Uni)	R 354/2009-2 R 355/2009-2
<p>Le fait que la demanderesse en nullité a été impliquée dans l'acquisition, la location et la gestion de portefeuilles de biens nationaux d'institutions et de sociétés britanniques majeures prouve que l'usage n'était pas de portée seulement locale. Il est pertinent que l'usage soit limité à Londres dans le sens où Londres est le siège de presque toutes les institutions et entités gouvernementales et le lieu d'implantation de la City, l'un des premiers centres financiers au monde. La dimension économique de la portée du signe a été importante puisque, au milieu des années 2000, la demanderesse en nullité gérait déjà plus d'un milliard de dollars US de capitaux propres. De surcroît, le groupe de destinataires connaissant le signe était important puisqu'il incluait les principaux acteurs du secteur financier et des institutions publiques britanniques. L'exposition donnée au signe est elle aussi importante, comme le démontre la couverture de presse nationale et spécialisée. Partant, l'usage dans la vie des affaires n'a pas une portée seulement locale (paragraphes 49-51).</p>	


La notion selon laquelle l'usage dans la vie des affaires du signe invoqué doit être prouvé sur le territoire de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels la protection est demandée n'est pas incompatible avec l'usage du signe en relation avec des **transactions commerciales transfrontalières**:

Signe antérieur	Affaire n°
GRAIN MILLERS (nom commercial allemand)	T-430/08
<p>L'utilisation d'un nom commercial dans le cadre de l'importation de produits depuis un autre État membre (en l'espèce, des documents relatifs à la transaction conclue par l'opposant concernant l'importation de blé de Roumanie en Allemagne) constitue effectivement un usage dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique dans la mesure où l'import-export constitue une activité normale et courante d'une entreprise, impliquant nécessairement au moins deux États (point 41).</p>	

Dans les exemples ci-dessous, l'opposant n'avait pas démontré que la **dimension économique** de l'usage des signes concernés était suffisante pour satisfaire aux exigences légales en vigueur:

Signe antérieur	Affaire n°
BUD (appellation d'origine protégée en France et en Autriche)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T- 309/06 RENV
<p>Quatre factures d'un montant très faible concernant uniquement trois villes et dépourvues de toute publicité ne remplissaient pas la condition relative à l'usage dans la vie des affaires d'un signe dont la portée n'est pas seulement locale (point 56). La même conclusion s'appliquait à l'Autriche, le Tribunal ayant estimé que l'utilisation était limitée à des livraisons de 12 à 25 hectolitres par an, pour un chiffre d'affaires minime (environ 1 200 EUR) et effectuées presque exclusivement à Vienne (points 59-61).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
<p>BRIGHTON (marque non enregistrée dans plusieurs États membres)</p>	R 408/2009-4
<p>Le graphique des ventes fourni par l'opposant montre que les activités commerciales dans les États membres concernés ne sont pas constantes dans le temps dans la mesure où aucune vente n'a été réalisée certaines années et les recettes sont effectivement très faibles pour d'autres. Partant, les chiffres des ventes montrent que l'opposant n'était pas capable de maintenir une intensité de l'usage des signes au cours de trois années consécutives. Dans cette situation, il est peu probable que le public ait été en mesure de mémoriser la marque comme une indication d'origine. L'opposant n'a pas présenté de preuves concernant la publicité et la promotion des marques effectuées dans les États membres concernés, ou d'autres éléments montrant que les signes en question se sont établis sur le marché dans une mesure insuffisante pour justifier l'acquisition de droits exclusifs afférents à des marques non enregistrées (paragraphes 12-21).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
 <p>(marque grecque non enregistrée)</p>	R 242/2010-1
<p>Bien que les documents confirment que la portée géographique de la marque est la Grèce, les preuves relatives à la période de l'usage allégué sont manifestement insuffisantes. Le document le plus récent date de 1997, soit sept ans avant le dépôt de la demande contestée. De plus, les documents les plus récents sur lesquels apparaît la marque «ESKIMO» sont les factures datées de 1991 à 1994, qui ne reflètent que les ventes d'un peu moins de 100 unités au cours de ces quatre années, ce qui ne peut être jugé suffisant pour démontrer l'usage de la marque par l'opposant comme identificateur d'entreprise (paragraphes 27-28).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
<p>Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (raison sociale portugaise)</p>	R 274/2012-5
<p>Trois factures, adressées à des sociétés dans la région de Porto au Portugal, pour un montant total de 16 314 EUR, ne suffisent pas à démontrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires compte tenu du niveau de prix des matériaux de construction et des services de construction en général (paragraphes 20-23).</p>	

3.3.2.3 Nature de l'usage

Pour que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE puisse être invoqué, l'usage d'un signe doit avoir lieu conformément à la **fonction** essentielle de ce signe. Cela signifie que si un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, la preuve de l'usage du signe comme raison sociale ne suffit pas pour étayer le droit antérieur.

Dans l'exemple ci-dessous, la preuve démontre l'usage d'un signe dont la fonction ne correspond pas à celle du signe invoqué:

Signe antérieur	Affaire n°
JAMON DE HUELVA (nom commercial espagnol)	R 1714/2010-4
La preuve fournie pour étayer l'usage de «Jamón de Huelva» concerne presque exclusivement la désignation d'origine «Jamón de Huelva». Les désignations d'origine sont des concepts juridiques très différents des appellations commerciales puisque, au lieu d'identifier une origine commerciale particulière, il s'agit d'indications géographiques relatives à un produit agricole ou alimentaire dont les qualités ou caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à l'environnement géographique dans lequel ils sont produits, traités ou préparés. Il convient de rejeter l'opposition fondée sur l'usage en Espagne du nom commercial «Jamón de Huelva» au motif que les preuves fournies ne portent pas sur ce concept juridique et n'identifient pas une activité commerciale particulière, mais plutôt des activités relatives à une désignation d'origine et le commissariat aux comptes afférent (paragraphes 34-37).	

L'exigence selon laquelle le signe doit être utilisé dans la vie des affaires pour sa propre fonction économique spécifique n'exclut pas que ce même signe puisse être utilisé à d'autres fins.

Il est de pratique courante sur le marché d'utiliser une raison sociale ou un nom commercial comme une marque, seul ou en association avec d'autres identificateurs de produits. C'est le cas des «marques génériques», c'est-à-dire des indications qui coïncident généralement avec la raison sociale ou le nom commercial du fabricant et qui non seulement identifient le produit ou le service en tant que tel, mais établissent aussi un lien direct entre une ou plusieurs gammes de produits/services et une entreprise particulière.

Partant, selon les circonstances particulières de l'affaire, dans une affaire dans laquelle un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, l'usage du même signe comme raison sociale ou nom commercial peut également remplir la fonction d'indication de l'origine des produits ou services concernés (et donc la fonction de marque), pour autant que le signe soit utilisé de façon à établir un lien entre le signe qui constitue la raison sociale ou le nom commercial de l'entreprise et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, par analogie, arrêt du 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE continue de s'appliquer aux oppositions fondées sur des indications géographiques déposées avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire, l'opposant est toujours tenu de **prouver que l'indication géographique est utilisée dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale** (voir paragraphe 5.1 ci-après). L'usage doit être fait conformément à la fonction essentielle d'un tel signe, à savoir **garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques** (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147 et 149, respectivement). C'est pour cette raison que les documents mentionnant une indication géographique exclusivement dans un contexte non lié à la vie des affaires ne sont pas suffisants aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

3.4 Droit antérieur

Le droit invoqué au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être antérieur à la demande de MUE. Pour déterminer quel droit litigieux est le plus ancien, il convient de comparer les dates pertinentes auxquelles les droits ont été acquis.

- Pour la **demande de MUE**, il s'agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité invoquée valablement (ci-après la «date de la MUE»). Les revendications d'ancienneté, même si elles concernent l'État membre dans lequel l'existence de l'autre droit antérieur est invoquée, ne sont pas pertinentes.
- S'agissant du **droit visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE**, la date décisive est la date pertinente d'acquisition de droits exclusifs en vertu de la législation nationale [arrêt du 07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, (§ 70), dans lequel le Tribunal a confirmé le rejet par la chambre des preuves présentées par le demandeur en nullité, qui portaient sur des périodes ultérieures à la demande de MUE du titulaire].

Si la législation nationale dispose qu'un simple usage suffit, celui-ci doit avoir débuté avant la date de la MUE. Si une reconnaissance dans la vie des affaires ou une réputation sont requises, celles-ci doivent avoir été acquises avant la date de la MUE. Lorsque ces conditions ne sont satisfaites qu'après la date de la MUE, l'opposition doit être rejetée.

3.5 Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente en vertu du droit applicable

Les droits antérieurs relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont protégés s'ils confèrent à leurs titulaires, en vertu de la législation applicable, le droit d'interdire l'usage d'une marque antérieure.

À cette fin, il est nécessaire tout d'abord de prouver, de manière abstraite, qu'en vertu du droit applicable, des droits tels que ceux en cause sont des droits exclusifs qui peuvent faire l'objet d'une exécution à titre conservatoire contre des marques plus récentes et ensuite de prouver que, dans l'affaire en cause, les conditions pour obtenir une ordonnance de référé étaient réunies (étendue de la protection), si la demande de MUE contestée était utilisée sur le territoire en question (arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Les deux questions doivent être tranchées en fonction du droit applicable.

3.5.1 Le droit d'interdire l'usage

En vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le signe doit donner à son titulaire le droit d'interdire l'*utilisation* d'une marque plus récente. L'Office, cependant, applique cette disposition au sens large, en se basant sur une interprétation orientée par sa finalité, ce qui signifie qu'une opposition fondée sur des dispositions de la législation nationale relatives à l'interdiction de l'*enregistrement* d'une marque plus récente ne serait pas automatiquement rejetée.

Dans plusieurs affaires, le Tribunal et les chambres de recours ont convenu qu'une disposition interdisant l'enregistrement d'une marque plus récente pouvait être valablement invoquée au cours de la procédure d'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE:

Affaire	Disposition invoquée	Raisonnement
T-453/11	Articles L 714-3 et L 711-4 du Code	Selon le Tribunal, «[i]l n'est pas contesté que le droit d'obtenir l'annulation d'une marque plus récente sur le

Affaire	Disposition invoquée	Raisonnement
LAGUIOLE (181/2007-1) MB	français de propriété intellectuelle	fondement d'une dénomination sociale <i>comprend a fortiori le droit de s'opposer à l'utilisation de cette marque</i> » (point 37).
T-124/09	Article 12, paragraphe 1, point b), du Code italien de propriété industrielle	Le Tribunal a fondé sa décision sur la législation nationale qui permet de «s'opposer à l'enregistrement d'un signe en tant que marque» (point 21).
R 619/2014-2 TdIH	Article 9, paragraphe 1, point d), de la loi espagnole sur les marques	La chambre a décidé que «bien que les articles 90 et 9, paragraphe 1, point d), de la loi espagnole sur les marques ne prévoient peut-être pas explicitement le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente, ils le prévoient <i>implicitement</i> ». Il serait absurde, en présence des conditions requises par les articles en question, que le titulaire d'une dénomination commerciale antérieure ait le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente mais qu'il ne puisse pas interdire son utilisation, compte tenu du fait que la confusion ne se produit pas dans le registre mais sur le marché (paragraphe 24).
R 2100/2011-2 TdIH	Article 7, paragraphe 1, point g), de la loi tchèque sur les marques	La chambre a fondé sa décision sur une disposition nationale qui prévoit que les titulaires de marques non enregistrées acquises par l'usage ont le droit «d'interdire les marques plus récentes» au motif que les marques non enregistrées acquises par l'usage dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement jouissent d'une protection identique à celle d'une marque tchèque enregistrée (paragraphe 40 et 41)
R 2216/2014-2	Article 239, paragraphes 1 et 2, du Code portugais de la propriété industrielle	La chambre a fondé sa décision sur une disposition nationale interdisant l'enregistrement d'une marque plus récente. Elle a affirmé que la loi portugaise conférerait un droit en ce qui concerne les signes en conflit fondé sur «une dénomination sociale ou une raison sociale et d'autres signes distinctifs» et que l'étendue de la protection de ce droit antérieur était la même que pour des marques enregistrées. En d'autres termes, il s'agit d'un motif de refus lorsqu'il est cité dans le cadre d'une procédure d'opposition s'il concerne une reproduction, une imitation ou simplement un élément caractéristique de celles-ci et qu'il est susceptible d'induire le consommateur en erreur. Une demande de marque communautaire similaire qui est de nature à prêter confusion relève donc de cette définition (paragraphe 34 et 35).
R 1027/2012-2 TdIH	Article 9, paragraphe 1, point d), de la loi espagnole sur les marques	La chambre a fondé sa décision sur les dispositions de la loi espagnole sur les marques, en vertu desquelles la protection conférée à une dénomination commerciale espagnole non enregistrée et à la dénomination sociale d'une personne morale autorise son titulaire à s'opposer à l'enregistrement ou à déposer une demande en nullité des dénominations commerciales ou des marques espagnoles plus récentes (paragraphe 37).

Affaire	Disposition invoquée	Raisonnement
R 1529/2010-1 GLADIATOR/GLADI ATOR MB	Loi tchèque n° 441/2003 Coll. du 3 décembre 2003 sur les marques, article 7, paragraphe 1, point g).	La chambre a fondé sa décision sur une disposition en vertu de laquelle une marque sera refusée à l'enregistrement sur opposition d'un utilisateur d'un signe non enregistré ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques ou similaires, qui est identique ou similaire au signe visé par la demande, si le signe antérieur a une portée qui n'est pas seulement locale et que le droit d'utiliser ce signe a été conféré avant la date de demande d'enregistrement de la marque en question (paragraphe 19).

Plusieurs éléments étayent cette approche: on peut soutenir que le droit d'interdire l'enregistrement d'un signe plus récent implique a fortiori l'interdiction d'utiliser ce signe sur le marché. L'enregistrement peut être considéré comme la première forme ou pour le moins comme une indication de la volonté d'utiliser une marque (la finalité d'un signe distinctif est d'identifier des produits ou des services et non pas de rester dans le registre). Le droit d'interdire l'enregistrement comprend donc le droit d'interdire l'utilisation. Il est important à cet égard que la législation nationale renferme des dispositions qui protègent les marques non enregistrées.

3.5.2 Étendue de la protection

Pour de nombreux droits, voire la plupart des droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, les prérequis des réglementations nationales sont assez similaires à ceux utilisés pour la résolution des conflits entre marques bien connus des examinateurs de l'Office, à savoir le risque de confusion, l'atteinte à la renommée ou au caractère distinctif.

Par exemple, les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes dans le cas où il existerait un risque de confusion et, dès lors, selon les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l'identité ou la similitude des signes, l'identité ou la similitude des produits ou services, etc. Dans ces cas, les critères retenus par les tribunaux et par l'Office pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, du RMUE, peuvent être aisément transposés à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, à moins que la partie soutienne que la jurisprudence pertinente des tribunaux nationaux suit une approche différente.

Lorsque la législation nationale applicable accorde aux marques non enregistrées une protection différente de celle prévue à l'article 8, paragraphe 1, du RMUE, l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué est fonction des dispositions de la législation nationale. Si, par exemple, la législation nationale applicable accorde également, sous certaines conditions, la protection aux marques non enregistrées pour des produits et services différents, la même protection sera octroyée au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

4 Preuve de la législation applicable au signe

4.1 La charge de la preuve

Conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les affaires *inter partes*, il revient à la partie formulant une réclamation ou une allégation particulière de fournir à l'Office les faits et arguments nécessaires pour étayer la réclamation. Contrairement aux autres motifs visés à l'article 8 du RMUE, l'article 8, paragraphe 4, du RMUE ne précise pas les conditions régissant l'acquisition et l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué. Il s'agit d'une disposition-cadre, et il appartient à l'opposant de produire les dispositions pertinentes de la législation applicable.

L'article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE prévoit que si une opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, l'opposant doit produire, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection de ce droit, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d'un État membre, et une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s).

Il ressort de la législation et de la jurisprudence du Tribunal qu'il incombe à l'opposant de s'appuyer sur le contenu de la législation nationale pertinente et de démontrer qu'il aurait réussi à interdire l'usage d'une marque plus récente en vertu de cette législation nationale:

À cet égard, il convient de rappeler que l'article 8, paragraphe 4, point b), du règlement n° 40/94 [désormais article 8, paragraphe 4, point b), du RMUE] énonce la condition aux termes de laquelle, selon le droit de l'État membre qui est applicable au signe invoqué au titre de cette disposition, ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

En outre, conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu l'article 95, paragraphe 1, du RMUE], la charge de prouver que cette condition est remplie incombe à l'opposant devant l'Office.

Dans ce contexte et s'agissant des droits antérieurs invoqués, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale alléguée au soutien de l'opposition et des décisions juridictionnelles rendues dans l'État membre concerné et que, sur ce fondement, l'opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permet d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

(Arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Le Tribunal a estimé que, dans les demandes en nullité présentées au titre de l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 60, paragraphe 2, du RMUE), il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un droit antérieur protégé par la législation nationale

de présenter à l'Office non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande

l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une MUE en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation»

(Arrêts du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; et du 27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Bien que ces arrêts fassent référence à la procédure de nullité visée à l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu l'article 60, paragraphe 2, du RMUE), étant donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMUE concerne également l'application de droits antérieurs protégés en vertu de la législation européenne ou du droit de l'État membre applicable au signe en cause, la jurisprudence citée s'applique également aux oppositions formées au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l'Office de comprendre et d'appliquer le contenu de cette législation, les conditions d'obtention de la protection et l'étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d'exercer son droit de défense. Il peut également s'avérer particulièrement utile de présenter des preuves de la jurisprudence pertinente et/ou de la jurisprudence interprétant la législation invoquée.

L'Office doit évaluer de manière efficace l'applicabilité du motif de refus invoqué. Afin de garantir l'application correcte du droit invoqué, il a le pouvoir de vérifier, par tout moyen qu'il juge approprié, la teneur, les conditions d'application et la portée des dispositions du droit applicable invoqué par l'opposant (arrêt du 27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), tout en respectant le droit des parties d'être entendues. Si, après vérification des preuves présentées, l'Office est d'avis que l'interprétation ou l'application du droit invoqué proposée par les parties est inexacte, il peut produire des éléments nouveaux et/ou supplémentaires. Afin de respecter le droit des parties d'être entendues, l'Office les invitera à formuler des observations sur ces éléments, le cas échéant.

Ce pouvoir de vérification se limite à garantir **l'application correcte de la législation dont se prévaut l'opposant**. Par conséquent, il n'exonère par l'opposant de la charge de la preuve et ne peut servir à le remplacer en ce qui concerne son obligation de citer la législation pertinente aux fins de l'affaire (voir la décision du 2 juin 2014, R 1587/2013-4 GROUP, § 26, et la décision du 30 juin 2014, R 2256/2013-2, (+) ENERGY/ENERGETIX, § 26).

4.2 Moyens et niveau de preuve

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le droit applicable peut être le droit d'un État membre ou la législation de l'Union européenne.

4.2.1 Droit national

Concernant le droit national, l'opposant doit produire:

a) **les dispositions du droit applicable:**

- sur les **conditions d'acquisition des droits** (s'il existe une exigence d'usage et, dans l'affirmative, le niveau d'usage requis; s'il existe une exigence d'enregistrement, etc.); et

- sur **l'étendue de la protection du droit** (si elle confère le droit d'interdiction de l'usage; les préjudices envers lesquels la protection est accordée, par exemple le risque de confusion, une représentation trompeuse, un avantage indu, l'évocation);

b) **les éléments prouvant le respect des conditions:**

- d'**acquisition** (habilitation; acquisition antérieure; si le droit antérieur est en vigueur ou non; preuve de l'usage s'il est fondé sur l'usage; preuve de l'enregistrement s'il est fondé sur l'enregistrement, etc.); et
- de **l'étendue de la protection** (faits, preuves et/ou arguments selon lesquels les exigences fixées par la législation applicable pour une interdiction de l'usage sont satisfaites, par exemple la nature des produits, des services ou de l'activité commerciale protégés par le droit antérieur et leur lien avec les produits ou services contestés; un argument pertinent démontrant l'existence d'un risque de préjudice).

Tout d'abord, en ce qui concerne les dispositions du droit applicable [voir point 4.2.1, point a) ci-dessus], l'opposant doit fournir une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. Il doit fournir la *référence* à la disposition juridique pertinente (le numéro de l'article ainsi que le numéro et l'intitulé de la législation) et le *contenu* (texte) de cette disposition juridique, en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) (par exemple, des extraits d'un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l'Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l'éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE)².

L'opposant étant tenu de **prouver** le contenu de la **législation applicable, il doit la produire dans la langue d'origine**. Si cette langue n'est pas la langue de la procédure, il doit également fournir une **traduction complète** des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE). Cependant, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne saurait remplacer l'original. Par conséquent, la traduction seule n'est pas considérée comme suffisante pour démontrer la pertinence du droit invoqué. L'article 7, paragraphe 4, du RDMUE exige que les dispositions du droit national applicable régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection, y compris les preuves accessibles en ligne, soient présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite dans le même délai que celui qui est fixé **pour le dépôt du document original**. Les mêmes règles sont applicables lorsque l'opposant fournit une indication du contenu de la législation nationale pertinente en indiquant la source en ligne correspondante reconnue par l'Office.

² Pour plus d'informations, voir Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, point 4.2.4.3

Lorsque l'opposant entend se prévaloir de la jurisprudence nationale interprétant la législation invoquée, il doit produire des informations pertinentes suffisamment détaillées (par exemple une copie de la décision invoquée ou des extraits des commentaires juridiques). Les règles en matière de traduction s'appliquent également à ces preuves, y compris lorsque l'opposant produit lesdites preuves en indiquant la source en ligne correspondante reconnue par l'Office.

En second lieu, en ce qui concerne les éléments prouvant le respect des conditions de la législation applicable [voir le point b) ci-dessus], outre les preuves pertinentes d'acquisition du droit invoqué, l'opposant doit présenter des preuves attestant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites et, plus particulièrement, avancer des arguments pertinents quant aux raisons pour lesquelles il aurait réussi à interdire l'usage de la marque contestée en vertu de la législation applicable. La simple production de la législation nationale n'est pas considérée comme suffisante, car il n'appartient pas à l'Office d'avancer des arguments pertinents en lieu et place de l'opposant.

En outre, dans une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, ce qui importe est de savoir si les dispositions pertinentes de la législation conférant à l'opposant le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente s'appliqueraient à la marque contestée de manière abstraite, et non de savoir si l'usage de la marque contestée pourrait être réellement interdit. Par conséquent l'argument invoqué par le demandeur dans sa défense, selon lequel l'opposant n'avait jusque-là pas invoqué ou pas été en mesure d'interdire l'usage concret de la marque contestée sur le territoire pertinent ne peut être retenu (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191 et 193).

Sur la base de ce qui précède, l'Office rejette l'opposition si:

- l'opposant invoque un droit mais n'inclut pas de **référence** à une législation nationale spécifique et/ou à une disposition juridique protégeant ce droit (par exemple, l'opposant indique uniquement que l'opposition est fondée sur une désignation commerciale en Allemagne ou que l'opposition fondée sur une désignation commerciale en Allemagne est protégée en vertu de la loi allemande relative aux marques); ou
- l'opposant fournit une référence à la législation nationale et aux dispositions juridiques applicables, mais cette référence est incomplète: les dispositions juridiques indiquent uniquement les conditions régissant **l'acquisition** du droit mais pas **l'étendue de la protection** de ce droit (ou inversement) (par exemple, l'opposant indique que l'opposition est fondée sur une désignation commerciale en Allemagne protégée en vertu de l'article 5 de la loi allemande relative aux marques, qui fixe les conditions d'acquisition du droit, mais la référence aux conditions concernant l'étendue de la protection, à savoir l'article 15 de la loi allemande relative aux marques, fait défaut); ou
- l'opposant fournit la référence à la disposition juridique pertinente mais ne produit pas le **contenu** (libellé) de la disposition juridique (par exemple, les observations de l'opposant font référence à la loi allemande relative aux marques mais n'incluent pas le contenu de cette loi); ou
- l'opposant ne fournit le contenu de la disposition juridique que dans la langue de la procédure et non dans la **langue d'origine** (par exemple, la langue de la

procédure est l'anglais, mais le texte de la loi allemande n'est produit qu'en anglais, et non en allemand); ou

- l'opposant ne fournit pas ou pas suffisamment de preuves de l'acquisition du droit invoqué ou ne fournit pas d'arguments quant aux raisons pour lesquelles il satisfait aux conditions régissant l'étendue de la protection (par exemple, l'opposant fait référence aux dispositions juridiques pertinentes et fournit leur contenu dans la langue d'origine et leur traduction dans la langue de procédure, mais ne fournit pas ou pas suffisamment de preuves de l'acquisition de la protection ou n'indique pas si le droit satisfait aux conditions sur l'étendue de la protection).

4.2.2 Droit de l'Union européenne

Les exigences visées ci-dessus s'appliquent également au droit de l'Union européenne, hormis le fait que l'opposant n'est pas tenu de produire le contenu (libellé) de l'acte invoqué. L'opposant doit cependant produire les éléments prouvant le respect des conditions fixées dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne [point b) ci-dessus].

5 Article , paragraphe 6, du RMUE - protection des indications géographiques

La fonction essentielle de la protection d'une indication géographique consiste à garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui s'y rapportent (arrêt du 29/03/2011, C-96/09, Bud, EU:C:2011:189, § 147).

Une indication géographique est une indication qui identifie un produit comme étant originaire d'une zone géographique particulière, dans les cas où une qualité, la renommée ou une autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.

La législation de l'Union établit une distinction entre les «appellations d'origine protégée» (AOP), pour lesquelles la qualité ou les caractéristiques du produit sont **essentiellement ou exclusivement liées** à un environnement géographique particulier, et les «indications géographiques protégées» (IGP), pour lesquelles une qualité, renommée ou autre caractéristique **déterminée** du produit est **essentiellement liée** à son origine géographique, sans que les étapes de production, de transformation ou de préparation ne se déroulent nécessairement toutes dans la même région³. En substance, les AOP ont un lien plus étroit avec la zone géographique de production. La distinction n'a toutefois aucune incidence sur l'étendue de la protection, qui est identique pour les AOP et les IGP. Aux fins du présent chapitre, le terme «indication géographique» (IG) est utilisé pour faire référence aux AOP et aux IGP en général.

³ Les IG pour les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés sont protégées par le droit de l'Union uniquement comme IGP et non comme AOP.

Pour une présentation générale des indications géographiques, voir les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus – article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

5.1 Relation entre l'article 8, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 6, du RMUE

Le règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire (ci-après le «règlement modificatif») a introduit l'article 8, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 8, paragraphe 6, RMUE) comme motif spécifique d'opposition pour les IG. Auparavant, ces dernières pouvaient constituer la base d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE en tant qu'«un autre signe utilisé dans la vie des affaires». Toutefois, l'introduction de ce motif spécifique suppose qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement n° 207/2009⁴ (devenu l'article 8, paragraphe 6, RMUE), les IG ne peuvent être invoquées que dans le cadre du nouveau motif. Les IG ne peuvent plus constituer la base d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, même si le libellé de ladite disposition n'a pas été modifié.

Toutefois, si un opposant forme une opposition sur la base d'une IG après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, dans laquelle il invoque de manière erronée l'article 8, paragraphe 4, du RMUE comme motif d'opposition, l'Office examinera l'opposition, dans la mesure où elle se fonde clairement sur une IG, comme si le motif invoqué était l'article 8, paragraphe 6, du RMUE. En pareil cas, l'acte d'opposition ne laisse aucun doute quant à l'intention de l'opposant d'invoquer le motif d'opposition pour la protection des IG antérieures.

Les oppositions fondées sur les IG déposées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 8, paragraphe 6, RMUE) continueront d'être examinées selon les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE. À défaut de dispositions transitoires, l'article 8, paragraphe 4 bis, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 8, paragraphe 6, du RMUE) s'applique dans les cas d'oppositions déposées à partir de son entrée en vigueur, indépendamment de la question de savoir si la demande contestée de MUE a été déposée ou possède une date de priorité se situant avant ou après cette entrée en vigueur.

L'article 8, paragraphe 6, du RMUE est libellé comme suit:

Sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation applicable à exercer les droits qui découlent d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoient la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques:

- i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union

⁴ 23 mars 2016

européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;

- ii) cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.»

Le nouveau motif d'opposition pour les IG précise ce type spécifique de droit antérieur, son titulaire et sa date de priorité. Toutefois, hormis ces particularités évidentes, la seule grande différence entre l'article 8, paragraphe 4, et l'article 8, paragraphe 6, du RMUE est que ce dernier **n'oblige pas l'opposant à prouver l'usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.**

Les autres conditions, à savoir, le droit et la preuve de la loi applicable, s'appliquent ainsi qu'il a été expliqué aux points 3.1 et 4 ci-dessus, respectivement.

La suite de ce chapitre aborde les particularités des IG en tant que base de l'opposition.

5.2 Types d'IG relevant de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE

Les IG sont protégées à plusieurs niveaux, dans le cadre du droit de l'Union, du droit national ou des accords internationaux et concernent diverses catégories de produits, notamment les denrées alimentaires ou les produits de l'artisanat.

5.2.1 IG protégées au titre du droit de l'Union

À l'échelle de l'UE, une protection est accordée aux IG des catégories de produits suivantes:

1. **certaines denrées alimentaires et certains produits agricoles non alimentaires** (conformément au règlement n° 1151/2012⁵, le «règlement sur les denrées alimentaires»);
2. **vins et vins pétillants** (conformément au règlement n° 1308/2013⁶, le «règlement sur les vins»);
3. **boissons spiritueuses** (conformément au règlement n° 110/2008⁷, le «règlement sur les boissons spiritueuses»); et
4. **produits vinicoles aromatisés** (conformément au règlement n° 251/2014⁸, le «règlement sur les vins aromatisés»).

5.2.1.1 IG couvertes par la réglementation de l'UE

Le règlement sur les denrées alimentaires protège les IG qui existaient dans les États membres et ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans le système de protection de l'UE (dans le cadre d'une procédure d'enregistrement simplifiée) au cours

⁵ A remplacé et abrogé le règlement n° 510/2006, qui a remplacé et abrogé le règlement n° 2081/92.

⁶ A remplacé et abrogé le règlement n° 1234/2007, lequel avait intégré par codification, au moyen du règlement n° 491/2009, le règlement n° 479/2008, qui a été abrogé en même temps.

⁷ A remplacé et abrogé le règlement n° 1576/89.

⁸ A remplacé et abrogé le règlement n° 1601/91.

d'une période de six mois comprise entre le 24/07/1993 et le 23/01/1994⁹ (des délais de demande similaires sont accordés aux nouveaux États membres lors de l'adhésion), sous réserve de leur enregistrement, ainsi que toute autre IG ayant fait l'objet d'une demande et enregistrée conformément au système de protection de l'UE par la suite.

Le règlement sur les vins protège les IG qui étaient déjà protégées dans un État membre au 01/08/2009¹⁰ (ou à la date d'adhésion pour les nouveaux États membres), sous réserve d'autres conditions¹¹, ainsi que toute autre IG ayant fait l'objet d'une demande et enregistrée conformément au système de protection de l'UE par la suite.

Le règlement sur les boissons spiritueuses protège les IG qui étaient déjà protégées dans un État membre le 20/02/2008¹² (ou à la date d'adhésion pour les nouveaux États membres), sous réserve d'autres conditions¹³, ainsi que toute autre IG ayant fait l'objet d'une demande et enregistrée conformément au système de protection de l'UE par la suite.

Le règlement sur les vins aromatisés protège les IG qui étaient déjà protégées dans un État membre au 27/03/2014¹⁴, sous réserve d'autres conditions¹⁵, ainsi que toute autre IG ayant fait l'objet d'une demande et enregistrée conformément au système de protection de l'UE par la suite.

Les IG protégées au titre de ces règlements regroupent ainsi les «**IG existantes issues des États membres**», qui existaient avant le système de protection harmonisé de l'UE (sous réserve d'autres conditions concernant la protection pleine et entière de l'UE), et les «**nouvelles IG issues des États membres**», qui ont fait l'objet d'une demande et ont été enregistrées conformément au système de protection harmonisé de l'UE. De plus, les **IG provenant de pays tiers** sont également protégées par les règlements précités au titre de demandes directes introduites auprès de la Commission (à défaut de leur protection dans le cadre d'accords internationaux, examinée au point 5.2.3 ci-dessous).

5.2.1.2 Particularités de la justification

Les IG protégées au titre des règlements susmentionnés peuvent constituer une base valable pour une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE, dans la mesure où elles permettent à la personne qui est autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits **d'interdire l'utilisation** d'une marque plus récente. Leur capacité à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des

⁹ Voir l'article 17, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 2081/1992 (dans la version en vigueur avant le 24/04/2003).

¹⁰ Voir l'article 51, paragraphe 1, du règlement n° 479/2008 et, après sa codification, l'article 118 *vicies*, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007.

¹¹ À savoir, la transmission des dossiers techniques et des décisions nationales d'approbation à la Commission pour le 31/12/2011 et l'examen final par la Commission pour le 31/12/2014 (voir l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement n° 479/2008, et après sa codification, l'article 118 *vicies*, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement n° 1234/2007 et, ultérieurement, l'article 107, paragraphe 3, du règlement n° 1308/2013).

¹² Voir l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008.

¹³ À savoir, la transmission des dossiers techniques à la Commission pour le 20/02/2015 (voir l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008).

¹⁴ Voir l'article 26, paragraphe 1, du règlement n° 251/2014.

¹⁵ À savoir, la transmission des dossiers techniques et des décisions nationales d'approbation à la Commission pour le 28/03/2017 et l'examen final par la Commission pour le 28/03/2018 (voir l'article 26, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement n° 251/2014, et après sa codification, l'article 118 *vicies*, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement n° 1234/2007).

règlements précités (article 13, paragraphe 1, article 103, paragraphe 2, article 16, et article 20, paragraphe 2, des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuses et sur les vins aromatisés, respectivement). Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre ces dispositions-ci, qui interdisent l'usage, et celles qui interdisent l'enregistrement¹⁶ d'une marque et qui ne constituent pas des motifs d'opposition aux termes de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.

Afin de justifier son droit, l'opposant doit fournir à l'Office les faits et preuves concernant l'existence du droit. Un simple extrait des bases de données pertinentes de l'Union disponibles en ligne (DOOR, E-Bacchus ou E-Spirit-Drinks), ou une simple référence à celles-ci, ou, dans le cas des boissons spiritueuses, un extrait de l'annexe III du règlement sur les boissons spiritueuses, ne saurait suffire car il ne comporte pas suffisamment de données pour déterminer toutes les spécificités pertinentes du droit antérieur (p. ex. le droit de l'opposant ou les biens protégés par l'IG). Par exemple, les extraits/la base de données de E-Bacchus et de E-Spirits-Drinks, ou l'annexe III du règlement sur les boissons spiritueuses indiquent simplement le pays d'origine de l'IG, ce qui ne suffit pas pour prouver le droit de l'opposant.

Le cas échéant, l'opposant doit fournir à l'Office des **copies de la publication et de l'enregistrement de l'IG au Journal officiel** et, si ces documents ne sont pas disponibles ou ne comportent pas toutes les informations nécessaires sur le droit de l'opposant, d'autres documents justifiant son droit de former une opposition en tant que **personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant d'une IG** (article 46, paragraphe 1, point d), du RMUE et article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE). Voir à cet égard la décision du 17/10/2013, R 1825/2012-4, Dresdner StriezelGlühwein/Dresdner Stollen, § 37. Par exemple, jusqu'à ce que ce que les «documents uniques» résumant les particularités de l'IG soient disponibles sur E-Bacchus et E-Spirit-Drinks, les opposants qui cherchent à se fonder sur les IG concernées doivent apporter tout moyen de preuve pour justifier leur droit et d'autres éléments spécifiques de l'IG en question, y compris les lois ou décisions nationales accordant la protection de l'IG en vigueur au moment de l'extension automatique de la protection de l'UE¹⁷.

5.2.1.3 Caractère exhaustif du régime de protection de l'UE

Le système de l'UE en matière de protection des IG relatives aux denrées alimentaires, aux vins et aux boissons spiritueuses est **de nature exhaustive et supprime la protection nationale** accordée à ces produits. C'est ce qu'il ressort des conclusions de la Cour dans l'arrêt du 08/09/2009, C-478/07, Bud, EU:C:2009:521, § 95-129. En effet, dans cet arrêt, la Cour a conclu que le règlement n° 510/2006 (qui a précédé le règlement actuel sur les denrées alimentaires) avait pour objet de fournir un système de protection uniforme et exclusif des IG pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, supplantant les législations nationales applicables aux produits concernés¹⁸. Bien que la Cour ne se soit pas spécifiquement prononcée sur la nature exhaustive des règlements sur les vins, les boissons spiritueuses et les vins

¹⁶ Articles 14, 102, 23 et 19 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuses et sur les vins aromatisés, respectivement.

¹⁷ La date de l'extension automatique de la protection de l'UE relative aux IG pour les vins est le 01/08/2009 (voir l'article 51, paragraphe 1, du règlement n° 478/2008 et, après sa codification, l'article 118 *vicies*, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007) et, pour les boissons spiritueuses, le 20/02/2008 (voir l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 110/2008).

¹⁸ Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus - article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.

aromatisés, il y a lieu de leur appliquer ce même principe puisqu'ils comportent, en substance, des dispositions similaires au règlement sur les denrées alimentaires et visent la même finalité pour les produits qu'ils couvrent.

5.2.2 IG protégées au titre de la législation des États membres

Les IG protégées par la législation des États membres peuvent constituer un motif d'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE **uniquement dans la mesure où aucune protection uniforme à l'échelle de l'UE n'existe pour la catégorie de produits concernée**. C'est le cas, par exemple, des produits d'artisanat (p. ex., «HEREND» pour les produits en porcelaine provenant de Herend, en Hongrie).

Pour les raisons exposées ci-avant, en ce qui concerne les denrées alimentaires, les vins, les boissons spiritueuses et les vins aromatisés, la protection à l'échelle de l'UE est de nature exhaustive, ce qui signifie qu'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE ne peut se fonder sur des droits nationaux applicables dans ces domaines. Cela s'explique par le fait que le système de protection de l'UE incluant les règlements précités **abroge et remplace** la protection nationale des IG pour les denrées alimentaires, les vins, les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés.

Par conséquent, les IG pour certaines denrées alimentaires¹⁹ et certains produits non agricoles²⁰ [comme définis à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'annexe I du règlement sur les denrées alimentaires], les vins et produits de la vigne²¹ (comme définis à l'annexe VII, partie II du règlement sur les vins), les boissons spiritueuses²² (comme définies à l'annexe II du règlement sur les boissons spiritueuses) et les vins aromatisés²³ (comme définis à l'annexe II du règlement sur les vins aromatisés) qui peuvent être protégés en vertu des législations nationales ne constituent pas un motif d'opposition recevable au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE. Pour ces produits, l'opposant doit, dans son acte d'opposition, invoquer la législation de l'UE pertinente.

L'article 8, paragraphe 6, point i), du RMUE exige la preuve de l'enregistrement de l'IG invoquée. En conséquence, l'opposant doit soumettre le certificat d'enregistrement pertinent ou les documents équivalents émanant de l'autorité d'enregistrement nationale compétente. Par analogie, cette disposition s'applique également aux IG nationales accordées en dehors d'une procédure d'enregistrement, mais par d'autres moyens administratifs (tels qu'une loi ou une décision administrative octroyant la protection). Ces preuves peuvent être fournies en indiquant une source en ligne reconnue par l'Office (article 7, paragraphe 4, du RDMUE). Les éléments de preuve doivent attester tous les renseignements relatifs à l'IG, y compris son nom, le fait qu'elle est protégée en tant qu'IG, les produits couverts, le fait qu'elle a été acquise avant la date de priorité de la marque contestée, une preuve du droit et la preuve que la protection prévue par le droit national confère au bénéficiaire de l'IG un droit d'action directe à l'encontre d'une utilisation non autorisée. Par ailleurs, conformément à

¹⁹ Par exemple, *la viande, le fromage, les pâtisseries, les huiles comestibles, les légumes, les fruits, les boissons à base d'extraits de plantes, le vinaigre (y compris le vinaigre de vin), le tabac non manufacturé, la bière et les confiseries.*

²⁰ Par exemple, *la laine, les cuirs, les huiles essentielles.*

²¹ Par exemple, *le vin, le vin mousseux, le vin de liqueur, le moût, mais pas le vinaigre de vin.*

²² Par exemple, *l'alcool de céréales, l'eau-de-vie de vin, l'eau-de-vie de fruit, l'eau-de-vie, les liqueurs, le rhum, le whisky, le gin.*

²³ Par exemple, *le vermouth, le Glühwein, la Sangría.*

l'article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE, lorsque l'indication géographique antérieure est invoquée en vertu du droit d'un État membre, l'opposant doit fournir une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s). Il peut produire ces preuves en indiquant une source en ligne pertinente reconnue par l'Office. L'opposant doit prouver les conditions de l'étendue de la protection et les renseignements attestant que ces conditions sont remplies en l'espèce.

5.2.3 IG protégées au titre des accords internationaux

Bien que l'article 8, paragraphe 6, du RMUE ne mentionne pas explicitement les IG protégées en vertu d'accords internationaux, la référence à «la législation de l'Union» et au «droit national» inclut naturellement les accords internationaux, car ils font partie de l'ordre juridique de l'Union ou de l'État membre qui est partie à l'accord international.

Pour qu'une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE fondée sur un droit découlant d'un accord international quelconque soit accueillie, les dispositions de l'accord international doivent s'appliquer directement et doivent permettre au titulaire de l'IG concernée d'entamer des poursuites judiciaires directes pour interdire l'usage d'une marque ultérieure²⁴.

Concernant ce dernier point, les accords internationaux ne sont **pas toujours directement applicables**. Cette application directe dépend des caractéristiques intrinsèques de l'accord et de son interprétation par la juridiction concernée. À titre d'exemple, l'Office estime que les dispositions de l'Arrangement de Lisbonne (notamment ses articles 3 et 8) ne sont pas directement applicables. Ainsi que le dispose expressément l'article 8 de l'Arrangement de Lisbonne, c'est la législation nationale pertinente qui doit déterminer le type de poursuites judiciaires pouvant être engagées, leur portée et si ces poursuites autorisent le titulaire d'une appellation d'origine à interdire l'usage d'une marque ultérieure. Dès lors, en pareils cas, la législation nationale pertinente doit être invoquée en ce qu'elle constitue un élément fondamental permettant à l'opposant de démontrer que l'IG concernée peut interdire l'usage de la marque ultérieure et que l'opposant est habilité, en vertu de la législation pertinente, à exercer ce droit.

Accords internationaux signés par l'Union

Les IG issues d'accords conclus entre des pays de l'UE et des pays tiers peuvent être invoquées en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE si les dispositions de ces accords attribuent les IG à **un bénéficiaire donné ou à une catégorie précise d'utilisateurs** disposant d'un droit d'action directe.

²⁴ Voir le point 3.1 ci-dessus au sujet de l'exigence d'un droit d'action directe.

Accords internationaux signés par les États membres, y compris l'Arrangement de Lisbonne²⁵

Pour les raisons exposées au point 5.2.1.3 ci-avant, une IG protégée en vertu d'un accord international conclu par des États membres (avec d'autres États membres ou avec des pays tiers) ne saurait être invoquée comme droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE si elle porte atteinte à la nature exhaustive du droit de l'Union européenne dans les domaines concernés (en l'espèce, certaines denrées alimentaires et d'autres produits agricoles, les vins, les boissons spiritueuses et les vins aromatisés).

Dans l'arrêt C-478/07, EU:C:2009:521 Bud, la Cour a examiné la nature exhaustive du droit de l'UE au regard des IG issues des États membres. Selon l'interprétation de l'Office, le même principe s'applique aussi a fortiori aux IG des pays tiers dans les catégories de produits pertinentes qui jouissent d'une protection sur le territoire d'un État membre par l'intermédiaire d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays tiers²⁶.

Ce principe s'applique également à l'Arrangement de Lisbonne. L'Arrangement de Lisbonne instaure un système international d'enregistrement et de protection des «appellations d'origine» (article 2, paragraphe 1). La définition des «appellations d'origine» pour les denrées alimentaires et les boissons en vertu de cet accord équivaut largement à celle d'une «désignation d'origine» aux termes des règlements de l'UE. Par conséquent, les appellations d'origine protégées dans un État membre en vertu de l'Arrangement de Lisbonne ne peuvent constituer un motif d'opposition au sens de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.

Les seules exceptions à ce qui précède sont les suivantes:

- les accords internationaux incluant des IG ne se rapportant pas à des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses ou des vins aromatisés;
- les accords internationaux conclus avec des pays tiers par un État membre avant son adhésion à l'UE. En effet, les obligations découlant d'un accord international conclu par un État membre avant son adhésion à l'UE doivent être respectées. Cependant, les États membres ont l'obligation de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités existant entre une convention conclue antérieurement à l'adhésion d'un État membre et le traité (voir l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, à présent article 351 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tel qu'il est interprété par la Cour dans son arrêt du 18/11/2003 C-216/01, Bud, EU:C:2003:618, § 168-172);
- les accords internationaux conclus avec un pays tiers par un État membre après son adhésion à l'Union, mais avant l'entrée en vigueur du système de protection harmonisé de l'UE dans le domaine de produits concerné.

²⁵ Certains États membres (la Bulgarie, la République tchèque, la France, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, République tchèque et la Slovaquie) sont parties à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958 (tel qu'il a été révisé à Stockholm en 1967 et modifié le 28/09/1979). L'Union européenne n'est **pas** signataire de l'Arrangement de Lisbonne.

²⁶ Auxquel l'UE n'est pas partie contractante.

Dans la mesure où les États membres sont dans l'obligation d'éliminer les incompatibilités avec le droit de l'UE, l'Office n'appliquera les deux dernières exceptions (qui concernent exclusivement les IG de pays tiers dans les domaines des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses ou des vins aromatisés) **que lorsque l'opposant se référera expressément à l'exception et l'établira par une argumentation cohérente et des éléments de preuve pertinents** (notamment concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord international invoqué dans l'État membre de l'UE dans lequel la protection est revendiquée et le maintien de sa validité). Toute allégation générale formulée par l'opposant (la simple citation de l'accord international concerné, par exemple) ne suffira pas en tant que telle à amener l'Office à considérer que l'une des deux dernières exceptions est applicable.

Bien que l'article 8 paragraphe 6, point i), du RMUE exige l'enregistrement de l'IG, il peut être appliqué par analogie à des indications géographiques de pays tiers protégées en vertu d'accords internationaux. Dans le cas des accords internationaux auxquels l'UE est partie, la date d'entrée en vigueur de l'accord international est réputée être la date de priorité de l'IG concernée (et, dans le cas d'une IG d'un pays tiers ajoutée par la suite à la liste, la date d'entrée en vigueur de la modification), à moins que l'accord international ne précise une date de priorité antérieure.

5.3 Étendue de la protection des IG

L'**étendue de la protection des IG protégées en vertu de la législation de l'UE** est régie par l'article 13, paragraphe 1, par l'article 103, paragraphe 2, par l'article 16 et par l'article 20, paragraphe 2, des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuse et sur les vins aromatisés respectivement. Les dispositions interdisant l'enregistrement, à savoir l'article 14, paragraphe 1, l'article 102, paragraphe 1, l'article 23, paragraphe 1, et l'article 19, paragraphe 1, des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuses et sur les vins aromatisés respectivement ne constituent pas une base d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE²⁷; cette opposition ne saurait dépendre du respect par l'opposant des conditions requises pour interdire l'enregistrement conformément auxdites dispositions²⁸. Par conséquent, au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE, une IG peut prévaloir si les conditions établies dans les dispositions interdisant l'usage sont respectées.

Il convient de souligner que ce sont les conditions spécifiques régissant l'étendue de la protection, établies par les dispositions en vigueur, qui s'appliquent et non, par exemple, la «similitude des signes, la «similitude des produits ou services» ou le «risque de confusion». Des informations détaillées sur l'étendue de la protection des IG protégées en application de la législation de l'UE pertinente sont présentées dans les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus – article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE (p. ex., définition de l'usage direct, de l'imitation, de l'évocation, des produits comparables).

Les dispositions des règlements de l'UE interdisant l'usage prévoient des situations dans lesquelles une IG peut également être invoquée contre des produits ou services qui ne relèvent pas nécessairement des produits et services contestables en vertu de

²⁷ Voir, en ce sens, arrêt du 12/06/2007, affaires jointes T-60/04 à T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 78.

²⁸ Arrêt du 18/09/2015, T-387/13, COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et suiv.

l'examen ex officio des motifs absolus de refus, sous réserve des conditions des dispositions pertinentes des règlements de l'UE correspondants.

Par exemple, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'article 103, paragraphe 2, point a) ii), de l'article 16, point a), et de l'article 20, paragraphe 2, point a) ii), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins, sur les boissons spiritueuses et sur les vins aromatisés, respectivement, une IG peut être invoquée contre des produits et services qui ne pourraient pas être contestés ex officio en vertu des motifs absolus de refus, sous réserve de la preuve de la renommée de l'IG dans l'Union européenne et de la preuve que l'usage de la marque contestée en ce qui concerne les produits et services en cause tire profit de la renommée de l'IG. La simple existence de la protection en tant qu'IG, et les références faites à sa renommée dans les documents d'enregistrement, même si une telle renommée a été un facteur dans l'octroi de la protection de l'IG ne suffisent pas; des éléments de preuve indépendants et concluants, attestant de la renommée de l'IG au sein de l'Union européenne est nécessaire aux fins de l'extension de la protection garantie. En ce qui concerne la norme de preuve, l'étendue territoriale et temporelle de la renommée, les normes d'évaluation de la renommée d'une MUE s'appliquent par analogie (à la différence notable que tout usage doit être conforme à la fonction d'une IG et non à celle d'une marque). En ce qui concerne la condition spécifique de «l'exploitation de la renommée», les normes établies pour l'évaluation du lien entre les signes et le fait de tirer indûment profit de la renommée attachée à une marque s'appliquent par analogie²⁹.

L'étendue de la protection des IG protégées en vertu du droit national ou d'accords internationaux est régie par les dispositions applicables (p. ex., pour l'IG hongroise «HEREND» mentionnée ci-dessus, l'article 109 de la loi n° XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques).

Toutefois, que ce soit en vertu de la législation de l'UE ou de la législation nationale, l'étendue de la protection des IG ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir la fonction de l'IG, cette fonction étant de désigner des produits comme ayant une **origine géographique particulière et disposant de qualités spécifiques connexes**. Contrairement à d'autres signes, les IG ne sont pas utilisées pour indiquer l'origine commerciale de produits et n'offrent aucune protection à cet égard. Aussi, lorsque la spécification d'une demande de MUE **n'inclut que des produits conformes à la spécification de l'IG concernée**, la fonction de l'IG pertinente est garantie pour ces produits car la demande de MUE ne couvre que des produits **de l'origine géographique spécifique et disposant des qualités spécifiques connexes**. Par conséquent, toute opposition formée à l'encontre d'une demande de MUE convenablement limitée est vouée à être rejetée. Se reporter, à cet égard, à l'article 12, paragraphe 1, du règlement sur les denrées alimentaires ou à l'article 103, paragraphe 1, du règlement sur les vins.

²⁹ Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).