

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

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

**Partie C**

**Opposition**

**Section 1**

**Procédure d'opposition**

## Table des matières

<b>1 Introduction — Présentation générale de la procédure d'opposition...</b>	<b>763</b>
<b>2 Acte d'opposition.....</b>	<b>764</b>
<b>2.1 Acte écrit d'opposition.....</b>	<b>764</b>
2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international.....	765
2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE.....	765
<b>2.2 Paiement.....</b>	<b>765</b>
2.2.1 Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition.....	766
2.2.2 Moment du paiement.....	766
2.2.2.1 Paiement par virement bancaire.....	766
2.2.2.2 Paiement par compte courant.....	767
2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement.....	767
<b>2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition.....</b>	<b>768</b>
2.3.1 Langue de procédure.....	768
2.3.2 Exemples.....	769
<b>2.4 Examen de la recevabilité.....</b>	<b>770</b>
2.4.1 Conditions absolues de recevabilité.....	771
2.4.1.1 Identification de la demande de MUE contestée.....	771
2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs.....	772
2.4.1.3 Identification des motifs.....	776
2.4.2 Conditions relatives de recevabilité.....	777
2.4.2.1 Dates.....	777
2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure.....	777
2.4.2.3 Produits et services.....	778
2.4.2.4 Marque antérieure jouissant d'une renommée: étendue territoriale de la renommée.....	780
2.4.2.5 Identification de l'opposant.....	780
2.4.2.6 Indication de la qualité pour agir.....	781
2.4.2.7 Représentation professionnelle.....	784
2.4.2.8 Signature.....	785
2.4.2.9 Conditions relatives de recevabilité: sanctions.....	785
2.4.3 Indications facultatives.....	785
2.4.3.1 Étendue de l'opposition.....	785
2.4.3.2 Description des motifs.....	786

<b>2.5 Notification de la recevabilité de l'opposition et du début de la phase contradictoire de la procédure.....</b>	<b>787</b>
<b>3 Délai de réflexion.....</b>	<b>788</b>
<b>3.1 Début du délai de réflexion.....</b>	<b>788</b>
<b>3.2 Prolongation du délai de réflexion.....</b>	<b>788</b>
<b>4 Phase contradictoire.....</b>	<b>790</b>
<b>4.1 Compléter le dossier d'opposition.....</b>	<b>790</b>
<b>4.2 Validation par des faits, preuves et observations.....</b>	<b>790</b>
4.2.1 Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE.....	791
4.2.2 Marques et demandes de marque de l'Union européenne transformées.....	791
4.2.2.1 Opposition fondée sur une demande de MUE transformée (en cours de transformation).....	792
4.2.2.2 Opposition fondée sur une (demande de) MUE qui est ensuite transformée.....	792
4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE.....	792
4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente.....	793
4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles.....	793
4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI.....	794
4.2.3.4 Preuve du renouvellement.....	795
4.2.3.5 Habilitation à former l'opposition.....	796
4.2.3.6 Vérification des éléments de preuve.....	797
4.2.4 Justification des autres motifs et base de l'opposition.....	799
4.2.4.1 Marques notoirement connues.....	799
4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée.....	799
4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires.....	800
4.2.4.4 Indications géographiques.....	801
4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant.....	802
4.2.5 Non-respect des exigences en matière de preuves.....	802
4.2.6 Faits et éléments de preuve présentés après l'expiration du délai accordé pour leur production.....	804
4.2.6.1 Si le pouvoir discrétionnaire peut être exercé.....	804
4.2.6.2 L'Office doit-il accepter ou refuser les faits ou les preuves présentés tardivement?.....	805
4.2.6.3 Traitement des preuves présentées tardivement.....	806
<b>4.3 Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition.....</b>	<b>806</b>
4.3.1 Traductions des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier.....	806

4.3.1.1 Traduction des preuves afférentes aux certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou aux documents équivalents, et aux dispositions de droit national applicables.....	806
4.3.1.2 Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition autres que les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, les documents équivalents ou les dispositions du droit national applicables.....	809
4.3.1.3 Traduction des faits et arguments présentés par l'opposant pour compléter son dossier.....	809
4.3.2 Traduction des observations supplémentaires et autres demandes.....	810
4.3.3 Traduction de documents à l'appui, autres que les observations.....	811
4.3.4 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition.....	812
<b>4.4 Questions liées aux demandes et autres documents.....</b>	<b>812</b>
4.4.1 Limitations, retraits et demandes de preuve de l'usage présentée dans un document distinct.....	812
4.4.2 Documents illisibles.....	813
4.4.3 Documents originaux ne pouvant pas être restitués.....	813
4.4.4 Informations confidentielles.....	814
4.4.5 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures.....	815
<b>4.5 Autres échanges d'observations.....</b>	<b>815</b>
<b>4.6 Observations des tiers.....</b>	<b>816</b>
<b>5 La procédure liée à la demande de preuve de l'usage.....</b>	<b>817</b>
<b>5.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage.....</b>	<b>817</b>
5.1.1 La date de la requête.....	817
5.1.2 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins (marques en dehors du «délai de grâce»).....	818
5.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne.....	818
5.1.2.2 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne.....	819
5.1.2.3 Marques antérieures nationales.....	819
5.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre.....	819
5.1.2.5 Résumé du calcul du début du délai de grâce.....	822
5.1.3 La requête doit être inconditionnelle, explicite et claire.....	823
5.1.4 Demande dans un document distinct.....	824
5.1.5 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu.....	824
5.1.6 Conséquences d'une demande irrecevable de preuve de l'usage.....	825
<b>5.2 L'invitation expresse de l'Office.....</b>	<b>825</b>
<b>5.3 La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage.....</b>	<b>826</b>
5.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage.....	826
5.3.2 Les moyens de preuve.....	827

5.3.2.1 Les principes.....	827
5.3.2.2 Les références.....	829
5.3.2.3 Les déclarations.....	829
<b>5.4 La réaction du demandeur.....</b>	<b>832</b>
5.4.1 La transmission des pièces.....	832
5.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage.....	832
5.4.3 L'absence de réaction du demandeur.....	832
5.4.4 Le retrait officiel de la requête.....	833
<b>5.5 Nouvelle réaction de l'opposant.....</b>	<b>833</b>
<b>5.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage.....</b>	<b>833</b>
<b>6 Clôture de la procédure.....</b>	<b>834</b>
<b>6.1 Conciliation.....</b>	<b>834</b>
<b>6.2 Limitations et retraits.....</b>	<b>835</b>
6.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE.....	835
6.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité.....	836
6.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	837
6.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de MUE après l'expiration du délai de réflexion.....	837
6.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de MUE après qu'une décision a été rendue.....	838
6.2.1.5 Langues.....	839
6.2.2 Retrait des oppositions.....	839
6.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion.....	839
6.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion.....	839
6.2.2.3 Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue.....	840
6.2.2.4 Langues.....	840
6.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation.....	840
<b>6.3 Décision sur le fond.....</b>	<b>840</b>
6.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi.....	841
6.3.2 Le droit antérieur a cessé d'exister.....	841
<b>6.4 Remboursement de la taxe d'opposition.....</b>	<b>842</b>
6.4.1 Opposition réputée non formée.....	842
6.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour.....	842
6.4.1.2 Remboursement après republication.....	842
6.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation de la demande de MUE.....	842

6.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	842
6.4.2.2 Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE au cours du délai de réflexion.....	842
6.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition.....	843
6.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée.....	843
6.4.4.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation.....	843
6.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur.....	843
6.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure.....	844
6.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs.....	844
<b>6.5 Décision sur la répartition des frais.....</b>	<b>844</b>
6.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais.....	844
6.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais.....	845
6.5.2.1 Accord sur les frais.....	845
6.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause.....	845
6.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais.....	846
6.5.4 Non-lieu à statuer.....	846
6.5.4.1 Oppositions multiples.....	846
6.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités.....	847
6.5.4.3 Jonction d'affaires.....	848
6.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais».....	848
<b>6.6 Détermination des frais.....</b>	<b>848</b>
6.6.1 Montants à déterminer.....	849
6.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale...	850
6.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais.....	850
6.6.3.1 Recevabilité.....	850
6.6.3.2 Preuves.....	850
6.6.4 Réexamen de la répartition des frais.....	850
<b>7 Autres questions procédurales.....</b>	<b>851</b>
<b>7.1 Rectification des erreurs.....</b>	<b>851</b>
7.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition.....	851
7.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications.....	851
<b>7.2 Délais.....</b>	<b>852</b>
7.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition.....	852
7.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables.....	852
7.2.1.2 Conditions de la demande.....	852

7.2.1.3 Prorogation d'un délai <i>ex officio</i> par l'Office.....	853
<b>7.3 Suspension.....</b>	<b>854</b>
7.3.1 Suspension à la demande des deux parties.....	854
7.3.2 Suspensions <i>ex officio</i> par l'Office ou à la demande de l'une des parties.....	855
7.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension.....	855
7.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE.....	856
7.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits).....	857
7.3.2.4 Exemples.....	857
7.3.3 Oppositions multiples.....	858
7.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE.....	858
7.3.4 Aspects procéduraux.....	858
7.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus.....	858
7.3.4.2 Reprise de la procédure.....	859
7.3.4.3 Calcul des délais.....	859
<b>7.4 Oppositions multiples.....</b>	<b>859</b>
7.4.1 Oppositions multiples et limitations.....	860
7.4.2 Oppositions multiples et décisions.....	860
7.4.2.1 Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de MUE sont prêtes à faire l'objet d'une décision en même temps.....	861
7.4.2.2 Une seule opposition est prête à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure.....	862
7.4.2.3 Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure.....	862
7.4.3 Jonction d'affaires.....	863
<b>7.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure).....</b>	<b>863</b>
7.5.1 Transfert et procédure d'opposition.....	863
7.5.1.1 Introduction et principe de base.....	863
7.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure.....	864
7.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur.....	865
7.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux.....	867
7.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée.....	867
7.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée.....	867
7.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert.....	868
7.5.3 Changement de nom.....	868
7.5.4 Changement de représentants.....	868

7.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant.....	868
7.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur.....	869
7.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite).....	869
7.5.5.3 Décès ou empêchement, pour incapacité légale, du représentant du demandeur.....	870
<b>Annexe – Calcul du délai de grâce pour défaut d'usage dans le cas des marques nationales.....</b>	<b>871</b>

Obsolète

## 1 Introduction — Présentation générale de la procédure d'opposition

Une procédure d'opposition prend cours à la réception de l'acte d'opposition, dont le demandeur est informé, et qui est disponible dans le dossier électronique accessible sur le site web de l'Office.

Après réception de l'acte d'opposition, l'Office vérifie que la taxe d'opposition correspondante a été payée. Si ce n'est pas le cas, l'opposition est réputée ne pas avoir été déposée.

L'Office examine ensuite la recevabilité de l'opposition. Il existe deux types d'irrégularités pouvant influencer sur la recevabilité d'une opposition:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'UE, les références dans les présentes directives aux demandes de MUE doivent être interprétées comme étant applicables aux enregistrements internationaux désignant l'UE, sauf mention contraire. La [Partie M des présentes Directives, Marques internationales](#), couvre les détails spécifiques des oppositions contre des enregistrements internationaux désignant l'UE.

## **2 Acte d'opposition**

### **2.1 Acte écrit d'opposition**

#### [Article 46 du RMUE](#)

Article [4](#) et article [63, paragraphe 1, point a\)](#), du RDMUE

Décision n° [EX-20-9](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique

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

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

### 2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

[Article 196, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 77, paragraphe 3, du RDMUE](#)

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

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

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

### 2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE

Articles [44](#) et [46](#) du RMUE

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

## 2.2 Paiement

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

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

[Article 5, paragraphe 2, du RDMUE](#)

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

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

### 2.2.2 Moment du paiement

Articles [46, paragraphe 3](#), et article [180](#) du RMUE

[Article 5, paragraphe 1, du RDMUE](#)

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

#### 2.2.2.1 Paiement par virement bancaire

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

### 2.2.2.2 Paiement par compte courant

Article [179, paragraphe 1](#) et article [180, paragraphe 1](#), du RMUE

Décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

[Article 99 du RMUE](#)

[Article 5, paragraphe 1, du RDMUE](#)

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

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

Si, dans le délai imparti, l'opposant apporte la preuve convainquant l'Office que la perte de droits n'est pas correcte et que le paiement a été effectué dans le délai, une notification doit être envoyée avec copie au demandeur; le demandeur doit aussi recevoir la preuve apportée par l'opposant.

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

Dans les cas où la taxe d'opposition n'est pas acquittée intégralement à l'issue du délai d'opposition ou n'est acquittée qu'après ce délai, voir [point 6.4.1 ci-dessous](#).

## 2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

[Article 146, paragraphe 5, paragraphe 6, point a\)](#) et [paragraphe 7, du RMUE](#)

[Article 5, paragraphes 3 et 4,](#) et [article 65, du RDMUE](#)

### 2.3.1 Langue de procédure

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

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

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

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

- Si la langue choisie par l'opposant est une **langue de l'Office**, mais pas l'une des langues de procédure possibles, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **dans un délai d'un mois**

**suitant l'expiration de la période d'opposition de trois mois.** La langue dans laquelle l'acte d'opposition a été traduit deviendra alors la langue de la procédure. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'[article 146, paragraphe 7, du RMUE](#), et l'[article 5, paragraphes 3 et 4, du RDMUE](#) s'appliquent.

- Si la langue choisie par l'opposant **n'est pas une langue de l'Office**, l'opposant doit produire, à ses frais, une traduction de l'acte d'opposition dans la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office, et sinon, dans la seconde. La traduction doit être produite **pendant les trois mois de la période d'opposition**. Si l'opposant ne présente pas de traduction dans le délai imparti, l'opposition sera considérée comme irrecevable et donc rejetée. L'[article 146, paragraphe 5, du RMUE](#) s'applique, car il spécifie clairement que l'acte d'opposition doit être déposé dans une langue de l'Office. Si ce dernier n'est pas déposé dans une langue de l'Office, le délai d'un mois octroyé pour remédier au manquement à l'[article 146, paragraphe 7, du RMUE](#) et à l'[article 5, paragraphe 3, du RDMUE](#) ne s'applique pas.

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

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

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

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

### 2.3.2 Exemples

Voici quelques exemples pour illustrer ce qui est expliqué au [point 2.3.1 ci-dessus](#):

1. Les langues de la demande de MUE sont le portugais et l'anglais. L'opposant forme une opposition en portugais, choisissant le portugais comme langue de procédure. La langue de procédure n'étant pas correcte puisque le portugais n'est pas une langue de l'Office, l'opposant doit présenter une traduction de l'acte d'opposition en

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

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

## 2.4 Examen de la recevabilité

Article [2, paragraphe 2](#) et article [5, paragraphes 3 et 5](#), du RDMUE

Une fois le délai d'opposition passé, l'Office examine la recevabilité de toute opposition reçue. L'examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives.

Les **conditions absolues de recevabilité** sont les indications et les éléments que doit contenir l'acte d'opposition ou qui doivent être produits par l'opposant de sa propre initiative dans le délai d'opposition comme le prévoient l'[article 146, paragraphes 5 et 7, du RMUE](#) et l'[article 2, paragraphe 2, points a\) à c\), du RDMUE](#). Si l'opposant ne remédie pas, de sa propre initiative, à une irrégularité absolue de recevabilité dans le délai d'opposition, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Les **conditions relatives de recevabilité** sont les indications et les éléments qui, s'ils ne sont pas présentés dans le délai d'opposition, donnent lieu à une notification d'irrégularité de la part de l'Office, comme le prévoit l'[article 2, paragraphe 2, points d\) à h\), du RDMUE](#). La notification accorde un délai non prorogable de deux mois à l'opposant pour remédier à l'irrégularité. Si l'opposant ne remédie pas à une irrégularité

relative de recevabilité dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

L'opposant n'est pas tenu de présenter un exposé motivé ou des éléments de preuve à l'appui de l'acte d'opposition ([article 2, paragraphe 4, du RDMUE](#)), mais peut le faire ultérieurement, au cours de la phase contradictoire de la procédure ([article 7, paragraphe 1, du RDMUE](#)) (voir points [4.1](#) et [4.2](#)).

Afin d'examiner la recevabilité de l'opposition, l'Office doit se fonder uniquement sur les revendications contenues dans les documents transmis par l'opposant dans le délai d'opposition [21/07/2014, [R 1573/2013-4](#), OKAY / O-KEY (fig.)].

Les éléments d'identification relatifs à la recevabilité absolue et relative doivent être recherchés non seulement dans l'acte d'opposition, mais aussi dans les annexes ou dans tout document transmis pendant le délai d'opposition. Il en va de même lorsque l'opposant fournit des preuves en se référant à une source en ligne conformément à [l'article 7, paragraphe 3, du RDMUE](#).

Dès lors que l'opposition est jugée recevable pour un droit antérieur, les parties en sont informées et la procédure se poursuit. La recevabilité de tout autre droit antérieur sera examinée ultérieurement au cours de la procédure, si nécessaire (par exemple, si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé, voir point 4.2 ci-dessous, ou si l'opposition ne peut être accueillie dans son intégralité sur la base de ce droit antérieur).

Toute décision de rejeter une opposition comme irrecevable sera également communiquée au demandeur de la MUE ([article 5, paragraphe 6, du RDMUE](#)), mais n'est susceptible de recours que par l'opposant.

#### 2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

[Article 2, paragraphe 2, points a\) à c\)](#), et [article 5, paragraphe 3, du RDMUE](#)

[Article 94, paragraphe 1, du RMUE](#)

Les conditions absolues de recevabilité ne peuvent être corrigées qu'à l'initiative de l'opposant pendant la période d'opposition de trois mois, faute de quoi l'opposition est irrecevable. L'opposant sera invité à **soumettre** formuler ses observations sur l'irrecevabilité avant que la décision relative à la recevabilité de l'opposition ne soit rendue.

##### 2.4.1.1 Identification de la demande de MUE contestée

[Article 2, paragraphe 2, point a\)](#), et [article 5, paragraphe 3, du RDMUE](#)

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

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

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

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

#### 2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs

Une opposition qui n'indique pas la marque ou le droit antérieur ou qui se fonde sur une marque ou un droit antérieur qui n'est pas protégé dans l'Union européenne est irrecevable (à l'exception d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), voir [point 4.2.4.5](#) ci-dessous). Étant donné que les marques ou droits antérieurs invoqués doivent être identifiés dans le délai d'opposition, l'opposition est irrecevable dans la mesure où l'opposant invoque des marques ou des droits qui ont été identifiés après l'expiration de ce délai.

##### Droits invoqués qui ne sont pas antérieurs

Article <a href="#">8, paragraphe 2</a> et <a href="#">Article 46, paragraphe 1</a> , du RMUE
---

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

Pour que le droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou une date de priorité qui soit antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de MUE, l'heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157). Si une priorité a été revendiquée, il convient également d'examiner attentivement dans quelle mesure la liste des produits et services sur laquelle l'opposition est fondée chevauche la liste des produits et services de la marque dont la priorité est revendiquée. Pour de plus amples informations, voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 11](#).

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

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

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

Article [2, paragraphe 2, point b\), sous i\)](#), et article [5, paragraphe 3](#), du RDMUE

Article [8, paragraphes 1 et 5](#), et article [8, paragraphe 2, points a\) et b\)](#), du RMUE

Ces droits comprennent les demandes et enregistrements de marques de l'Union européenne, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, les demandes et enregistrements de marques nationales ou Benelux (y compris les «marques anciennement de l'Union européenne» pour lesquelles une requête en transformation a été déposée) ainsi que les enregistrements internationaux produisant leurs effets dans un État membre qui sont invoqués au titre de l'[article 8, paragraphe 1 ou 5, du RMUE](#).

Les éléments absolus d'identification pour les enregistrements et demandes antérieurs de marque sont repris ci-dessous.

- Le numéro de l'enregistrement ou de la demande.
  - Les demandes nationales découlant de la transformation d'une demande antérieure ou d'un enregistrement antérieur de MUE sont réputées effectuées dès qu'une requête en transformation valable est présentée. Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dès lors que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement de MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.
- Une indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée.
- L'État membre, y compris le Benelux, où la marque antérieure est enregistrée ou demandée ou, le cas échéant, une mention qu'il s'agit d'une MUE.
  - Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il s'agit du certificat d'un enregistrement international, l'opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les États membres désignés ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat. Toutefois, l'enregistrement de base constitue un droit antérieur indépendant, qui peut être revendiqué séparément.

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

L'ancienneté revendiquée dans une MUE peut être prise en considération, au sens de l'[article 8, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#), à condition que le titulaire de la MUE ait renoncé à la marque antérieure ou l'ait laissé s'éteindre au sens de l'[article 39, paragraphe 3, du RMUE](#) et que ce fait ait été prouvé par l'opposant.

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque de l'Union européenne en faisant explicitement valoir, pendant le délai d'opposition de trois mois, que la marque nationale continue d'exister en raison de l'ancienneté revendiquée dans la MUE. Un lien clair doit être établi entre la MUE indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la MUE. Dans le délai imparti conformément à

l'[article 7, paragraphe 1, du RDMUE](#), l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'administration par laquelle la marque nationale a été enregistrée, établissant que le titulaire de la marque nationale a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'[article 39, paragraphe 3, du RMUE](#).

Marques antérieures notoirement connues au sens de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#)

Article [2, paragraphe 2, point b\), sous i\) et ii\)](#) et article [5, paragraphe 3](#), du RDMUE

[Article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#)

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

Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

- une indication de l'État membre dans lequel la marque est revendiquée comme notoirement connue;
- une représentation de la marque. Pour les marques verbales, il s'agit de l'indication du mot qui constitue la marque. Pour les marques figuratives ou autres catégories de marques, il convient de fournir la représentation de la marque notoirement connue (en couleur, le cas échéant), telle qu'elle est utilisée et revendiquée. Si l'opposition est en outre fondée sur une marque enregistrée, mais qu'aucune représentation de la marque notoirement connue n'est fournie, l'Office présume que les deux marques font référence au même signe et que l'opposant revendique la renommée de la marque enregistrée (17/10/2007, [R 160/2007-1](#), QUART / Quarto).

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

Marque demandée par un agent au sens de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article [2, paragraphe 2, point b\), sous iii\)](#), et article [5, paragraphe 3](#), du RDMUE

[Article 8, paragraphe 3, du RMUE](#)

Il s'agit ici de demandes de MUE litigieuses où l'opposant prétend que le demandeur, qui entretient ou a entretenu une relation d'affaires avec l'opposant (son agent ou représentant), a demandé cette/ces marque(s) sans son consentement.

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

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

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

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

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

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

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

Article [2, paragraphe 2, point b\), sous iv\)](#), et article [5, paragraphe 3](#), du RDMUE

[Article 8, paragraphe 4, du RMUE](#)

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

Les éléments absolus d'identification sont repris ci-dessous.

- Une indication du type ou de la nature du droit.
  - La nature du droit détermine l'étendue de l'opposition et la défense du demandeur en dépend. Des précisions telles que «nom commercial», «dénomination sociale», «passing-off», «titre d'une œuvre littéraire ou artistique protégée» sont des indications recevables de la nature des droits. En revanche, des termes généraux tels que «droit coutumier» ou «concurrence déloyale», sans indication de la nature spécifique du droit, ne sont pas admis (cette liste n'est pas exhaustive).
  - Si l'opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait être un droit antérieur au sens de l'[article 8, paragraphe 4](#), du RMUE, par exemple un droit d'auteur ou un dessin ou modèle, l'opposition est recevable. Néanmoins, après l'ouverture de la procédure, l'opposition sera rejetée sur le fond.
- Une indication de l'État membre dans lequel l'existence du droit est revendiquée.
- Une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

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

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

Article [2, paragraphe 2, point b\), sous v\)](#), et article [5, paragraphe 3](#), du RDMUE

[Article 8, paragraphe 6, du RMUE](#)

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

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

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

2.4.1.3 Identification des motifs

[Article 2, paragraphe 2, point c\)](#) et [article 5, paragraphe 3, du RDMUE](#)

[Article 46, paragraphe 3, du RMUE](#)

Une opposition sans indication des motifs sur lesquels elle est fondée n'est pas recevable, s'il n'est pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai d'opposition. Il s'ensuit également que l'opposition est irrecevable dans la mesure où l'opposant invoque un motif d'opposition qui est présenté après l'expiration du délai d'opposition.

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

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

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

## 2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

[Article 2, paragraphe 2, points d\) à h\)](#), et [article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)

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

### 2.4.2.1 Dates

[Article 2, paragraphe 2, points d\) et e\)](#), et [article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)

Les dates à indiquer sur l'acte d'opposition comprennent la date de dépôt et, le cas échéant, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure.

Cette exigence s'applique aux droits suivants:

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

Dans les actes d'opposition fondée sur des appellations d'origine ou des indications géographiques protégées, la date de la demande d'enregistrement ou, si cette date n'est pas connue, la date à partir de laquelle la protection est accordée doit être indiquée.

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

### 2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure

[Article 2, paragraphe 2, point f\)](#), [article 5, paragraphe 5](#), et [article 63, paragraphe 3](#), du RDMUE

La condition relative de recevabilité consistant à produire une représentation de la marque conformément à [l'article 2, paragraphe 2, point f\), du RDMUE](#), s'applique aux demandes antérieures ou aux enregistrements antérieurs de marque nationale ou internationale au sens de [l'article 8, paragraphe 1](#), ou de [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

Si aucune représentation de la marque n'est jointe à l'acte d'opposition, l'opposant doit être informé de l'irrégularité. L'Office demande en outre une représentation claire si celle qui est produite est incomplète ou illisible. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois imparti, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est considérée comme irrecevable et est rejetée.

Si la marque est une marque verbale, le mot qui compose cette marque doit être indiqué dans l'acte d'opposition.

Dans le cas d'une marque figurative, tridimensionnelle ou d'une autre catégorie de la marque, une représentation de la marque telle qu'elle a été demandée ou enregistrée doit être produite.

Si la marque est protégée en tant que marque de couleur, la représentation doit être fournie en couleur. Même si aucune représentation en couleur de ladite marque n'est disponible dans les publications officielles de l'autorité d'enregistrement compétente du fait que, au moment pertinent, cette autorité ne publiait pas encore de marques en couleur, une représentation en couleur correspondant aux couleurs revendiquées doit être produite, étant donné que, pour **indiquer** qu'une marque en couleur fonde une opposition, il convient de produire une représentation en couleur de la marque (ne provenant pas forcément d'une source officielle). Par ailleurs, **fournir la preuve** de l'usage de cette marque (provenant d'une source officielle) relève de la validation par des faits, preuves et observations, qui fait l'objet d'explications détaillées au point 4.2.3.6 ci-dessous [25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, [C-822/18](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recours rejeté].

Si l'acte d'opposition ou les documents qui y sont joints contiennent une indication (disponible dans la langue de la procédure ou traduite dans cette langue) selon laquelle la marque antérieure est en couleur mais ne sont pas accompagnés d'une représentation de la marque en couleur, l'Office notifie cette irrégularité. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est considérée comme irrecevable et est rejetée.

#### 2.4.2.3 Produits et services

[Article 2, paragraphe 2, point g\)](#) et [article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)

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

L'opposition peut être fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d'entre eux. Ces produits et services doivent être énumérés dans la langue de la procédure.

Si les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et

services sur lesquels l'opposition n'est **pas** fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu'ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

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

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

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

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

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

Pour les oppositions fondées sur des marques antérieures ou des droits antérieurs non enregistrés, l'opposant doit indiquer les activités commerciales où elles sont utilisées.

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

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

services couverts par cette marque ou, à tout le moins, les produits ou services pertinents sur lesquels se fonde l'opposition.

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

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

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

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

#### 2.4.2.5 Identification de l'opposant

[Article 2, paragraphe 2, point h\), sous i\), du RDMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#)

Pour plus d'informations sur l'identification de l'opposant, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 3](#).

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

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

#### *Oppositions fondées sur une MUE antérieure*

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

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

#### *Oppositions fondées sur une demande ou un enregistrement de marque nationale*

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

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

Si l'opposition est déposée en indiquant B comme opposant et qu'une copie du certificat d'enregistrement montre que A est le titulaire de la marque antérieure, l'opposition est recevable sur la base de l'hypothèse que la marque antérieure a été transférée à B avant le dépôt de l'opposition. Cependant, l'habilitation à former l'opposition (p. ex., la preuve d'un transfert avant le dépôt de l'opposition) doit être prouvée dans le délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition.

#### 2.4.2.6 Indication de la qualité pour agir

[Article 46, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, point h\), sous iii\), du RDMUE](#)

#### Opposant unique

Les personnes suivantes sont habilitées à former une opposition:

- le **titulaire** de la marque antérieure ou un **licencié**, pour autant qu'il soit autorisé par le titulaire, dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1 ou 5, du RMUE](#);
- le **titulaire** de la marque antérieure (uniquement) dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#);
- le **titulaire** du droit antérieur ou une **personne habilitée, en vertu du droit applicable**, à exercer ce droit dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#);

- une **personne habilitée, en vertu du droit applicable**, à exercer les droits découlant d'une indication géographique antérieure (uniquement) dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#).

L'opposant n'est pas tenu d'indiquer sa qualité pour agir s'il est le **titulaire** de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. Si l'opposant est un **licencié habilité** ou une **personne habilitée en vertu du droit applicable**, il doit présenter une **déclaration** à cet effet et **préciser la base de sa qualité pour agir** (par exemple, accord de licence, autorisation spécifique du titulaire, disposition spécifique du droit applicable). Si la base de la qualité pour agir n'est pas précisée, l'Office invitera l'opposant à remédier à cette irrégularité. S'il n'est pas remédié à cette irrégularité, l'opposition sera rejetée comme irrecevable pour la marque antérieure ou le droit antérieur concerné.

Si plusieurs titulaires détiennent une marque antérieure («copropriété») ou si plusieurs personnes peuvent invoquer un droit antérieur, l'opposition peut être formée par n'importe laquelle de ces personnes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que tous les cotitulaires ou les personnes habilitées forment l'opposition ensemble. Il suffit qu'une seule de ces personnes dépose l'acte d'opposition, afin d'éviter les complications inutiles résultant du cas de figure de la «pluralité d'opposants», en particulier lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs marques ou droits antérieurs (voir ci-dessous).

#### Pluralité d'opposants

L'acte d'opposition peut être déposé par plusieurs opposants uniquement si **tous** sont habilités à cet effet pour l'**ensemble** des marques antérieures ou droits antérieurs.

**Premièrement**, la **qualité pour agir individuelle** de chaque opposant doit être précisée à l'égard de chaque marque antérieure ou droit antérieur.

Si cette qualité pour agir n'est pas indiquée, les opposants multiples seront considérés comme des **cotitulaires**, en vertu de la règle selon laquelle seuls les licenciés et les personnes habilitées en vertu du droit applicable sont tenus d'indiquer leur qualité pour agir [\[article 2, paragraphe 2, point h\), sous iii\), du RDMUE\]](#). Si la présomption de propriété ou toute autre indication en matière de qualité pour agir est contredite par des éléments de preuve accompagnant l'acte d'opposition ou invoqués à cet effet (par exemple, des preuves en ligne montrant que l'un des opposants n'est pas «titulaire» de l'une des marques antérieures) ou par la base ou le motif particulier de l'opposition (par exemple, les indications géographiques visées à l'[article 8, paragraphe 6](#), n'ont pas de «titulaires»; un «licencié» n'est pas habilité à invoquer l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#)), les opposants seront invités à clarifier leur qualité pour agir individuelle à l'égard de chaque marque antérieure ou droit antérieur.

Si les opposants ne remédient pas à l'irrégularité relative à l'indication de leur **qualité pour agir individuelle**, l'opposition sera réputée **irrecevable pour les marques antérieures ou droits antérieurs pour lesquels cette qualité pour agir n'a pas été clarifiée**.

**Deuxièmement**, il a lieu de vérifier la **qualité pour agir conjointe** des opposants, à savoir s'ils satisfont à l'exigence spécifique énoncée à l'[article 2, paragraphe 1, du](#)

**RDMUE**. Si, à la lumière des qualités pour agir indiquées, les opposants ne peuvent pas être considérés comme des «opposants multiples», ils seront invités à remédier à cette irrégularité (généralement, en choisissant lequel des opposants poursuivra la procédure – voir ci-dessous). Nous présentons ci-après des **exemples** de scénarios recevables et non recevables de relations en cas de pluralité d'opposants.

*Recevable*

<b>Marques antérieures</b>	1	2
<b>Cotitulaires</b>	A/B	A/B

<b>Droits antérieurs</b>	1	2
<b>Personnes habilitées</b>	A/B	A/B

<b>Marques antérieures</b>	1	2
<b>Titulaire</b>	A	A
<b>Licencié</b>	B	B

<b>Marques antérieures</b>	1	2
<b>Titulaire</b>	A	B
<b>Licencié</b>	B	A

<b>Marques antérieures</b>	1	2
<b>Titulaire</b>	A	A
<b>Cotitulaire</b>	B	(aucun)
<b>Licencié</b>	(aucun)	B

*Non recevable*

<b>Marques antérieures</b>	1	2
----------------------------	---	---

Titulaires	A	B
------------	---	---

Les opposants seront invités à indiquer si la procédure devrait se poursuivre avec «A» comme opposant unique sur la base de la première marque antérieure uniquement, ou avec «B» comme opposant unique sur la base de la deuxième marque antérieure uniquement. L'opposition ne sera plus considérée comme étant fondée sur la marque antérieure de l'opposant qui se retire.

Marques antérieures	1	2
Titulaires	A/B	A

Les opposants seront invités à indiquer si la procédure devrait se poursuivre avec «A» comme opposant unique sur la base des deux marques antérieures, ou avec «A» et «B» en tant qu'opposants multiples sur la base de la première marque antérieure uniquement. Dans ce dernier cas, l'opposition ne sera plus considérée comme étant fondée sur la deuxième marque antérieure.

Marques antérieures	1	2
Titulaire	A	A
Licencié	B	aucun

Les opposants seront invités à indiquer si la procédure devrait se poursuivre avec «A» comme opposant unique sur la base des deux marques antérieures, ou avec «A» et «B» en tant qu'opposants multiples sur la base de la première marque antérieure uniquement. Dans ce dernier cas, l'opposition ne sera plus considérée comme étant fondée sur la deuxième marque antérieure.

Si les opposants ne remédient pas à l'irrégularité relative à leur **qualité pour agir conjointe**, l'opposition sera réputée **irrecevable dans son intégralité**.

#### 2.4.2.7 Représentation professionnelle

Articles [119](#) et [120](#) du RMUE

[Article 2, paragraphe 2, point h\), sous ii\)](#), et [article 73, du RDMUE](#)

L'[article 2, paragraphe 2, point h\), sous ii\)](#), du RDMUE, dispose que si l'opposant a désigné un représentant, il doit communiquer les nom et adresse professionnelle de ce dernier conformément à l'[article 2, paragraphe 1, point e\)](#), du REMUE.

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

Pour plus d'informations sur la représentation professionnelle, y compris l'obligation pour les opposants non établis dans l'EEE de désigner un représentant, la communication avec le représentant professionnel et le «représentant commun», voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, points 1, 5 et 6](#).

#### 2.4.2.8 Signature

[Article 63, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#)

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

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

Pour plus d'informations sur les signatures, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais, point 3.1.4](#).

#### 2.4.2.9 Conditions relatives de recevabilité: sanctions

[Article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)

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

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

#### 2.4.3 Indications facultatives

##### 2.4.3.1 Étendue de l'opposition

[Article 2, paragraphe 2, point i\), du RDMUE](#)

L'acte d'opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée dirigée

contre l'ensemble des produits et services visés dans la demande de marque contestée.

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

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

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

#### 2.4.3.2 Description des motifs

[Article 2, paragraphe 4, du RDMUE](#)

La «description des motifs» signifie les faits et observations sur lesquels l'opposition est fondée ainsi que les preuves à l'appui de l'opposition.

Elle est facultative au moment de déposer une opposition. Elle peut être jointe dans l'acte d'opposition mais peut aussi être présentée après l'expiration du délai de réflexion ([article 7, paragraphe 1, du RDMUE](#)). La description des motifs concerne le fond et non la recevabilité de l'opposition.

## 2.5 Notification de la recevabilité de l'opposition et du début de la phase contradictoire de la procédure

Article [5](#), article [7](#), article [6, paragraphe 1](#), article [8, paragraphe 2, et article 9](#) du RDMUE

Décision n° [EX 20-9](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020 concernant les communications par voie électronique

L'Office notifie aux parties la date à laquelle l'opposition a été jugée recevable. Cette notification constitue une décision (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Toutefois, comme il s'agit d'une décision qui ne met pas fin à la procédure, elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale concernant l'affaire (article 66, paragraphe 2, du RMUE). En conséquence, l'Office est lié par cette décision et ne peut la révoquer qu'à condition que les exigences de l'article 103 du RMUE relatives à la révocation de décisions soient remplies.

Par cette même notification, l'Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après réception de cette notification. La notification fixe également un délai à l'opposant pour présenter des faits, preuves et observations à l'appui de son opposition, ainsi qu'un délai au demandeur pour soumettre ses observations en réponse.

Dans la pratique, au lieu de fixer différents délais de deux mois (deux mois de délai de réflexion, deux mois pour compléter l'opposition, deux mois pour répondre), la période accordée à l'opposant pour compléter l'opposition est fixée à quatre mois, tandis que la période accordée au demandeur pour y répondre est fixée à six mois, à compter de la date de la notification. En conséquence, les opposants doivent savoir que le délai imparti pour compléter l'opposition n'est pas de deux mois après l'expiration du délai de réflexion, mais bien de quatre mois à compter de la date de la notification. De même, les demandeurs doivent savoir que le délai imparti pour répondre à l'acte d'opposition n'est pas de deux mois après l'expiration du délai imparti à l'opposant, mais de six mois à compter de la date de la notification. En tout état de cause, l'Office indique dans la notification les dates exactes que les parties doivent respecter.

Une fois que l'opposant a complété son opposition, à tout moment entre la notification et l'expiration des quatre mois qui lui sont impartis, les pièces supplémentaires seront transmises au demandeur sans modifier le délai qui lui a été accordé pour répondre à l'opposition. Cependant, si les pièces supplémentaires parviennent à l'Office sans laisser un délai suffisant pour les transmettre au demandeur dans la période impartie à l'opposant, ces pièces seront transmises au demandeur, à qui un nouveau délai de deux mois sera accordé pour répondre à l'opposition. Ce délai distinct de deux mois commence à courir à la date de réception de la notification des pièces supplémentaires afin de garantir que le demandeur dispose toujours de deux mois complets pour préparer sa réponse.

Lorsque différents moyens sont utilisés pour communiquer avec les parties, les délais prévus dans la notification relative à l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure sont fixés en fonction du moyen de communication «le plus lent». Par conséquent, si la notification de l'Office est envoyée par courrier postal ou service de messagerie à l'une des parties, mais par voie électronique à l'autre partie, cette dernière se verra également accorder le délai de 10 jours supplémentaires octroyé à la première partie (au lieu des cinq jours supplémentaires accordés pour la communication par voie électronique), afin que les délais fixés pour l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure coïncident pour les deux parties. Pour de plus amples informations sur la communication avec l'Office, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#).

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

### **3 Délai de réflexion**

#### **3.1 Début du délai de réflexion**

[Article 6, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Lorsque l'opposition est jugée recevable, l'Office en informe les parties en leur adressant une notification dans laquelle il indique que la phase contradictoire de la procédure est réputée ouverte deux mois après réception de ladite notification.

Cette période de deux mois sert de «délai de réflexion» avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure. Au cours de cette période, les parties sont invitées à négocier un accord afin de régler l'opposition à l'amiable. Si certaines conditions sont remplies, la taxe d'opposition est remboursée (voir points [6.2.1.2](#) et [6.2.2.1](#)).

#### **3.2 Prolongation du délai de réflexion**

[Article 146, paragraphes 5 à 7 et 9, du RMUE](#)

[Article 6, paragraphe 1, du RDMUE](#)

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

Il n'est pas possible de contourner la limitation du délai de réflexion à 24 mois en demandant conjointement une suspension pour négociations. Une telle suspension peut être demandée à l'expiration dudit délai.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4 Phase contradictoire

### 4.1 Compléter le dossier d'opposition

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

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

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

### 4.2 Validation par des faits, preuves et observations

[Article 46 du RMUE](#)

[Article 7](#) et [article 8, paragraphe 1](#), du RDMUE

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

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

Les faits et arguments présentés par l'opposant à l'appui de son opposition, ainsi que les preuves du dépôt ou de l'enregistrement des droits antérieurs ou du droit national applicable, doivent être présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction. La traduction doit être produite dans le délai fixé pour la présentation de l'original, c'est-à-dire dans le délai fixé pour la justification. Une traduction doit **accompagner** les éléments de preuve apportés dans la langue d'origine; une traduction seule n'est pas considérée comme suffisante. Tout autre élément de preuve qui n'est pas dans la langue de procédure sera traduit uniquement à la demande de l'Office. Pour plus de détails, voir le [point 4.3.1](#) ci-dessous.

Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement des droits antérieurs ou concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut déclarer formellement à l'Office qu'elle s'appuie sur ces preuves. L'Office ne vérifie pas de sa propre initiative la justification d'un quelconque droit en ligne lorsque l'opposant n'a pas expressément et inconditionnellement déclaré son intention de s'appuyer sur des preuves en ligne.

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

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

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

Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé, au stade de la justification, et s'il existe un autre droit antérieur qui est étayé, les conditions absolues de recevabilité doivent être vérifiées pour ce droit antérieur.

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

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

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

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

[Article 139, paragraphe 1, du RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

[Article 7, paragraphe 2, point a\), sous i\) et ii\), du RDMUE](#)

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

- certificats délivrés par les autorités d'enregistrement compétentes;
- extraits des banques de données officielles des autorités d'enregistrement compétentes; et
- extraits des bulletins officiels des autorités d'enregistrement compétentes.

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

#### 4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente

Tout certificat d'enregistrement ou le dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai fixé pour étayer l'opposition, qu'il émane d'un office national ou de l'OMPI (s'il s'agit d'un enregistrement international), constitue une preuve valide. Toutefois, un certificat de renouvellement ne suffit pas à lui seul s'il ne contient pas toutes les données nécessaires déterminant l'étendue de la protection de la marque antérieure. Pour d'autres exigences relatives à la preuve de renouvellement, voir le [point 4.2.3.4 ci-dessous](#).

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

Les certificats doivent être examinés soigneusement, étant donné que, dans certains cas, il existe seulement peu de différences entre un formulaire de demande et le certificat d'enregistrement.

#### 4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

L'Office accepte, comme preuves du dépôt ou de l'enregistrement de **marques nationales**, des extraits des bases de données officielles en ligne des autorités d'enregistrement compétentes des États membres, et, comme preuves des **enregistrements internationaux**, des extraits de la base de données Madrid Monitor de l'OMPI. Les extraits de bases de données non officielles ne sont pas acceptés.

L'Office accepte en outre, comme preuves d'enregistrement de **marques aussi bien nationales qu'internationales**, les extraits obtenus grâce au portail TMview de l'Office (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=fr>). Les extraits créés par TMview reproduisent les informations **directement** obtenues des autorités compétentes et sont, par conséquent, considérés comme des documents équivalents aux certificats d'enregistrement émanant des autorités d'enregistrement compétentes au sens de l'[article 7, paragraphe 2, point a\), du RDMUE](#) [par analogie, 06/12/2018, [T-848/16](#), V (fig.) / V (fig.) et al., EU:T:2018:884, § 59-61, 70]. <https://www.tmdn.org/tmview/welcome>

S'il est possible de se procurer les extraits susmentionnés et de les annexer aux observations de l'opposant, il est plus commode de renvoyer à la source pertinente en ligne conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RDMUE](#). Tout renvoi général à l'une des bases de données officielles en ligne est accepté; il n'est pas nécessaire de donner un lien direct vers la source en ligne. Pour les opposants qui utilisent le

formulaire électronique de dépôt d'opposition de l'Office, une demande de validation des marques par renvoi aux bases de données officielles en ligne pertinentes (sur TMview) est émise par défaut.

Les opposants sont tenus de vérifier soigneusement que la base de données officielle en ligne pertinente est à jour et qu'elle contient toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l'étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l'opposition. Lorsque l'extrait provenant d'une banque de données officielle ou la banque de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l'opposant doit les compléter par d'autres documents provenant d'une source officielle présentant l'information manquante. Des exemples de ce type de situation sont fournis ci-dessous.

- Il arrive que les extraits de bases de données ne contiennent pas la liste des produits ou services; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (p. ex., une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.
- Pour les marques figuratives, il arrive que les extraits de bases de données montrent l'image sur une page séparée. Par conséquent, lorsque les opposants déposent un extrait en tant que preuve d'une marque figurative, ils doivent s'assurer que la représentation de la marque figure sur la même page. À défaut, une pièce/page supplémentaire présentant l'image doit être déposée. Ce document peut provenir de la base de données elle-même (qui reproduit l'image sur une page distincte qui, lors de l'impression ou de la sauvegarde en format PDF, p. ex., inclut une identification de la source) ou d'une autre source officielle (comme sa publication au bulletin officiel). Il ne suffit pas de copier l'image provenant de la base de données et de l'inclure par voie électronique ou autre dans l'acte d'opposition.
- Lorsque l'anglais est la langue de procédure, et l'office national fournit également une version anglaise de l'extrait concernant la marque, aucune traduction n'est en principe nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne la liste des produits ou services, si l'extrait proprement dit ne donne que les intitulés de classe, accompagnés d'une indication selon laquelle cette référence à l'intitulé de classe ne reflète pas nécessairement les produits ou services protégés sous la marque, l'opposant doit toujours déposer la liste originale dans la langue originale (provenant d'une source officielle) et, lorsque la liste ne consiste pas en un intitulé de classe, une traduction exacte en anglais. Une traduction est également nécessaire lorsque l'opposant invoque des preuves accessibles en ligne à partir d'une source reconnue par l'Office, si ces preuves, ou une partie d'entre elles (en particulier la liste des produits et services), ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure.

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

Dans tous les États membres, la demande ou l'enregistrement d'une marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui

l'accompagnent) indique l'origine de la publication. À défaut de cette indication, le document ne suffit pas à prouver la validité de la marque.

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

L'Office considère la première publication de l'OMPI de l'enregistrement international comme une preuve suffisante de son enregistrement même si après l'enregistrement celui-ci peut encore être refusé par les offices nationaux durant les 12 ou 18 mois qui suivent. L'Office n'invite l'opposant à fournir la preuve d'octroi de protection de l'enregistrement international (lorsque la validation en ligne n'a pas été demandée) que si i) le demandeur conteste la protection de la marque en cause dans un territoire donné ou pour certains produits et services ou si ii) l'Office a l'intention de soutenir l'opposition sur le fondement de l'enregistrement international (ou de son extension territoriale particulière). Lorsque cette preuve n'est pas présentée, l'enregistrement international (ou son extension territoriale particulière) est réputé non validé.

#### 4.2.3.4 Preuve du renouvellement

La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande; l'enregistrement peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de dix années [[article 48 de la directive \(EU\) 2015/2436](#), tel que mis en œuvre dans la législation nationale pertinente].

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

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

En l'absence de preuve adéquate du renouvellement, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée.

#### 4.2.3.5 Habilitation à former l'opposition

[Article 46, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)

[Article 2, paragraphe 2, point h\), sous iii\), et article 7, paragraphe 2, du RDMUE](#)

L'opposant doit apporter la preuve de sa qualité pour agir indiquée dans l'acte d'opposition (voir le [point 2.4.2.6 ci-dessus](#)).

##### Opposant unique

Si l'opposition est déposée avec «B» comme étant l'opposant et que les éléments de preuve indiquent «A» comme **titulaire** de la marque antérieure, l'opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l'opposant n'ait apporté la preuve du transfert et, si possible, de l'enregistrement du transfert dans le registre pertinent, ou si l'opposant a démontré que «A» et «B» sont la même personne morale qui a seulement changé de dénomination. Une différence de forme juridique peut indiquer, selon la juridiction, des entités juridiques différentes.

Si l'opposant est un **licencié** du titulaire de la marque, l'extrait de l'enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi qu'il en soit, il appartient à l'opposant de démontrer qu'il est un licencié et qu'il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Cette autorisation ne peut pas être présumée de la qualité de licencié (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). Il n'existe aucune restriction quant au type de preuve nécessaire pour prouver l'existence de cette autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu'elle contienne des indications concernant l'autorisation à former opposition.

Conformément aux articles [25](#), [26](#) et [29](#) du RMUE, l'Office enregistre et publie les contrats de licence en ce qui concerne les MUE (voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 2, Licences, droits réels, exécutions forcées et procédures d'insolvabilité ou procédures analogues](#)). Si la marque antérieure est une MUE, l'enregistrement de la licence constitue en soi une preuve suffisante de la qualité de licencié de l'opposant. Toutefois, l'opposant reste tenu de produire des preuves démontrant qu'il est habilité à former l'opposition. Si l'habilitation de l'opposant à former l'opposition peut être prouvée sur la base d'un document préalablement soumis à l'Office, conformément à [l'article 25, paragraphe 5, du RMUE](#), l'opposant n'est pas tenu de produire le même document aux fins de ses futures oppositions. Néanmoins, l'opposant doit indiquer clairement et invoquer spécifiquement le document et la disposition qui prouvent son habilitation à former l'opposition (numéro d'enregistrement de la licence, date et titre du document, numéro de la clause pertinente, etc.). Une fois identifié, ce document sera versé au dossier et transmis au demandeur pour observations.

##### Pluralité d'opposants

En cas de pluralité d'opposants, chaque opposant doit prouver sa qualité individuelle pour agir à l'égard de chaque marque antérieure ou droit antérieur invoqué dans l'acte d'opposition. Si l'un des opposants ne prouve pas sa qualité pour agir à l'égard de l'une des marques antérieures ou de l'un des droits antérieurs, l'opposition sera rejetée comme non fondée pour cet opposant. L'opposition se poursuivra à l'égard des marques antérieures ou droits antérieurs de l'autre ou des autres opposants.

Par exemple, l'opposant «A» a indiqué et prouve qu'il est titulaire des deux marques antérieures. L'opposant «B» a indiqué qu'il est cotitulaire de la première marque antérieure, et licencié de la deuxième. Il prouve sa qualité de cotitulaire de la première marque antérieure, mais pas sa qualité de licencié de la deuxième marque antérieure. L'opposant «B» n'ayant pas apporté la preuve de sa qualité pour agir à l'égard de l'une des marques antérieures, l'opposition sera rejetée pour l'ensemble des marques antérieures de l'opposant «B». En effet, les opposants ne remplissent plus le critère d'«opposants multiples» au sens de l'[article 2, paragraphe 1, du RDMUE](#) (voir le [point 2.4.2.6 ci-dessus](#)). Néanmoins, l'opposition peut se poursuivre avec l'opposant «A» et ses marques antérieures.

#### 4.2.3.6 Vérification des éléments de preuve

L'Office vérifie que les indications relatives aux marques **revendiquées** dans l'acte d'opposition **apparaissent** dans les **éléments de preuve** présentés, sous la forme d'un document officiel émanant de l'autorité d'enregistrement compétente, ou dans les preuves accessibles en ligne à partir d'une source reconnue par l'Office si l'opposant invoque de telles preuves.

Les éléments suivants des preuves sont vérifiés <sup>(31)</sup>:

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

Si la marque antérieure est en couleur, l'opposant doit présenter des éléments de preuve émanant d'une source officielle contenant une reproduction de la marque en couleur.

Si l'opposant a indiqué dans l'acte d'opposition que la marque antérieure est en couleur, mais présente des éléments de preuve montrant une représentation de la marque en noir et blanc, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée [25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45;

---

<sup>31</sup> Les références entre crochets sont les codes standards INID (voir [point 4.3.1](#) ci-dessous).

04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recours rejeté; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53].

La **seule exception** est le cas où il n'existe pas de représentation en couleur de la marque dans les publications officielles de l'autorité d'enregistrement compétente parce que, au moment pertinent, cette autorité ne publiait pas encore les marques en couleur. C'est généralement le cas lorsque les preuves officielles en ligne contiennent une représentation en noir et blanc de la marque accompagnée d'une revendication des couleurs indiquant les couleurs en mots. En pareil cas, bien que la représentation de la marque soit en noir et blanc, elle est acceptée comme preuve d'une marque en couleur, à condition que les indications des couleurs (exprimées ou traduites dans la langue de procédure) correspondent aux couleurs de la marque indiquées dans l'acte d'opposition. Dans les rares cas où les preuves officielles en ligne contiennent une représentation en noir et blanc de la marque accompagnée d'une revendication de couleurs en termes généraux (telle que «couleurs revendiquées») sans aucune indication en mots des couleurs, cette représentation est également acceptée (à condition que cette revendication soit exprimée ou traduite dans la langue de la procédure).

L'exception susmentionnée ne s'applique pas aux cas où ce qui est disponible dans les publications officielles de l'autorité d'enregistrement compétente n'est pas une représentation en couleur en tant que telle, mais une **représentation incluant des indications de couleur en mots et précisant la répartition des couleurs dans la marque** (à l'aide de flèches, par exemple). Une telle représentation, même si elle est techniquement en noir et blanc, est considérée comme une «représentation en couleur», et il peut être demandé à l'opposant de fournir une traduction des indications de couleur dans la langue de la procédure. Les indications concernant les couleurs et leur répartition qui sont incluses dans la représentation ne sont pas considérées comme faisant partie de la représentation en tant que telle, mais comme des éléments ayant une incidence sur l'étendue de la protection de la marque.

Si l'opposant n'a pas indiqué que la marque antérieure était en couleur dans l'acte d'opposition mais présente des éléments de preuve montrant une marque en couleur, l'opposition fondée sur le droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée;

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

#### 4.2.4 Justification des autres motifs et base de l'opposition

##### 4.2.4.1 Marques notoirement connues

[Article 8, paragraphe 2, point c](#) et [article 46, paragraphe 1, point a, du RMUE](#)

[Article 7, paragraphe 2, point b\), du RDMUE](#)

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

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

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

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

##### 4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

[Article 8, paragraphe 5](#), et [article 46, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE

[Article 7, paragraphe 2, point f\), du RDMUE](#)

Une opposition en vertu de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée.

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

Pour que l'opposition remplisse les conditions de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), l'opposant doit produire la preuve de la renommée. Il doit aussi soutenir et démontrer que l'usage de la marque qui fait l'objet de la MUE contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porterait

préjudice, ou bien démontrer que ce préjudice est probable compte tenu du déroulement normal des choses.

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#).

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

[Article 8, paragraphe 4](#), et [article 46, paragraphe 1, point c\)](#), du RMUE

[Article 7, paragraphe 2, point d\)](#), du RDMUE

Les oppositions au titre de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) sont fondées sur des marques antérieures non enregistrées ou d'autres signes utilisés dans la vie des affaires régies par le droit applicable invoqué.

L'opposant doit préciser les dispositions de la législation applicable qu'elle entend invoquer. Si le droit invoqué est le droit national, il doit également produire le contenu de ce droit en citant les publications officielles des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.

L'opposant doit alors prouver qu'il remplit les conditions d'**acquisition** et d'**étendue de la protection** du droit applicable invoqué. En particulier, l'opposant doit produire la preuve de l'existence et de l'étendue de la protection du droit antérieur et doit prouver qu'il possède ou est autorisé, en vertu du droit applicable, à exercer ce droit. Dans le cas de droits non enregistrés, l'opposant doit produire la preuve de l'acquisition de la protection par l'usage, conformément au niveau d'usage requis par la législation applicable. Dans le cas de droits enregistrés (par exemple, des dénominations sociales), la preuve de l'enregistrement est exigée. L'opposant doit en outre démontrer qu'il peut interdire l'utilisation d'une marque ultérieure en vertu du droit applicable.

Enfin, l'opposant doit produire des preuves de l'usage du signe dans la vie des affaires à une échelle dont la portée n'est pas seulement locale.

Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement du signe revendiqué ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale applicable sont accessibles **en ligne auprès d'une source reconnue par l' Office**, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source. Pour démontrer l'existence de **droits enregistrés**, l' Office acceptera toute référence à une banque de données en ligne de l'autorité d'enregistrement compétente qui soit accessible au public gratuitement, pour autant que l'environnement de recherche soit dans la langue de procédure.

Afin de prouver le **contenu de la législation nationale**, une référence à toute banque de données en ligne sera acceptée dans la mesure où elle fournit un texte juridique officiel qui émane du gouvernement ou d'un organe officiel de l'État membre concerné et est accessible au public gratuitement, pour autant que son environnement de recherche soit dans la langue de procédure. À cet égard, la base de données WIPO Lex (disponible à l'adresse [wipolex.wipo.int](http://wipolex.wipo.int)) est une source utile, car elle recueille les textes officiels de la législation en matière de propriété intellectuelle dans

la langue d'origine, qui sont transmis par les États membres concernés ou par d'autres sources vérifiées [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 4, Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\), point 4.2.1](#)], pour autant que l'environnement de recherche soit dans la langue de procédure.

En outre, si le texte original de la loi n'est pas dans la langue de procédure, sa traduction doit également être accessible auprès de la source en ligne indiquée ou devrait être soumise séparément dans le délai accordé pour la présentation de preuves concernant l'opposition (voir le [paragraphe 4.3.1.1](#)).

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 4, Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\)](#).

#### 4.2.4.4 Indications géographiques

[Article 8, paragraphe 6](#), et [article 46, paragraphe 1, point d](#)), du RMUE

[Article 7, paragraphe 2, point e](#)), du RDMUE

Les oppositions au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE sont fondées sur des indications géographiques et des appellations d'origine (IG) antérieures régies par le droit applicable invoqué.

Pour étayer ces droits, l'opposant doit fournir à l'Office la preuve de l'existence et du champ de protection de l'IG invoquée et doit prouver qu'il est autorisé, en vertu de la législation applicable, à exercer les droits découlant de l'IG. Il doit également montrer qu'il peut interdire l'usage d'une marque ultérieure.

Pour prouver l'existence et l'étendue de la protection de l'IG, l'opposant doit produire des documents pertinents émanant de l'autorité compétente démontrant que l'IG en question a été déposée, enregistrée ou octroyée (si elle a été octroyée par d'autres moyens administratifs que l'enregistrement). Les éléments de preuve doivent attester de tous les détails de l'IG, y compris:

- la dénomination protégée;
- le fait qu'elle est protégée en tant qu'IG;
- les produits spécifiques couverts par la protection;
- le fait qu'elle existait avant la date de priorité de la marque contestée;
- la preuve du droit, à savoir la preuve que la législation applicable confère au bénéficiaire de l'IG un droit d'action directe contre une utilisation non autorisée.

L'opposant peut produire ces preuves en se référant à une base de données en ligne de l'autorité compétente, qui soit accessible au public gratuitement, pour autant que l'environnement de recherche soit dans la langue de procédure. Pour les IG protégées dans l'Union européenne (y compris les IG de pays tiers protégées au niveau de l'UE par des accords bilatéraux et multilatéraux), il est suffisant de se référer au portail [Giview](#) de l'Office. Giview reflète des informations obtenues directement auprès de la

Commission européenne et peut donc être considéré comme une source officielle (voir point [4.2.3.2](#)). Il incombe à l'opposant de vérifier que la source en ligne mentionnée contient toutes les informations nécessaires et est à jour et, dans le cas contraire, de soumettre des preuves supplémentaires provenant d'une source officielle complétant les informations manquantes. Si, par exemple, la base de données ne fournit pas suffisamment d'informations sur le droit de l'opposant d'exercer les droits découlant de l'IG, d'autres documents doivent être présentés, tels que des instruments législatifs nationaux conférant à l'opposant le droit de faire valoir l'IG contre une utilisation illicite.

En outre, pour prouver qu'il est habilité à interdire l'usage d'une marque ultérieure en vertu de la législation applicable, l'opposant doit préciser les dispositions du droit applicable qu'il entend invoquer. Si le droit invoqué est le droit national, il doit également fournir son contenu en produisant les publications officielles des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes ou en se référant à une source en ligne reconnue par l'Office (voir point [4.2.4.3](#)). L'opposant doit également prouver que l'affaire remplit toutes les conditions relatives à l'étendue de la protection au titre des dispositions pertinentes.

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#).

#### 4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant

[Article 8, paragraphe 3](#), et [article 46, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE

[Article 7, paragraphe 2, point c\)](#), du RDMUE

Il s'agit du cas où un agent ou un représentant du titulaire d'une marque demande l'enregistrement de cette marque auprès de l'Office. Le titulaire peut s'opposer à la demande d'un demandeur déloyal.

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

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque \(article 8, paragraphe 3, du RMUE\)](#).

#### 4.2.5 Non-respect des exigences en matière de preuves

[Article 46, paragraphe 4](#), du RMUE

[Article 7](#) et [article 8, paragraphes 1 et 7](#), du RDMUE

L'Office fixe à l'opposant un délai de **deux mois** à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure est réputée s'ouvrir pour lui donner la possibilité

de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l'appui de son opposition (ci-après le «délai accordé pour la production de preuves»). Ce délai peut être prorogé conformément à l'[article 68 du RDMUE](#). S'il expire, l'opposant peut demander un rétablissement dans le délai expiré dans les conditions visées à l'[article 104 du RMUE](#) (restitutio in integrum) ou à l'[article 105 du RMUE](#) (poursuite de la procédure).

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

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

Il en résulte que si l'opposant n'a pas apporté **la moindre preuve**, l'opposition est rejetée. Il y a lieu de considérer qu'aucune preuve n'a été apportée si la preuve n'est pas accompagnée d'une traduction dans la langue de la procédure. Il n'est pas tenu compte des preuves non traduites, conformément à la dernière phrase de l'[article 7, paragraphe 4, du RDMUE](#).

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

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

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

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

[RDMUE](#), l'opposition est également rejetée pour ces droits conformément à l'[article 8, paragraphe 7, du RDMUE](#).

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

[Article 95, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 8, paragraphe 5, du RDMUE](#)

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

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

Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier, **dans un premier temps**, si l'Office peut se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et, **dans un second temps**, le cas échéant, comment il peut l'exercer, c'est-à-dire s'il doit accepter ou rejeter ces faits ou éléments de preuve produits tardivement.

##### 4.2.6.1 Si le pouvoir discrétionnaire peut être exercé

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

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

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

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

Les certificats d'enregistrement qui ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour établir l'existence, l'étendue ou la validité de la marque antérieure

concernée seraient, en principe, considérés comme des preuves manifestement insuffisantes, dans la mesure où ce contenu attendu est énoncé dans les règlements de manière précise et exhaustive.

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

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

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

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

Pour exercer son pouvoir d'appréciation, l'Office doit tenir compte, en particulier, du **stade de la procédure**, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, **susceptibles d'être pertinents** pour l'issue de l'affaire et de l'existence de **raisons valables** justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

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

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

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

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

#### 4.2.6.3 Traitement des preuves présentées tardivement

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

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

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

Conformément aux règles générales énoncées à l'[article 146, paragraphe 9, du RMUE](#) et à l'[article 24 du REMUE](#), la plupart des pièces produites par les parties dans le cadre de la procédure d'opposition doivent être rédigées dans la langue de la procédure pour être prises en considération. Néanmoins, des règles différentes s'appliquent selon la nature des pièces présentées.

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

[Article 7, paragraphes 4 et 5, et article 8, paragraphe 1, du RDMUE](#)

[Article 25, paragraphe 1, du REMUE](#)

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

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

Conformément à l'[article 7, paragraphe 4, du RDMUE](#), les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents, ainsi que les

dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection, présentés par l'opposant à l'appui de son opposition, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par l'opposant dans le délai fixé pour la présentation des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération.

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

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

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

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

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

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

La liste des codes INID et leurs explications sont jointes à l'annexe 1 de la norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques concernant les marques»), disponible sur le site internet de l'OMPI. L'opposant n'est pas tenu de fournir une explication des codes.

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

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

Lorsque les éléments de preuve émanant d'une source officielle contiennent une représentation en couleur de la marque antérieure accompagnée d'indications de couleur, la traduction de ces indications dans la langue de la procédure n'est pas obligatoire.

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

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

Si la traduction ne reproduit pas la structure et le contenu des éléments de preuve de la banque de données en ligne invoquée conformément à [l'article 7, paragraphe 3, du RDMUE](#), il est demandé à l'opposant, conformément à [l'article 97, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#), de fournir une copie physique de l'extrait original de la base de données ou une explication suffisante de la divergence entre traduction et original (en indiquant par exemple que la structure de la base de données a changé depuis). En l'absence d'une telle preuve ou si la preuve montre une divergence de structure et de contenu entre la traduction présentée et l'extrait original, la marque antérieure est réputée non étayée.

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

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

Si la preuve est produite dans une langue de l'UE qui n'est pas la langue de procédure, l'Office peut, en vertu de l'[article 24 du REMUE](#), de sa propre initiative ou sur requête motivée du demandeur, inviter l'opposant à fournir une traduction de la preuve dans la langue de procédure dans un délai imparti. Autrement dit, l'opposant n'est pas tenu de fournir d'office une traduction, sauf si l'Office l'invite à le faire. Ce régime linguistique est conforme à celui qui s'applique pour la preuve de l'usage et, partant, les règles relatives à la traduction de la preuve de l'usage s'appliquent également aux preuves susmentionnées (voir [paragraphe 5.6 ci-dessous](#)).

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

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

Article <a href="#">7, paragraphes 4 et 5</a> , et article <a href="#">8, paragraphe 1</a> , du RDMUE
---

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

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

#### 4.3.2 Traduction des observations supplémentaires et autres demandes

[Article 146, paragraphe 9, du RMUE](#)

[Article 8, paragraphes 2, 4 et 6, du RDMUE](#)

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

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

##### Exemple 1

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

##### Exemple 2

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

[Article 25, paragraphe 2, du REMUE](#)

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

Les considérations qui précèdent s'appliquent aux autres demandes présentées au cours de la procédure d'opposition (par exemple, demandes d'extension, demandes de

suspension, demandes de preuve de l'usage, demandes de *restitutio in integrum* ou de poursuite de la procédure, retrait de l'opposition).

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

[Article 24](#), et [article 25, paragraphe 2](#), du REMUE

Toutes les preuves autres que celles que l'opposant est tenu de présenter dans le délai fixé pour fonder son opposition peuvent être transmises dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, conformément à [l'article 24 du REMUE](#). Cela concerne tous les documents, autres que les observations, déposés par les parties après l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier.

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

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

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

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

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

##### Exemple

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

#### 4.3.4 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition

[Article 146, paragraphe 8, du RMUE](#)

[Article 3, du RDMUE](#)

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

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

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

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

### 4.4 Questions liées aux demandes et autres documents

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

[Article 8, paragraphe 8](#) et [Article 10, paragraphe 1](#), du RDMUE

Lorsque le demandeur souhaite retirer ou limiter une demande attaquée, il doit le faire au moyen d'un document distinct, c'est-à-dire dans une soumission distincte ou dans une annexe distincte au sein d'une soumission. Les demandes qui sont intégrées au sein des observations ne font l'objet d'aucune recherche et ne sont pas acceptées, même si elles sont incluses dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé, et même si elles apparaissent sur la première ou la dernière page des observations.

La même règle s'applique aux demandes de preuve de l'usage d'une marque antérieure au titre de l'[article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE](#). Ces demandes ne sont recevables que si elles sont présentées comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 8, paragraphe 2, du RDMUE [28/06/2021, [R 2142/2018-G](#), DIESEL SPORT beat your limits (fig.)/Diesel et al., § 54].

À cet effet, l'Office a mis en place des options spécifiques «e-action» dans le User Area sur son site web. Lorsque le retrait ou la restriction d'une demande contestée est introduit ou qu'une demande de preuve de l'usage est déposée en sélectionnant l'option d'e-action correspondante, la soumission automatique sera considérée comme équivalente à une demande introduite au moyen d'un document distinct, sans qu'une autre déclaration soit nécessaire.

Une demande, même si elle est repérée, sera refusée si elle n'est pas présentée «de manière distincte» comme décrit ci-dessus. Ce refus confirme la raison du rejet et constitue une décision provisoire pouvant faire l'objet d'un recours, au même titre que la décision sur le fond.

#### 4.4.2 Documents illisibles

##### [Article 63, paragraphe 3, du RDMUE](#)

Lorsqu'une communication reçue par voie électronique est incomplète ou illisible ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original ou à lui fournir l'original signé par courrier postal ou service de messagerie.

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

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais](#).

#### 4.4.3 Documents originaux ne pouvant pas être restitués

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

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

#### 4.4.4 Informations confidentielles

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour plus d'informations sur les demandes de confidentialité, voir le [paragraphe 5.1.3 des Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, Inspection publique](#).

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

Les parties peuvent faire référence, dans leurs observations, à des documents ou à des éléments de preuve présentés dans le cadre d'autres procédures, par exemple à des preuves de l'usage qui ont déjà été produites dans le cadre d'une autre opposition.

Pour plus d'informations sur la manière dont ces documents ou éléments doivent être identifiés et sur la manière dont l'Office traitera ces demandes, voir les Directives, [Partie A, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.7.](#)

### 4.5 Autres échanges d'observations

[Article 8, paragraphes 2, 4, 6 et 9, du RDMUE](#)

Article [24](#) et article [25, paragraphe 2](#), du REMUE

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

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

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

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

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

## 4.6 Observations des tiers

### [Article 45 du RMUE](#)

Communication n° [2/09](#) du président de l'Office du 9 novembre 2009

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

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

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

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

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

## 5 La procédure liée à la demande de preuve de l'usage

### 5.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage

Conformément à l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#), l'usage de la marque antérieure doit être démontré uniquement si le demandeur exige la preuve de l'usage. L'exigence de cette preuve est donc conçue, dans une procédure d'opposition, comme un **moyen de défense du demandeur**.

L'Office ne peut pas informer le demandeur qu'il peut exiger la preuve de l'usage ni l'inviter à le faire. Compte tenu de son impartialité dans la procédure d'opposition, il appartient aux parties d'apporter la base factuelle ainsi que de justifier et de défendre leurs positions respectives (voir l'[article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE](#)). Il s'ensuit que le demandeur peut également limiter sa demande de preuve de l'usage à l'une ou à plusieurs des marques antérieures invoquées (même si toutes sont soumises à la condition de l'usage sérieux), ou bien à une partie seulement des produits ou des services sur lesquels se fonde l'opposition. En pareil cas, l'Office exige que l'opposant prouve l'usage sérieux de sa marque dans les limites de l'étendue souhaitée par le demandeur.

L'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#) n'est pas applicable lorsque l'opposant présente, de sa propre initiative, des pièces relatives à l'usage de la marque antérieure invoquée [par exemple, aux fins de la preuve du caractère distinctif accru au sens de l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#), du caractère notoirement connu au sens de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), ou de la renommée au sens de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#)]. Si le demandeur de la MUE ne demande pas une preuve de l'usage, la question de l'usage sérieux ne sera pas abordée d'office par l'Office. Dans ce cas, en principe, peu importe même que les preuves produites par l'opposant attestent uniquement un usage d'un type ou d'un mode particulier ou limité à seulement une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

#### 5.1.1 La date de la requête

La demande de preuve de l'usage doit être introduite au cours du premier délai qui est imparti au demandeur pour présenter ses observations en réponse à l'opposition (article [10, paragraphe 1](#), et article [8, paragraphe 2](#), du RDMUE).

Néanmoins, l'Office accepte également les demandes de preuve de l'usage présentées durant le délai de réflexion ou le délai de deux mois imparti à l'opposant pour étayer son opposition. Si la demande de preuve de l'usage est recevable, l'Office

invitera l'opposant à apporter la preuve de l'usage, en accordant toujours un délai d'au moins deux mois à cet effet.

#### 5.1.2 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins (marques en dehors du «délai de grâce»)

Le titulaire doit faire un usage sérieux de la marque dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement ([article 18, paragraphe 1, du RMUE](#)). Toutefois, le titulaire bénéficie d'un «délai de grâce» de cinq ans à compter de l'enregistrement, durant lequel il ne peut pas être tenu de démontrer l'usage de la marque pour pouvoir s'en prévaloir. Pendant le «délai de grâce», le simple enregistrement formel confère à la marque une protection totale. À l'expiration de ce délai, le titulaire peut être tenu de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure.

En ce qui concerne les oppositions formées **contre des demandes de MUE**, l'opposant peut être tenu d'apporter la preuve de l'usage sérieux si la marque antérieure a été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité <sup>(32)</sup> de la demande de MUE ([article 47, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Dans le cas d'une opposition à l'encontre d'un **enregistrement international désignant l' UE**, l'opposant peut être tenu d'apporter la preuve de l'usage sérieux si, à la date de l'enregistrement de l'enregistrement international (code INID 151) ou à la date de sa priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, à la date de la désignation postérieure de l'Union européenne (code INID 891) <sup>(33)</sup>, la marque antérieure a été enregistrée depuis cinq ans au moins.

Si le délai de grâce pour défaut d'usage de la marque antérieure n'est pas encore arrivé à son terme, toute demande de preuve de l'usage sera refusée, y compris si le demandeur soutient que la marque antérieure a fait l'objet d'un nouveau dépôt visant à contourner la limitation du délai de grâce, une telle allégation ne pouvant être examinée dans le cadre d'une procédure d'opposition [19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 20-28; 16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi / SKY et al., EU:T:2019:33, § 41-43, 46-48].

##### 5.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne

Conformément à l'article [18, paragraphe 1](#), et à l'[article 47, paragraphe 2](#), du RMUE, la date décisive pour établir si une marque a été enregistrée depuis cinq ans au moins à la date considérée est la **date d'enregistrement** de la MUE antérieure, c'est-à-dire la date d'inscription de la MUE au registre telle que publiée, conformément à l'[article 111, paragraphe 2, point o\), du RMUE](#), sous le code INID 151. Si cinq années ou plus se sont écoulées entre la date d'enregistrement de la MUE antérieure et la date concernée, le demandeur (ou dans le cas d'un EI contesté, le titulaire) peut demander une preuve de l'usage.

---

<sup>32</sup> Pour les oppositions déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de publication.

<sup>33</sup> Pour les oppositions déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de la première publication de l'EI contesté ou de sa désignation postérieure au Bulletin des MUE.

#### 5.1.2.2 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne

Pour les enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne, la date de la **deuxième republication de la désignation de l'UE**, en vertu de l'[article 190, paragraphe 2, du RMUE](#), détermine le point de départ du calcul du délai de grâce de cinq ans pour défaut d'usage ([article 203 du RMUE](#)). Cette date correspond à la date de publication de la désignation de l'UE dans la partie M.3.1 du Bulletin des MUE.

#### 5.1.2.3 Marques antérieures nationales

Pour les marques nationales, la «date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée» [\[article 16, paragraphe 1, de la directive \(UE\) 2015/2436\]](#) sert à calculer le début du délai de grâce de cinq ans pour défaut d'usage. Cette date est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles procédurales (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Certains États membres, en particulier, prévoient des procédures d'opposition **après l'enregistrement** <sup>(34)</sup>. Pour ces marques nationales, la «date d'enregistrement» ne peut pas servir de date pertinente pour calculer le délai de grâce de cinq ans. La période de cinq ans doit plutôt être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition devient définitive ou l'opposition est retirée [\[article 16, paragraphe 2, de la directive \(UE\) 2015/2436\]](#), tel que mis en œuvre dans les différentes législations nationales].

En vertu de l'[article 16, paragraphe 4, de la directive \(UE\) 2015/2436](#), les États membres sont tenus d'inscrire dans le registre la date du début de la période de cinq ans. Jusqu'à ce que cette information soit aisément disponible dans les différentes bases de données officielles des marques, la date pertinente dans les territoires concernés peut être consultée dans le tableau figurant à l'annexe de la présente section. L'Office s'appuiera sur les informations contenues dans ce tableau pour déterminer si une demande de preuve de l'usage visant une marque nationale particulière est recevable.

#### 5.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre

L'[article 16, paragraphe 3, de la directive \(EU\) 2015/2436](#) prévoit que, pour les enregistrements internationaux ayant effet dans un État membre, la période de cinq ans pertinente doit être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un rejet ou d'une opposition. Si une opposition a été formée ou si une objection fondée sur des motifs absolus ou relatifs a été notifiée, la période est calculée à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition

---

<sup>34</sup> L'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Suède, la Lettonie et, dans le cas des marques enregistrées au moyen de la «procédure accélérée», le Benelux.

ou une décision concernant les motifs absolus ou relatifs de refus devient définitive ou à laquelle l'opposition est retirée.

En vertu de l'article 5, paragraphe 2, points a) et b) du Protocole de Madrid, les Offices désignés disposent d'un délai de 12 à 18 mois à compter de la date de notification de la désignation pour émettre un refus provisoire. Lorsque l'État membre n'a pas été désigné dans la demande internationale mais dans une désignation ultérieure, le délai de 12 ou 18 mois débute à la date à laquelle la désignation ultérieure a été notifiée aux offices désignés. Si aucun refus provisoire n'est notifié au Bureau international dans le délai applicable, l'enregistrement international est réputé protégé dans le pays désigné (principe d'acceptation tacite, article 4, paragraphe 1, du Protocole de Madrid).

Les États membres qui utilisent le **délai de 12 mois** pour émettre un refus provisoire en vertu du Protocole lorsqu'ils agissent en tant que partie désignée sont les suivants: Allemagne, Autriche, Benelux, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Lettonie, Portugal, Tchéquie, Roumanie et Slovaquie.

Les États membres qui ont opté pour le **délai de 18 mois** pour émettre un refus provisoire en vertu du Protocole lorsqu'ils agissent en tant que partie désignée sont les suivants: Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie et Suède.

Le délai applicable (**12 ou 18 mois**) en Bulgarie, à Chypre, en Italie, en Pologne, et en Slovaquie, lorsque l'État agit en tant que partie désignée, varie selon que (i) le pays a été désigné ou désigné ultérieurement avant ou après le 01/09/2008 et (ii) l'Office d'origine est lié par l'Accord et le Protocole (délai: 12 mois) ou par le Protocole seulement (délai: 18 mois).

Voir le tableau récapitulatif ci-dessous.

Pays désigné <sup>(35)</sup>	Pays d'origine	Délai pour émettre un refus
<i>Allemagne, Autriche, Benelux, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Lettonie, Portugal, Tchéquie, Roumanie et Slovaquie</i> (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord et le Protocole)	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Statut au 01/03/2022: 109 membres] <sup>(36)</sup> (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	12 mois

<sup>35</sup> Malte ne fait pas partie du Système de Madrid.

<sup>36</sup> La liste complète des États parties à l'Accord de Madrid et au Protocole de Madrid peut être consultée sur le site: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

Pays désigné <sup>(35)</sup>	Pays d'origine	Délai pour émettre un refus
<i>Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie, Suède</i>  (parties contractantes de l'UE liées par le Protocole <b>seulement</b> )	<i>Toutes les parties contractantes</i>  [Statut au 01/03/2022: 109 membres]  (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
<i>Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement avant le 01/09/2008 <sup>(37)</sup></i>  (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord <b>et</b> le Protocole ayant opté pour un délai <b>prolongé</b> )	<i>Toutes les parties contractantes</i>  [Statut au 01/03/2022: 109 membres]  (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
<i>Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement le 01/09/2008 ou après</i>  (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord <b>et</b> le Protocole ayant opté pour un délai <b>prolongé</b> )	<i>Parties contractantes liées par l'Accord <b>et</b> le Protocole</i>  [Statut au 01/03/2022: 55 membres]	12 mois
	<i>Parties contractantes liées par l'Accord <b>seulement</b></i>  [Statut au 01/03/2022: 54 membres]	18 mois

Pour déterminer si l'enregistrement international antérieur désignant un État membre est soumis à l'obligation d'apporter la preuve de l'usage, l'Office vérifie d'abord si la désignation en question a fait l'objet d'un refus provisoire de protection ou a été refusée à l'issue d'une décision devenue définitive. Si un refus provisoire a été prononcé, la procédure d'enregistrement ne peut pas encore être considérée comme terminée. Si le refus provisoire a été confirmé à l'issue d'une décision définitive, la désignation concernée ne peut pas être prise en considération comme base d'opposition dans la mesure où elle a été refusée.

Ensuite, l'Office vérifie si une déclaration d'octroi de la protection a été émise. Dans l'affirmative, l'Office considérera, de sa propre initiative, la **date de publication de la déclaration d'octroi de la protection** dans la Gazette de l'OMPI (indiquée au moyen du code INID 450 sous la rubrique pertinente de l'extrait Madrid Monitor) comme la

<sup>35</sup> Malte ne fait pas partie du Système de Madrid.

<sup>37</sup> Date d'entrée en vigueur de l'article 9 *sexies* (1)(b) du Protocole, qui prive d'effet toute déclaration effectuée en vertu de l'article 5, paragraphe 2, points b) ou c), du Protocole (prolongation du délai de notification d'un refus provisoire) entre les parties contractantes liées par l'Accord et le Protocole.

date de début du calcul du délai de grâce de cinq ans (règle 18 *ter*, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid).

Lorsqu'aucune déclaration d'octroi de la protection n'a été émise, l'Office considérera, de sa propre initiative, la **date d'expiration du délai de notification du refus** comme la date de début du calcul du délai de grâce de cinq ans. Cette date est calculée en ajoutant la période applicable de 12 ou 18 mois, en fonction des règles ci-dessus, à la date de notification de l'enregistrement international ou de sa désignation ultérieure à compter de laquelle débute le délai de notification du refus [indiquée au moyen du code INID 580 sous la rubrique pertinente de l'extrait Madrid Monitor, voir la règle 18, paragraphe 1, point a), sous iii), du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid].

Seulement lorsqu'il est indispensable pour déterminer si la marque antérieure est soumise à l'obligation d'apporter la preuve de l'usage, l'opposant peut indiquer une date **ultérieure** à la date retenue par l'Office de sa propre initiative [par exemple, lorsque le pays désigné a opté pour un délai supérieur à 18 mois pour notifier un refus fondé sur une opposition, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), du Protocole de Madrid, ou lorsque toutes les procédures concernant la protection de la marque auprès de l'office désigné ont été achevées après la délivrance de la déclaration d'octroi de la protection, conformément à la règle 18 *ter*, paragraphe 4, du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid]. Tel est aussi le cas si le demandeur ou le titulaire souhaite indiquer une date **antérieure** à ces dates [par exemple, la date suivant l'expiration du délai d'opposition si aucune opposition n'a été formée – voir [l'article 16, paragraphe 3, de la directive \(UE\) 2015/2436](#)]. Des éléments probants étayant ces allégations doivent être fournis à l'Office.

#### 5.1.2.5 Résumé du calcul du début du délai de grâce

Marque antérieure	Calcul de la date de début du délai de 5 ans (délai de grâce)
<b>MUE</b>	Date d'enregistrement
<b>EI désignant l'UE</b>	Date de la deuxième republication de la désignation de l'UE dans la partie M.3.1 du Bulletin des MUE
<b>Marque nationale</b>	La date d'achèvement de la procédure d'enregistrement telle que définie dans le droit national (voir le tableau en annexe)
<b>EI désignant les États membres</b>	Par défaut, la date de publication de la déclaration d'octroi de la protection dans la Gazette de l'OMPI (code INID 450 sous la rubrique pertinente)

### 5.1.3 La requête doit être inconditionnelle, explicite et claire

La requête du demandeur est une déclaration à caractère officiel qui entraîne des conséquences importantes en termes de procédure.

Conformément à l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#), la requête doit être **inconditionnelle**. Des phrases du type «si l'opposant ne limite pas ses produits et/ou services compris dans les classes «X» ou «Y», nous exigeons la preuve de l'usage», «si l'Office ne rejette pas l'opposition en raison de l'absence de risque de confusion, nous demandons la preuve de l'usage» ou «si l'Office considère que cette demande est appropriée, nous invitons l'opposant à apporter la preuve de l'usage de sa marque», contiennent des demandes conditionnelles ou subsidiaires et, dès lors, ne constituent pas des demandes valables de la preuve de l'usage [26/05/2010, [R 1333/2008-4](#), RFID SOLUTIONS (fig.) / rfid (fig.)].

Cette demande doit, en outre, être **explicite et claire**. En règle générale, la demande de preuve de l'usage doit être rédigée de façon positive. Étant donné que la question de l'usage ou du non-usage peut intervenir dans de nombreux cas de figure (par exemple, pour invoquer ou contester un caractère distinctif élevé de la marque antérieure), de simples remarques ou observations du demandeur concernant l'usage (ou le non-usage) de la marque de l'opposant ne sont pas suffisamment explicites et ne constituent pas une demande valable de preuve de l'usage sérieux (16/03/2005, [T-112/03](#), Flexi Air, EU:T:2005:102).

#### Exemples

Demande suffisamment explicite et claire:

- «Je demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage...»;
- «J'invite l'Office à impartir un délai à l'opposant pour apporter la preuve de l'usage...»;
- «Par la présente, l'usage de la marque antérieure est contesté...»;
- «L'usage de la marque antérieure est contesté conformément à l'[article 47 du RMUE](#)»;
- «Le demandeur soulève l'objection du non-usage.» (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT/CONXTA).

Demande insuffisamment explicite et claire:

- «L'opposant n'a fait usage de sa marque que pour...»;
- «L'opposant n'a pas fait usage de sa marque pour...»;
- «Il n'existe pas de preuve de l'usage fait par l'opposant de sa marque...»;
- «les enregistrements antérieurs de l'opposant ne peuvent être "valablement invoqués à l'encontre de la demande de MUE [...]", étant donné que "[...] aucune information ou preuve de l'usage [...] n'a été fournie" (22/09/2008, [B 1 120 973](#)).

Non seulement la demande, mais aussi son objet doivent être explicites et clairs. L'Office n'accepte la demande que pour les produits et les services expressément énumérés dans la spécification de la marque antérieure et sur lesquels se fonde

l'opposition. Dans les exemples suivants, l'objet de la demande n'est ni explicite, ni clair:

- «Je demande que l'opposant prouve l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits revendiqués dans la marque contestée» – le demandeur ne peut demander que l'opposant prouve l'usage des propres produits du demandeur (voir, par exemple, 24/09/2008, [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 20);
- «Je demande que l'opposant prouve l'usage sérieux de la marque antérieure pour des produits identiques ou similaires aux produits revendiqués» – l'objet de la demande ne saurait se définir par référence aux produits du demandeur, ni être sujet à interprétation;
- «Je demande que l'opposant prouve l'usage sérieux pour les *pantalons* et les *chemises*» – lorsque les produits de la marque antérieure sont des *vêtements*, des *chaussures* et des *articles de chapellerie*. L'objet d'une demande explicite ne saurait être sujet à interprétation. Ni l'Office ni l'opposant ne sont tenus de déterminer si un article est couvert ou non par une catégorie plus large de la spécification de la marque antérieure. En outre, l'opposant ne saurait être tenu de prouver l'usage d'un article spécifique à l'intérieur d'une catégorie, mais il peut prouver l'usage sérieux pour cette catégorie par d'autres articles qu'elle inclut (voir, par exemple, 24/09/2008; [R 1947/2007-4](#), HOKAMP / HOLTKAMP, § 23; 07/07/2009, [R 1294/2008-4](#), ORDACTIN / Orthangin, § 16; 08/10/2010, [R 1316/2009-4](#), miha bodytec / bodytec, § 18).

L'Office refusera toute demande de preuve de l'usage dont l'objet n'est ni explicite ni clair.

#### 5.1.4 Demande dans un document distinct

Conformément à l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#), la demande de preuve de l'usage doit être présentée dans un document distinct. Pour plus de détails, voir le [paragraphe 4.4.1 ci-dessus](#).

#### 5.1.5 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu

Conformément à l'[article 10, paragraphe 5, du RDMUE](#), une demande de preuve de l'usage peut être déposée en même temps que les observations. Le demandeur peut limiter ses premières observations à la demande de preuve de l'usage. Il doit ensuite présenter sa réponse à l'opposition dans ses deuxièmes observations, à savoir lorsqu'il aura l'occasion de répondre à la preuve de l'usage présentée. Il peut également agir de la sorte si un seul droit antérieur est soumis à l'obligation d'usage, car le demandeur ne doit pas être contraint de diviser ses observations.

Lorsque le demandeur se limite à demander la preuve de l'usage dans le délai imparti pour présenter des observations sur l'opposition, mais que cette demande est irrecevable, l'Office clôt la phase contradictoire de la procédure sans accorder au demandeur d'autre possibilité de présenter des observations (voir [point 5.1.6](#)).

### 5.1.6 Conséquences d'une demande irrecevable de preuve de l'usage

Lorsqu'une demande irrecevable de preuve de l'usage est accompagnée d'observations sur l'opposition, l'Office informe les parties de l'irrecevabilité de la demande et poursuit la procédure sans inviter l'opposant à produire la preuve de l'usage des marques antérieures.

Lorsqu'une demande irrecevable de preuve de l'usage n'est pas accompagnée d'observations sur l'opposition, l'Office informe les parties de l'irrecevabilité de la demande et clôt la phase contradictoire de la procédure. L'Office peut, néanmoins, proroger le délai visé à l'[article 8, paragraphe 2, du RDMUE](#), en cas de réception d'une demande nulle avant l'expiration du délai défini pour le demandeur mais non traitée par l'Office avant l'expiration de ce délai. Étant donné que le refus de la demande de preuve de l'usage après l'expiration du délai porte un préjudice disproportionné aux intérêts du demandeur, l'Office prolongera le délai du nombre de jours qui restaient à courir lorsque la partie a présenté sa demande. Cette pratique repose sur le principe de bonne administration.

Si la demande n'est irrecevable que pour certaines des marques antérieures sur lesquelles l'opposition est fondée (par exemple, lorsque certaines des marques antérieures sont soumises à l'obligation de prouver l'usage sérieux mais que d'autres ne le sont pas), l'Office limitera expressément l'invitation faite à l'opposant de produire la preuve de l'usage aux marques antérieures soumises à l'obligation de prouver un usage sérieux.

## 5.2 L'invitation expresse de l'Office

Lorsque la requête introduite par le demandeur en vue d'obtenir la preuve de l'usage est valable, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage. Le fait de statuer sur l'usage malgré l'absence d'invitation explicite de l'Office à apporter une preuve de l'usage constitue une violation des formes substantielles et ce, même si la requête du demandeur est claire et si l'opposant la comprend et présente la preuve de l'usage demandée (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), COLORPLUS, § 20; 19/09/2000, [R 733/1999-1](#), AFFINITÉ / AFFINAGE).

Si la demande de preuve de l'usage est introduite durant le délai de réflexion et est communiquée à l'opposant au cours de cette période, le délai de présentation de la preuve de l'usage doit coïncider avec le délai imparti pour la production des faits, preuves et observations initiaux ou supplémentaires. Le délai est automatiquement prorogé si le délai de réflexion est étendu.

Si la demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai imparti pour prouver ou modifier des faits, preuves et observations et qu'elle est traitée pendant ce délai, la date limite fixée pour la présentation de ces faits, preuves et observations sera reportée pour coïncider avec le délai de deux mois imparti pour apporter la preuve de l'usage.

## 5.3 La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage

### 5.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage

L'Office imparti à l'opposant un délai de deux mois pour apporter la preuve de l'usage. L'opposant peut demander la prorogation de ce délai conformément à l'[article 68, du RDMUE](#). La pratique courante en matière de prorogations est applicable à ces demandes (voir [paragraphe 7.2.1 ci-dessous](#)).

L'[article 10, paragraphe 2, du RDMUE](#) précise que l'Office rejette l'opposition si l'opposant ne fournit pas la preuve de l'usage dans le délai imparti.

Il convient de distinguer trois cas de figure:

- Tout élément de preuve fourni par l'opposant à tout moment au cours de la procédure, avant l'expiration du délai de présentation de la preuve de l'usage, voire avant la demande de preuve de l'usage introduite par le demandeur, doit systématiquement être pris en considération pour apprécier la preuve de l'usage.
- L'opposant n'a produit **aucune indication pertinente ni aucun élément de preuve pertinent** dans les délais impartis: la présentation d'indications ou de preuves pertinentes de l'usage pour la première fois au-delà de l'expiration du délai imparti à cet effet entraîne le rejet de l'opposition, **sans que l'Office ait une marge d'appréciation à cet égard**. L'[article 10, paragraphe 2, du RDMUE](#) constitue une disposition de nature essentiellement procédurale et il ressort du contenu de cette disposition que lorsqu'aucune preuve de l'usage de la marque concernée n'est produite dans le délai imparti par l'Office, le rejet de l'opposition doit être prononcé d'office. Toutefois, si l'opposition est également fondée sur d'autres marques antérieures qui ne sont pas soumises à l'obligation relative à la preuve de l'usage, la procédure se poursuivra sur la base de ces marques antérieures.
- L'opposant a produit des **indications ou des éléments de preuve pertinents** dans le délai imparti et présente des **indications ou preuves supplémentaires** après l'expiration de ce délai. L'Office peut tenir compte des éléments de preuve déposés hors du délai imparti **en se prévalant du pouvoir discrétionnaire** qui lui est conféré par l'[article 95, paragraphe 2, du RMUE](#).

Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier, **dans un premier temps**, si l'Office peut se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et, si tel est le cas, **dans un second temps**, comment il peut exercer son pouvoir, c'est-à-dire s'il doit accepter ou rejeter ces faits ou éléments de preuve tardivement produits.

Conformément à l'[article 10, paragraphe 7, du RDMUE](#), l'Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire si les indications ou les preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les éléments de preuve pertinents précédemment présentés dans le délai imparti aux fins de prouver la même condition établie à l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), à savoir le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition se fonde. Autrement dit, l'Office ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire si les preuves tardivement

produites visent à démontrer une condition pour laquelle absolument aucune preuve initiale n'a été produite. Par exemple, si absolument aucune indication ou preuve liée au lieu de l'usage n'a été produite dans le délai imparti, chaque preuve déposée hors du délai imparti doit être écartée.

Lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire, l'Office doit tenir compte, en particulier, du **stade de la procédure**, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, **susceptibles d'être pertinents** pour l'issue de l'affaire et de l'existence de **raisons valables** justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

Les facteurs précités sont interdépendants. Plus le stade de la procédure est avancé, plus la raison invoquée à l'appui d'une présentation tardive des éléments de preuve doit être valable et plus la pertinence de ceux-ci doit être avérée. Par conséquent, la présentation d'indications ou de preuves supplémentaires peut être acceptée à condition que celles-ci soient de prime abord susceptibles d'être pertinentes par rapport au sort de l'affaire concernée et qu'elles soient produites suffisamment tôt au cours de la procédure tout en étant accompagnées de la raison qui justifie leur présentation à ce stade de la procédure.

Il est possible que d'**autres facteurs pertinents** existent. L'intention de prolonger la procédure en présentant des preuves en plusieurs fois (manœuvres dilatoires), si les circonstances de l'espèce convergent vers cette conclusion, entraîne le rejet des preuves tardivement présentées.

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

L'Office motive dûment ses décisions de rejeter ou de prendre en considération des «éléments de preuve supplémentaires» dans sa décision.

### 5.3.2 Les moyens de preuve

#### 5.3.2.1 Les principes

La preuve de l'usage doit être structurée.

L'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dispose que «...dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». La présentation des preuves doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'autre partie d'exercer ses droits de défense et à l'Office de procéder à son examen, sans faire référence à des informations extérieures ou complémentaires.

En fait, il est interdit à l'Office d'avancer des arguments en faveur de l'une ou l'autre partie et de prendre la place de l'opposant, ou de son conseil, en essayant de trouver et d'identifier lui-même dans les pièces du dossier les informations susceptibles d'être considérées comme corroborant la preuve de l'usage. En d'autres termes, l'Office ne doit pas tenter d'améliorer la présentation des preuves d'une partie.

La responsabilité de l'ordonnancement des preuves incombe à la partie concernée. L'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#) dispose que la preuve de l'usage doit être déposée conformément à l'[article 55 du RDMUE](#), qui définit la structure de base et le format des preuves écrites. Aux termes de cette disposition, les observations doivent clairement identifier les preuves et les arguments soulevés par les parties et permettre ainsi une procédure rapide.

Pour plus d'informations sur les exigences de format et de structure des annexes des communications et pour des recommandations sur la structure des preuves écrites, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais, paragraphe 3.1.3](#).

Les recommandations et les exigences relatives aux preuves écrites énoncées à l'[article 55, paragraphe 2, du RDMUE](#) sont adressées à l'opposant en même temps que la communication par l'Office de la demande de preuve de l'usage formulée par le demandeur.

Conformément à l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#), les preuves sont produites conformément aux [articles 55, paragraphe 2](#) et articles [63](#) et [64](#) du RDMUE et se limitent, en principe à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#). L'article 10, paragraphe 4, du RDMUE admet aussi les études de marchés et les mentions de la marque dans des listes et des publications d'associations de la profession concernée en tant que moyens de preuve adéquats (14/03/2011, [B 1 582 579](#); 18/06/2010, B 1 316 134).

Les barèmes de prix et les catalogues sont des exemples de «matériel provenant directement de la partie elle-même». Le «rapport annuel et les comptes» d'une entreprise entrent également dans cette catégorie.

L'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#) doit être lu à la lumière de l'[article 64 du RDMUE](#). En effet, les annexes des communications peuvent être transmises sur des supports de données conformément aux spécifications techniques définies par le directeur exécutif. Néanmoins, les pièces qui ne peuvent pas être numérisées ou photocopiées (telles que des éléments physiques) ne peuvent être prises en compte que si elles sont produites en deux exemplaires, de sorte que l'un d'eux puisse être transmis à l'autre partie.

L'exigence de preuve de l'usage soulève toujours la question de la *valeur probante* des pièces produites. Les preuves doivent au minimum présenter un certain degré de fiabilité. En règle générale, l'Office considère que les pièces produites par les tiers ont une valeur probante supérieure à celle des pièces produites par le titulaire ou son représentant. Les références faites par l'opposant à des documents internes ou à des études ou commandes hypothétiques sont particulièrement problématiques. Cela dit, lorsque les pièces doivent être produites régulièrement pour être utilisées par le public et/ou les autorités en vertu de dispositions légales, par exemple le droit des entreprises et/ou les réglementations boursières, et lorsque l'on peut supposer que ces pièces font l'objet d'un certain contrôle officiel, leur valeur probante est certainement supérieure à

celle des pièces «personnelles» ordinaires produites par l'opposant (voir aussi le [paragraphe 5.3.2.3 «Les déclarations» ci-dessous](#)).

#### 5.3.2.2 Les références

L'opposant peut invoquer les conclusions formulées par les offices et tribunaux nationaux dans des procédures parallèles. Bien que l'Office ne soit pas lié par les conclusions de ces juridictions, il doit les prendre en considération et elles peuvent influencer sa décision. Il est important pour l'Office de pouvoir examiner le type de preuve qui a abouti à la décision prise au plan national. L'Office tient compte, le cas échéant, des différences liées aux conditions de fond ou de forme applicables devant l'organisme national concerné [25/08/2003, [R 1132/2000-4](#), VANETTA / VIENNETTA (fig.), § 16; 18/10/2000, [R 550/1999-3](#), (DUKE) (fig.) / DUKE, § 23].

L'opposant peut, à sa convenance, faire référence aux pièces produites à titre de preuve de l'usage dans le cadre de procédures antérieures devant l'Office. L'Office accepte ces références à condition que l'opposant identifie clairement les pièces auxquelles il fait référence ainsi que la procédure dans laquelle elles ont été produites. Si la référence aux pièces invoquées n'est pas suffisamment précise, l'Office demande à l'opposant de préciser clairement à quelles pièces il fait référence ou de les présenter à nouveau (30/11/2010, [B 1 080 300](#)). Pour plus de détails sur les conditions relatives à l'identification des pièces pertinentes, voir [paragraphe 4.4.5](#).

La charge de la preuve incombe à l'opposant, et non à l'Office ou au demandeur. La simple mention du site internet sur lequel l'Office peut trouver des informations complémentaires est donc insuffisante, puisque cette mention ne fournit pas à l'Office des indications suffisantes sur le lieu, la nature, la durée et l'importance de l'usage (31/10/2001, [B 260 192](#)). Pour plus d'informations sur les éléments de preuve provenant de l'internet, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\), point 3.1.4.4](#).

#### 5.3.2.3 Les déclarations

Si les moyens de preuve énumérés, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies et les annonces dans les journaux, ne soulèvent aucun problème particulier, les déclarations visées à [l'article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) nécessitent en revanche, un examen plus détaillé.

Il n'est pas exigé que l'opposant soumette une déclaration écrite portant sur le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la marque antérieure. L'opposant peut choisir les moyens de preuve qu'il considère comme appropriés afin de démontrer que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux pendant la période pertinente (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

La déclaration sous serment a pour objectif de présenter des faits ou de fournir une explication relative aux pièces justificatives, et non de formuler un avis juridique (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 56).

### Distinction entre la recevabilité et la pertinence (valeur probante)

L'importance des déclarations a fait l'objet de nombreux débats. À cet égard, il faut différencier clairement la recevabilité et la valeur probante de ce type de preuve.

En ce qui concerne la **recevabilité**, l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles ont été faites. Il faut donc évaluer si la pièce produite constitue une déclaration au sens de l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#). Il convient de rechercher dans la législation de l'État membre concerné les effets d'une déclaration écrite seulement dans les cas où une telle déclaration n'a pas été faite sous serment ou solennellement (07/06/2005, [T-303/03](#), *Salvita*, EU:T:2005:200, § 40, confirmé par 09/12/2014, [T-278/12](#), *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 49). En cas de doute quant à l'existence d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration solennelle, il appartient à l'opposant de produire des preuves à cet égard. Faute d'une telle preuve, la déclaration ne sera pas considérée comme une déclaration au sens de l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

Étant donné que l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) ne précise pas par qui ces déclarations doivent être signées, il n'y a aucune raison de considérer que les déclarations signées par les parties à la procédure ne sont pas visées par cette disposition (16/12/2008, [T-86/07](#), *Deitech*, EU:T:2008:577, § 46).

Ni le RMUE, ni le RDMUE, ni le REMUE ne permettent de conclure que la force probante des éléments de preuve relatifs à l'usage de la marque, y compris les déclarations solennelles, devrait être analysée à la lumière de la législation nationale d'un État membre (28/03/2012, [T-214/08](#), *Outburst*, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, [T-278/12](#), *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 53). Pour apprécier la valeur probante d'une déclaration, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, [T-303/03](#), *Salvita*, EU:T:2005:200, § 42).

Pour ce qui est de la **valeur probante** de ce type de preuve, l'Office, conformément à une jurisprudence constante, établit une distinction entre les déclarations provenant de l'entourage de l'opposant ou par ses salariés et celles provenant d'une source indépendante, (09/12/2014, [T-278/12](#), *PROFLEX*, EU:T:2014:1045, § 51; 06/11/2014, [T-463/12](#), *MB*, EU:T:2014:935, § 54).

### Les déclarations faites par le titulaire ou par ses salariés

Les déclarations provenant de l'entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids que les preuves émanant d'une source indépendante. En effet, la perception de la partie concernée par le litige risque d'être plus ou moins altérée par ses intérêts

personnels dans l'affaire (11/01/ 2011, [R 490/2010-4](#), BOTODERM/BOTOX, § 34; 27/10/2009, [B 1 086 240](#), 31/08/2010, [B 1 568 610](#)).

Une telle déclaration ne peut à elle seule prouver de manière suffisante un usage sérieux (09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Cela ne signifie pas pour autant que ces déclarations soient dépourvues de toute valeur probante (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu. Les déclarations qui contiennent des informations détaillées et concrètes ont une valeur probante plus forte que celles rédigées de façon très générale et abstraite.

La conclusion finale dépend de l'appréciation globale des preuves dans chaque cas d'espèce. En règle générale, d'autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l'usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une force probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. La force probante des autres pièces produites est donc très importante. Il convient de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est suffisamment étayé par les autres pièces (ou inversement). S'agissant de l'appréciation de ce type de preuve, l'office national concerné peut adopter une certaine pratique, mais celle-ci n'est pas nécessairement transposable dans les procédures relatives aux marques de l'Union européenne (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 41 et suiv.).

Un changement de titulaire après la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE peut entraîner l'annulation des déclarations formulées par les nouveaux titulaires, étant donné que ceux-ci ne disposent en général d'aucune connaissance directe pour faire des déclarations relatives à l'usage de la marque fait par le titulaire précédent (17/06/2004, [R 16/2004-1](#), REPORTER / REPORTER).

Néanmoins, dans le cas d'un transfert ou d'une autre cession de titre, tout nouveau titulaire peut se baser sur l'usage fait par son ou ses prédécesseur(s) pendant le délai de grâce correspondant. L'usage par le prédécesseur peut être prouvé par le prédécesseur lui-même et par tout autre moyen fiable, comme des informations issues de documents commerciaux si le prédécesseur en personne n'est pas disponible.

#### Les déclarations faites par des tiers

Les déclarations (telles que des études) émanant **d'une source indépendante**, par exemple d'experts, d'organisations professionnelles, de chambres de commerce, ou des fournisseurs, clients ou partenaires commerciaux de l'opposant, ont davantage de force probante [19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31].

Cette pratique est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice dans l'arrêt «*Chiemsee*» (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230), dans lequel la Cour a fourni quelques indications concernant les preuves qui permettent d'établir le caractère distinctif acquis par une marque sur le marché. Si l'acquisition d'un caractère distinctif n'est pas en soi la même chose que l'usage sérieux, il est, par contre, vrai que l'acquisition d'un caractère distinctif inclut des éléments relatifs à

l'usage d'un signe sur le marché. Par conséquent, la jurisprudence relative à ces derniers peut être utilisée par analogie.

Les déclarations faites par les parties elles-mêmes sont des «preuves de tiers», tandis que tous les autres moyens de preuve, comme les sondages d'opinion, les déclarations émanant de chambres de commerce, d'organisations professionnelles ou d'experts, proviennent de tiers.

## 5.4 La réaction du demandeur

### 5.4.1 La transmission des pièces

Après réception des preuves de l'usage produites par l'opposant, l'Office les transmet en totalité au demandeur.

En règle générale, l'Office accorde au demandeur un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à la preuve de l'usage (et à l'opposition).

### 5.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage

L'Office peut cependant clore la procédure immédiatement si, dans le délai imparti, l'opposant n'a apporté **aucune preuve** de l'usage, ou si les **éléments de preuve sont clairement insuffisants**, et si cette insuffisance affecte tous les enregistrements de marques antérieures. Cette pratique vise à éviter la poursuite de la procédure alors que l'issue en est déjà connue: en l'occurrence, l'opposition sera rejetée pour insuffisance de preuves d'usage (principes d'économie de procédure et de bonne administration).

Lorsque seules certaines des marques antérieures sont soumises à l'obligation relative à la preuve de l'usage et que l'opposant ne produit aucun élément de preuve, ou que les éléments de preuve sont manifestement non pertinents, le demandeur sera invité à présenter des observations en réponse à l'opposition pour ce qui est des autres marques antérieures, qu'il ait limité ses premières observations à la demande de preuves de l'usage ou qu'il ait également présenté des observations initiales en réponse à l'opposition.

Dans tous les autres cas, les pièces sont transmises au demandeur et il lui est imparti un délai de deux mois pour présenter ses observations. L'Office ne doit ni indiquer à l'opposant que le caractère suffisant des preuves est contestable ni l'inviter à présenter d'autres pièces dans ce cas. De tels actes seraient contraires à la règle de l'impartialité de l'Office dans les procédures contradictoires [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19].

### 5.4.3 L'absence de réaction du demandeur

À défaut de réaction du demandeur dans le délai imparti, l'Office statue sur la base des preuves dont il dispose. L'absence de réponse du demandeur ne vaut pas acceptation

des pièces produites en tant que preuve suffisante de l'usage (07/06/2005, [T-303/03](#), *Salvita*, EU:T:2005:200, § 79).

#### 5.4.4 Le retrait officiel de la requête

Lorsque le demandeur réagit à la preuve de l'usage en retirant officiellement la demande relative à cette preuve, la question ne se pose plus. Le demandeur, à qui il appartient d'entamer la procédure, peut en toute logique mettre un terme à cette partie de la procédure en retirant officiellement sa demande (21/04/2004, [R 174/2003-2](#), *SONNENGARTEN / SOMMERGARTEN*, § 23).

### 5.5 Nouvelle réaction de l'opposant

L'opposant peut présenter des observations en réponse à celles du demandeur. Ce droit revêt une importance particulière lorsque la décision à venir pourrait reposer en partie sur les arguments avancés par le demandeur pour démontrer que les pièces produites ne prouvent pas l'usage de la marque.

La chambre de recours a estimé que le fait de ne pas permettre à l'opposante de prendre position constitue une violation des formes substantielles (28/02/2011, [R 16/2010-4](#), *COLORPLUS*, § 20).

Pour plus d'informations sur la présentation de preuves supplémentaires, voir [paragraphe 5.3.1 ci-dessus](#).

### 5.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#), si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office **peut** inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.

L'Office a toute latitude pour décider si l'opposant doit fournir une traduction des preuves de l'usage dans la langue de la procédure. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, il évalue les intérêts des deux parties.

Il convient de garder à l'esprit qu'il pourrait être extrêmement coûteux et laborieux pour l'opposant de traduire les preuves de l'usage dans la langue de la procédure.

D'un autre côté, le demandeur a le droit d'être informé du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu'il puisse apprécier le contenu des preuves de l'usage présentées par l'opposant. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en considération. Par exemple, il pourrait être considéré que des factures «standard» et des échantillons d'emballage ne nécessitent pas de traduction pour être compris par la demanderesse (15/12/2010, [T-132/09](#), *Epcos*, EU:T:2010:518, § 51 et suivants; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), *DIACOR/*

DIACOL PORTUGAL, § 46 et suivants (recours formé le 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) et [R 1463/2007-2](#), FAY (fig.) / FAY & CO, § 26 et suivants).

Si le demandeur demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure et motive sa demande (voir l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#), lu conjointement avec l'[article 24 du REMUE](#)), l'Office exige en principe que l'opposant fournisse une traduction. Toutefois, les demandes de ce type peuvent être rejetées lorsque, compte tenu du caractère très parlant des preuves produites, la requête du demandeur paraît excessive, voire abusive.

Si l'Office exige la traduction des pièces, il accorde à l'opposant un délai de deux mois pour présenter cette traduction. Lorsque les preuves de l'usage produites par l'opposant sont très volumineuses, l'Office peut inviter expressément l'opposant à ne traduire que les parties des preuves qu'il juge suffisantes pour établir l'usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente. Il appartient en général à l'opposant d'apprécier s'il est nécessaire de procéder à une traduction exhaustive de l'ensemble des pièces. Les preuves ne seront prises en considération que si une traduction aura été fournie ou si elles sont parlantes, indépendamment de leur contenu textuel.

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

## **6 Clôture de la procédure**

### **6.1 Conciliation**

[Article 47, paragraphe 4, du RMUE](#)

[Article 6, paragraphe 2, du RDMUE](#)

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

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

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

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

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

## 6.2 Limitations et retraits

Article [66, paragraphe 1](#), article [71, paragraphe 3](#), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=FR#d1e5711-1-1>, article [146, paragraphe 9, point a\)](#), et [article 109 du RMUE](#)

[Article 6, paragraphes 2, 3 et 4, du RDMUE](#)

### 6.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE

[Article 49 du RMUE](#)

[Article 6, paragraphe 5, du RDMUE](#)

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

De telles demandes doivent être déposées au moyen de documents séparés comme indiqué ci-dessus au [paragraphe 4.4.1](#).

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

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

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

Si la limitation n'est pas recevable, même seulement en partie, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité. Si le demandeur remédie à cette irrégularité, la limitation est enregistrée avec, pour date, la date effective de la requête initiale. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la limitation est refusée dans son intégralité et la procédure continue sur la base de la liste originale de produits et services (Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 5.3.5](#)). L'opposant est informé des étapes susmentionnées.

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

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

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

Pour plus d'informations sur les limitations d'une demande de MUE, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 5.3](#) et les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, points [5.1](#) et [5.2](#).

#### 6.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

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

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

La lettre de l'opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence à la limitation, pour autant qu'elle soit reçue à la date de la limitation du demandeur ou après celle-ci.

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

Tant que la limitation du demandeur est reçue avant l'expiration du délai de réflexion, la taxe d'opposition est remboursée, même si le retrait subséquent de l'opposition est reçu et que la procédure est clôturée après l'expiration du délai de réflexion.

En outre, si le retrait de l'opposition parvient à l'Office avant qu'une copie de la notification officielle de la limitation de la demande de marque ne parvienne à l'opposant, le retrait est réputé avoir été accompli en conséquence de la limitation, et la taxe d'opposition est également remboursée.

La lettre de l'opposant ne doit pas nécessairement faire expressément référence à la limitation pour autant qu'elle soit reçue à la date de la limitation du demandeur ou après celle-ci.

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

##### Exemples

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

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

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

Lorsqu'il est absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition, ou lorsque la demande de MUE est retirée, les parties en sont informées et la procédure est clôturée.

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir [paragraphe 6.5.3 ci-dessous](#).

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

S'il n'est pas absolument clair que la limitation couvre toute l'étendue de l'opposition ou si la limitation ne couvre pas toute l'étendue de l'opposition, l'opposant est invité à informer l'Office s'il souhaite maintenir ou retirer l'opposition. Les parties sont informées de la réponse. Si l'opposition est maintenue, la procédure se poursuit. Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est clôturée. Si l'opposant maintient d'abord son opposition puis la retire, l'opposition est considérée comme retirée conformément au [paragraphe 6.2.2.2 ci-dessous](#).

L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur ce point. Pour des informations sur la répartition des frais, voir [paragraphe 6.5.3 ci-dessous](#).

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

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire [R 331/2006-G](#), Optima, l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé.

L'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties (toutefois, aucune décision sur les frais n'est incluse dans cette communication). La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et pourrait être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause, à moins qu'un accord différent ait été conclu. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de la demande de MUE.

Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 5.1](#) et [Partie E, Inscriptions au Registre, Section 2, Transformation, paragraphe 4.3](#).

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

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

Le **retrait de tout recours en cours** (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour) signifie que la **décision attaquée devient définitive**. Par conséquent, la demande de MUE contestée ne peut plus être retirée par la suite.

#### 6.2.1.5 Langues

##### [Article 146, paragraphe 6, point a\), du RMUE](#)

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

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

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

#### 6.2.2 Retrait des oppositions

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

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

Si l'opposant retire son opposition indépendamment de toute limitation de la demande de MUE, trois situations peuvent se présenter selon le statut de l'opposition. Pour plus d'informations sur les conséquences du retrait d'une opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE, voir les points [6.2.1.1](#) à [6.2.1.3](#) ci-dessus.

##### 6.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée avant l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. Contrairement à ce qui se passe lors d'un retrait de l'opposition à la suite d'une limitation de la demande de MUE pendant le délai de réflexion (voir [paragraphe 6.2.1.2 ci-dessus](#)), l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais.

##### 6.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion

Si l'opposition est retirée après l'expiration du délai de réflexion, ce retrait est notifié aux parties. La taxe d'opposition n'est pas remboursée. L'Office rend ensuite une décision sur les frais, à moins que les parties ne présentent un accord sur les frais. Pour des informations sur la répartition des frais, voir [paragraphe 6.5.3 ci-dessous](#).

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

Conformément à la décision de la Grande chambre de recours du 27 septembre 2006, dans l'affaire [R 331/2006-G](#), Optima, l'Office admet les retraits et les limitations reçus au cours du délai pour former un recours, après qu'une décision sur l'opposition a été rendue, même si un recours n'a pas été formé.

L'Office prend note du retrait et clôture l'affaire. Une confirmation du retrait est adressée aux parties, sans qu'aucune décision sur les frais ne soit incluse dans cette communication. La partie relative aux frais de la décision finale reste valable et peut être appliquée par la partie ayant obtenu gain de cause. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, pour refléter le retrait de l'opposition et il est procédé à l'enregistrement de la demande.

Le **retrait de tout recours en cours** (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour) signifie que la **décision attaquée devient définitive**. Par conséquent, l'opposition ne peut plus être retirée par la suite.

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

#### 6.2.2.4 Langues

<a href="#">Article 146, paragraphe 9, du RMUE</a>
--

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

#### 6.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation

Une partie ne peut revenir sur un retrait ou une limitation précédemment notifiés que si l'Office reçoit la lettre revenant sur ce retrait ou cette limitation le jour même où il a reçu la notification de ce retrait ou de cette limitation (voir, également, les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 5.2.1](#)).

### 6.3 Décision sur le fond

La décision sur le fond n'est rendue que lorsque les parties ont apporté toutes les pièces requises et ne doit aborder que les questions ou les droits antérieurs pertinents pour l'issue de l'affaire.

Il existe deux exceptions, lorsque:

- le droit antérieur n'a pas été établi;
- le droit antérieur a cessé d'exister.

### 6.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi

#### Article 8, paragraphe 1, du RDMUE

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

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

### 6.3.2 Le droit antérieur a cessé d'exister

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d'exister (par exemple parce qu'il a été déclaré nul ou qu'il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L'opposition ne peut être accueillie que sur la base d'un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison en est que l'obligation de refuser l'enregistrement d'une marque lorsque l'un des motifs de l'opposition s'applique est libellée au présent de l'indicatif à l'[article 8 du RMUE](#), qui exige l'existence d'un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d'exister n'entre pas en ligne de compte.

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

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

Avant de prendre sa décision, l'Office peut également vérifier les pièces du dossier, afin de déterminer si le droit antérieur invoqué fait l'objet d'une procédure post-enregistrement nationale. Si tel est le cas, l'Office invite l'opposant à présenter la preuve du résultat final de la procédure nationale. Si l'opposant apporte la preuve que la procédure nationale est toujours en cours, l'Office peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à la suspension.

## **6.4 Remboursement de la taxe d'opposition**

### 6.4.1 Opposition réputée non formée

Article [46, paragraphe 3](#) et article [181, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 5, paragraphe 1, du RDMUE](#)

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

#### 6.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour

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

#### 6.4.1.2 Remboursement après republication

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

### 6.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation de la demande de MUE

[Article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5, du RDMUE](#)

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

Si le demandeur retire sa demande de MUE ou limite sa demande en supprimant tous les produits et services visés par l'opposition avant ou pendant le délai de réflexion, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est rendue, et la taxe d'opposition est remboursée (voir les paragraphes [6.2.1.1](#) et [6.2.1.2](#) ci-dessus).

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

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire

savoir s'il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, à préciser parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition) ou s'il la retire compte tenu de la limitation.

Si l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est close, aucune décision sur les frais n'est prise et la taxe d'opposition est remboursée (voir les paragraphes [6.2.1.1](#) et [6.2.1.2](#) ci-dessus).

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

##### [Article 9, paragraphe 4, du RDMUE](#)

Dans certains cas spéciaux concernant des oppositions multiples, la possibilité existe de rembourser la moitié de la taxe d'opposition à un opposant. Deux conditions doivent être remplies, comme illustré dans les exemples ci-dessous.

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

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

#### 6.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée

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

##### [Article 6, paragraphes 3, 4 et 5, du RDMUE](#)

Si l'opposant retire son opposition avant l'expiration du délai de réflexion en l'absence de limitation de la demande de MUE, l'Office ne rembourse pas la taxe d'opposition et ne rend pas de décision sur les frais (voir le [paragraphe 6.2.2.1 ci-dessus](#)).

##### 6.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur

##### [Article 6, paragraphes 3 et 5, du RDMUE](#)

Lorsque l'opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe n'est pas remboursée (voir les paragraphes [6.2.1.1](#) et [6.2.1.2](#) ci-dessus). De plus, si le

demandeur retire sa demande à la suite du (par exemple en réaction au) retrait de l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

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

#### 6.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

[Article 6, paragraphes 2, 4 et 5, du RDMUE](#)

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

#### 6.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs

Articles [7](#) et [45](#), et [article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article [5](#), et article [6](#) du RDMUE

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

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

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

## 6.5 Décision sur la répartition des frais

### 6.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

[Article 109 du RMUE](#)

[Article 6, paragraphe 4, du RDMUE](#)

Une décision sur les frais est rendue lorsque la procédure d'opposition s'est poursuivie au-delà de la période de réflexion, c'est-à-dire dans les cas où la phase contradictoire de la procédure s'est ouverte et s'est achevée.

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

#### 6.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

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

##### 6.5.2.1 Accord sur les frais

#### [Article 109, paragraphe 6, du RMUE](#)

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

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

##### 6.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause

Lorsque la partie qui pourrait prétendre au remboursement des débours en vertu des prescriptions générales décrites au [paragraphe 6.5.3](#) ci-dessous informe l'Office qu'elle consent à ce que chacune des parties supporte ses propres frais, une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office s'abstient de rendre une décision sur les frais chaque fois que la partie qui obtiendra probablement gain de cause informe l'Office qu'elle consent au partage des frais, même si la partie qui succombe ne confirme pas cet accord. Les lettres les plus récentes provenant des deux parties doivent donc être soigneusement examinées avant de rendre une décision.

Cependant, toute demande adressée à l'Office par la partie qui succombe sera simplement notifiée à l'autre partie, et la décision sur les frais sera rendue *ex officio* selon les règles habituelles.

### 6.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

#### Article 109 du RMUE

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

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

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

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

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

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

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

### 6.5.4 Non-lieu à statuer

#### 6.5.4.1 Oppositions multiples

##### Rejet intégral de la demande de MUE

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

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

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

#### Rejet partiel de la demande de MUE

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

#### Exemple

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

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

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

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

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

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

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

Si le rejet est devenu définitif après l'expiration du délai de réflexion, une décision sur les frais est rendue conformément à l'[article 109, paragraphe 5, du RMUE](#). Si la même situation survient après l'ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais n'est rendue.

#### 6.5.4.3 Jonction d'affaires

#### [Article 9 du RDMUE](#)

Pour plus d'informations sur les jonctions, voir [paragraphe 7.4.3 Jonction d'affaires](#), ci-dessous.

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

#### 6.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais»

La notion de frais comprend la taxe d'opposition et les frais indispensables à la procédure au sens de l'[article 109, paragraphe 1, du RMUE](#). Dans la plupart des cas, les frais couvrent la rémunération d'un agent dans les limites des tarifs prévus par le règlement.

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

## 6.6 Détermination des frais

#### [Article 109, paragraphes 1, 2, 7 et 8, du RMUE](#)

#### [Article 18 du REMUE](#)

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

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

Les seules exceptions sont les suivantes:

- en cas de procédure orale;

- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

#### 6.6.1 Montants à déterminer

Les frais à supporter comprennent i) la taxe d'opposition et ii) les frais indispensables à la procédure au sens de l'[article 109, paragraphe 1, du RMUE](#). Ils sont toujours libellés en euros, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Le montant de la taxe d'opposition est de 320 EUR (comme prévu dans l'[annexe](#) du RMUE).

Les frais indispensables à la procédure comprennent les frais de représentation, de déplacement et de séjour. En l'absence de procédure orale, seuls les frais de représentation sont concernés.

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

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

Pour de plus amples informations sur la représentation, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- recevabilité;
- preuves.

#### 6.6.3.1 Recevabilité

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

#### 6.6.3.2 Preuves

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

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

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

### 6.6.4 Réexamen de la répartition des frais

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

Aucun frais n'est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

## 7 Autres questions procédurales

### 7.1 Rectification des erreurs

[Article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)

#### 7.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition

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

Pour plus d'informations sur les rectifications du nom et de l'adresse d'une opposante ou de son représentant, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 11](#).

#### 7.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

[Article 44, paragraphe 3, du RMUE](#)

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

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

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

Si un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir [paragraphe 6.4.1.2 ci-dessus](#)).

## 7.2 Délais

[Article 101](#) et [article 146, paragraphe 9, du RMUE](#)

Article [63](#), et article [68](#) du RDMUE

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

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

### 7.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition

#### 7.2.1.1 Délais prorogables et non prorogables

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

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition ([article 46, paragraphe 1, du RMUE](#));
- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition ([article 46, paragraphe 3, du RMUE](#));
- le délai d'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement ([article 141, paragraphe 3, du RMUE](#));
- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités ([article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)).

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

#### 7.2.1.2 Conditions de la demande

À noter que les prorogations du délai de réflexion relèvent d'un régime particulier. Pour plus de détails, voir ci-dessus [paragraphe 3.2 Prolongation du délai de réflexion](#).

La demande de **prorogation de délai** doit satisfaire aux conditions suivantes:

- le délai doit être prorogable;
- la prorogation doit être demandée par la partie concernée;
- la demande doit être signée (en cas de dépôt par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature);

- la demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date d'expiration du délai;
- le régime linguistique doit être respecté: si la demande n'est pas faite dans la langue de la procédure, une traduction doit être produite dans le mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Une prorogation n'est possible que si la demande correspondante est déposée et reçue avant l'expiration du délai initial. Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

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

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

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

Cela n'empêche pas la partie formulant la demande d'obtenir le consentement écrit de l'autre partie à cette demande. Le **consentement** donné par l'autre partie ne prive toutefois pas l'Office de son **pouvoir discrétionnaire** sur le fait d'autoriser ou non une telle prorogation. En tout état de cause, le consentement donné par l'autre partie est dûment pris en considération par l'Office dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Pour que le consentement de l'autre partie soit pris en considération, il ne suffit pas que la partie intéressée assure à l'Office qu'un tel consentement a été donné. L'autre partie doit exprimer son consentement dans un document séparé ou en signant le document de la partie intéressée. Dans ce dernier cas, si le document est transmis par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature; cependant, la signature de l'autre partie doit être présente pour que le consentement soit admissible.

Pour plus d'information sur les prorogations de délais, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#).

#### 7.2.1.3 Prorogation d'un délai *ex officio* par l'Office

L'Office peut proroger un délai *ex officio* lorsque des raisons particulières le justifient. Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l'Office

20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle n'est pas traitée par l'Office avant l'expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai portant gravement préjudice aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la demande a été présentée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s'appuie sur le principe de bonne administration.

Lorsqu'une demande de prolongation d'un délai prorogeable est déposée et reçue avant l'expiration dudit délai, la partie concernée se voit accorder au moins un jour, même si la demande est reçue le dernier jour de ce délai.

## 7.3 Suspension

[Article 71](#), et [article 9, paragraphe 2, du RDMUE](#)

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

### 7.3.1 Suspension à la demande des deux parties

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

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

Sur demande conjointe des parties à la procédure, la suspension est prorogée sans qu'il soit nécessaire de justifier cette demande.

Toutefois, la durée maximale de cette suspension est limitée à **deux** ans, conformément à l'[article 71, paragraphe 2, du RDMUE](#), c'est-à-dire une durée qui, cumulée, ne peut dépasser deux ans sur l'ensemble de la procédure.

De telles demandes conjointes de prorogation d'une suspension seront acceptées pour de nouvelles périodes de six mois (indépendamment du délai demandé par les parties, mais avec la possibilité pour elles de se retirer) ou pour le temps restant s'il reste moins de six mois sur la durée totale maximale de deux ans. Une demande conjointe

de suspension sera rejetée comme irrecevable si les parties ont épuisé la durée totale maximale de deux ans.

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

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition *ex officio* ou à la demande de l'une des parties dans un certain nombre de circonstances, par exemple:

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

Il convient de souligner qu'aucune des situations susmentionnées n'entraîne une obligation de suspendre la procédure. L'Office décide de l'opportunité de suspendre la procédure selon les circonstances de l'espèce. Cette décision est donc laissée à la libre appréciation de l'Office. Si la suspension est demandée par l'une des parties, sa demande doit être dûment justifiée. Les négociations en cours entre les parties ne constituent pas une justification appropriée en cas de demande de suspension par une seule des parties.

La procédure est normalement suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure ayant conduit à la suspension. La limitation de la durée totale de suspension prévue à [l'article 71, paragraphe 2, du RDMUE](#) n'est pas applicable.

#### 7.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

[Article 71, paragraphe 1, points a\) et b\), du RDMUE](#)

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

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

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

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

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

#### 7.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE

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

demande antérieure ou seul l'enregistrement antérieur rencontre des obstacles, l'opposition est suspendue.

#### 7.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

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

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

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

#### 7.3.2.4 Exemples

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

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

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

- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement antérieur;

le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.

### 7.3.3 Oppositions multiples

#### [Article 9, paragraphe 2, du RDMUE](#)

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

#### 7.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE

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

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

### 7.3.4 Aspects procéduraux

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

#### 7.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

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

Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national ou un enregistrement national/international menacé, les parties sont censées informer rapidement l'Office de tout changement survenu dans le statut de la procédure qui affecte la demande ou l'enregistrement et fournir des preuves à cet effet. Quoi qu'il en soit, l'Office consultera les éléments de preuve en ligne mentionnés dans l'acte d'opposition, tous les six mois. S'il apparaît que la procédure en cours concernant le droit antérieur est terminée, l'Office reprend la procédure. Alternativement, il demande aux parties de faire le point sur l'évolution de la situation.

#### 7.3.4.2 Reprise de la procédure

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

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

#### 7.3.4.3 Calcul des délais

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

Par exemple, si une demande de suspension de deux mois, signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2017 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2017), est traitée le 30/01/2017, le résultat est le suivant:

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

## 7.4 Oppositions multiples

### [Article 9 du RDMUE](#)

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

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

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

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

#### 7.4.1 Oppositions multiples et limitations

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

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

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

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

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

#### 7.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu'une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en considération toutes autres oppositions multiples en attente, dirigées contre la même

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

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

L'ordre dans lequel les décisions sont prises est laissé à la discrétion de l'examinateur. Il convient toutefois de tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont être rejetées, les décisions peuvent être rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n'a aucune incidence sur la demande de MUE. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension des oppositions étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

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

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

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

Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au [paragraphe 7.4.1](#), la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition n° 3 ou n° 4. L'opposition n° 1 ne concerne aucun produit ou service qui présente un chevauchement avec ceux des autres oppositions et peut dès lors être prise en considération de manière indépendante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 7.4.3 Jonction d'affaires

#### [Article 9, paragraphe 1, du RDMUE](#)

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

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

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

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

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

## **7.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)**

### 7.5.1 Transfert et procédure d'opposition

#### 7.5.1.1 Introduction et principe de base

#### [Article 20 du RMUE](#)

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

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite aux paragraphes [7.5.1.2](#) (l'enregistrement antérieur est une MUE), [7.5.1.3](#) (l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), [7.5.1.4](#) (les enregistrements antérieurs sont

une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux) et [7.5.1.5](#) (transfert d'une demande de MUE contestée au cours de la procédure d'opposition).

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

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

#### 7.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure

##### [Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE](#)

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

##### Opposition fondée sur une seule MUE

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

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

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

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

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

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

#### Opposition fondée sur plus d'une MUE antérieure

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

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

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

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

#### 7.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur

##### Opposition fondée sur un seul enregistrement national

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

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

L'Office n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est admis en tant que nouvel opposant. S'il informe l'Office du transfert, mais n'apporte

pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai pour apporter la preuve du transfert.

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

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

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

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

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

#### Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, la situation est la même que pour le transfert d'une seule marque sur laquelle une opposition est fondée, tel qu'expliqué ci-dessus.

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

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

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

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

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

#### 7.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée

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

#### 7.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée

#### [Article 14, paragraphe 2, du REMUE](#)

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

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de MUE est créée, l'examineur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de MUE, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de MUE séparées.

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

Articles [20](#) et [27](#) du RMUE

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

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

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

#### 7.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert

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

#### 7.5.3 Changement de nom

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

#### 7.5.4 Changement de représentants

[Article 119 du RMUE](#)

En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition, l'autre partie en sera informée par l'envoi d'une copie de la lettre et de tout pouvoir déposé.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

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

[Article 106 du RMUE](#)

[Article 72 du RDMUE](#)

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

La procédure devant l'Office est interrompue:

1. 1. en cas de décès ou de mise sous tutelle du **demandeur** de la MUE;
2. 2. lorsque le demandeur de la MUE fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une autre procédure similaire;
3. 3. en cas de décès du représentant du demandeur de la marque ou de toute autre situation l'empêchant de représenter le demandeur. Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

L'[article 106 du RMUE](#) fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les opposants. En l'absence de dispositions pertinentes, l'Office n'applique cette disposition qu'au cas où le demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dès lors, si par exemple l'opposant est déclaré en faillite, la procédure n'est pas interrompue (même dans le cas où l'opposant serait le demandeur/titulaire d'une (demande de) MUE antérieure. L'insécurité du statut juridique d'un opposant ou de son représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la notification est retournée à l'Office parce qu'elle n'a pu être délivrée, les règles normales de notification publique s'appliquent.

#### 7.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur

En cas de décès du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à agir en son nom en cas d'incapacité du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur ou de la personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

#### 7.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite)

[Article 106, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)

[Article 72, paragraphe 3, du RDMUE](#)

L'[article 106, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) s'applique à partir du moment où la partie à la procédure n'a plus le droit de disposer de la procédure, c'est-à-dire le droit de disposer de ses biens, jusqu'au moment où un liquidateur ou un curateur à la faillite est nommé, qui continuera alors à représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui n'a pas démissionné, il n'y a pas lieu d'interrompre la procédure. L'Office considère que le représentant du demandeur est habilité à représenter le demandeur jusqu'à ce que l'Office reçoive des informations contraires du représentant lui-même, du liquidateur désigné ou de la juridiction qui traite de l'action en question.

Si le représentant informe l'Office de sa démission, la façon de procéder de l'Office dépendra du fait que le représentant indique également qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur à la faillite.

- Si le représentant indique un liquidateur ou un curateur à la faillite, l'Office continue à correspondre avec ce liquidateur ou ce curateur à la faillite. S'il y avait des délais exerçant une incidence sur le demandeur et qui n'avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, l'Office relance ces délais. Dès lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitôt. Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses observations lorsqu'il a fait faillite, la nouvelle lettre de l'Office au curateur fixera un nouveau délai de deux mois pour le dépôt de ces observations.
- Si le représentant ne donne aucune information sur un liquidateur ou un curateur à la faillite, l'Office n'a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure. Une communication à cet effet est directement envoyée au demandeur failli et à l'opposant. Bien qu'il n'incombe pas à l'Office de chercher à savoir qui est le liquidateur, l'Office s'efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne soit pas autorisé à entreprendre des actes juridiques contraignants, il reçoit toujours du courrier ou, si tel n'est pas le cas, le courrier est automatiquement délivré au curateur, pour autant qu'il y en ait un. L'Office pourrait également prendre en considération les informations sur l'identité du curateur fournies par l'opposant.

Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «ne peut être délivré», les règles normales de notification publique s'appliquent.

Les preuves produites concernant la désignation d'un liquidateur ou d'un curateur à la faillite ne doivent pas être traduites dans la langue de la procédure.

Dès que l'Office est informé de l'identité du liquidateur ou du curateur, la procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie doit en être informée. En l'absence de cette information, la procédure reste interrompue.

Les délais qui n'avaient pas encore expiré lorsque la procédure a été interrompue recommencent à courir lors de la reprise de la procédure. Par exemple, si la procédure a été interrompue dix jours avant que le demandeur ne doive soumettre ses observations, un nouveau délai recommence à courir, de deux mois et non les dix jours qui restaient au moment de l'interruption. Par souci de clarté, la lettre envoyée par l'Office informant les parties de la reprise fixe un nouveau délai.

#### 7.5.5.3 Décès ou empêchement, pour incapacité légale, du représentant du demandeur

[Article 106, paragraphe 1, point c\)](#), et [article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)

Dans le cas visé à l'[article 106, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la MUE.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n'est désigné avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par l'Office. Lors de la reprise de la procédure, l'Office procède comme suit:

- si la désignation d'un représentant est obligatoire en vertu de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#) au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans de l'EEE, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la demande de MUE sera refusée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai imparti;
- si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#), l'Office reprend la procédure et envoie directement toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence à courir lors de la reprise de la procédure.

## Annexe – Calcul du délai de grâce pour défaut d'usage dans le cas des marques nationales

Le tableau ci-dessous indique les **dispositions nationales** établissant la date du début du délai de grâce de cinq ans pour défaut d'usage des **marques nationales** (dernière mise à jour générale le 15 septembre 2020). Les formules «loi sur les marques» ou «code de la propriété intellectuelle» sont utilisées comme une référence générique à l'acte législatif concerné (loi sur les marques ou code de la propriété intellectuelle). Ce tableau indique également les **rubriques** des extraits de la banque de données nationale qui contiennent la date pertinente.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
<b>Autriche</b>	Article 33 bis, AT-TMA «cinq ans après <b>la fin de la période d'opposition</b> ou après <b>la décision définitive tranchant l'opposition</b> ou après <b>la clôture de la procédure d'opposition...</b> »	Le début de la période d'usage (Fristbeginn für Benutzung)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
<b>Bene lux</b>	<p>Article 2.23 bis, paragraphe 1, de la loi du Benelux sur les marques</p> <p>«...cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...»</p> <p>Article 2.23 bis, paragraphe 2, de la loi du Benelux sur les marques</p> <p>«...la période de cinq ans ... est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.»</p>	<p><b>Procédure d'enregistrement régulière:</b></p> <p>Date d'enregistrement (Inschrijvingsdatum/Date de l'enregistrement)</p> <p><b>Procédure d'enregistrement accélérée:</b></p> <p>Statut de l'enregistrement accéléré (Status van spoedinschrijving/Phase d'enregistrement accéléré)</p>	<p>En cas d'enregistrement accéléré, le Benelux applique une procédure d'opposition postérieure à l'enregistrement et, par conséquent, la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée est la date figurant sous une rubrique distincte intitulée «statut de l'enregistrement accéléré».</p>
<b>Bulgarie</b>	<p>Article 21, paragraphe 1, de la loi bulgare sur les marques</p> <p>«...dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement...»</p>	<p>Date d'enregistrement (Дата на регистрация)</p>	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Croatie	<p>Article 20 de la loi croate sur les marques</p> <p>«...5 ans à compter de la <b>date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...</b>»</p> <p>Article 47, paragraphe 1, de la loi croate sur les marques</p> <p>«...au cours de la période de 5 ans précédant la date de dépôt de la demande ou la date de revendication du droit de priorité de la marque, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux..., la marque antérieure <b>a été enregistrée</b> depuis au moins 5 ans.»</p>	<p>Date d'enregistrement</p> <p>(Datum priznanja) (code INID 151)</p>	
Chypre	<p>Article 39, paragraphe 1, point a), de la loi chypriote sur les marques</p> <p>«...dans un délai de cinq années consécutives à compter de <b>l'enregistrement...</b>»</p> <p>Article 33, paragraphe 3, de la loi chypriote sur les marques</p> <p>«Une marque... est réputée avoir été enregistrée à la <b>date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée.</b>»</p>	<p>Date d'enregistrement (Ημερομηνία Εγγραφής)</p>	<p>Dans <b>TMview</b>, la date pertinente <b>n'est pas</b> la «Date d'enregistrement» (qui, selon une définition juridique antérieure, correspondait à la «Date de demande»). La date pertinente peut souvent être trouvée sous la rubrique «Enregistrements», dans la section «Description de l'événement: <b>marque enregistrée le...</b>».</p>

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
<b>Tchéquie</b>	<p>Article 13, paragraphe 1, de la loi tchèque sur les marques</p> <p>«... cinq ans après l'enregistrement...»</p> <p>Article 28, paragraphes 1 et 3, de la loi tchèque sur les marques</p> <p>«1) ...L'Office inscrit la marque au registre en y indiquant la date d'enregistrement...»</p> <p>3) L'inscription de la marque au registre prend effet à la date d'enregistrement.»</p>	<p>Date d'enregistrement (Datum zápisu)</p> <p>(code INID 151)</p>	
<b>Danemark</b>	<p>Article 10c, paragraphe 1, de la loi danoise sur les marques</p> <p>«...pendant une période continue de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...»</p> <p>Article 10c, paragraphe 2, point i), de la loi danoise sur les marques</p> <p>«La procédure d'enregistrement est réputée terminée lorsque la marque est enregistrée...»</p>	<p>Procédure d'enregistrement terminée (Reg. procedure slut)</p>	<p><b>Marques enregistrées à compter du 01/01/2019:</b></p> <p>Date d'enregistrement</p> <p><b>Marques enregistrées avant le 01/01/2019:</b></p> <p><b>Si aucune opposition n'a été formée:</b></p> <p>Le lendemain de la fin de la période d'opposition</p> <p><b>Si une opposition a été formée:</b></p> <p>a) la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive, ou</p> <p>b) la date du retrait de l'opposition.</p>

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Estonie	Article 17, paragraphe 3, de la loi estonienne sur les marques  «...cinq ans se sont écoulés depuis l'enregistrement de la marque antérieure.»	Date d'enregistrement (Registreerimise kuupäev)	
Finlande	Article 46 de la loi finlandaise sur les marques  «...la période de cinq ans est calculée à compter de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition... si une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.»	<p><b>Marques déposées ou en attente de l'achèvement de la procédure d'enregistrement à compter du 1er mai 2019:</b></p> <p>Date du début de la période d'usage de cinq ans (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika)</p> <p><b>Marques dont la procédure d'enregistrement a été achevée avant le 1er mai 2019:</b></p> <p>a) si aucune opposition n'a été formée: le lendemain de la date indiquée sous «Date de fin de l'opposition» («Väiteajan päättymispäivä»)</p> <p>b) si une opposition a été formée:</p> <p>Voir section «Demandes, recours et oppositions concernant la marque»/ «Événement: opposition»/«Statut: clos»/«Date du statut» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet»/ «Tapahtuma»: «Väite»/«Tila»: «Loppuunkäsitelty»/ Tapahtumapäivä)</p>	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
France	Article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle français  «La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles... L. 714-5, est, pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié.»	Historique/Enregistrement sans modification	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Alle mag ne	<p>Article 26, paragraphe 5, de la loi allemande sur les marques</p> <p><b>Si aucune opposition n'a été formée:</b></p> <p>«...cinq ans à compter de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition.»</p> <p><b>Si une opposition a été formée:</b></p> <p>«...cinq ans à compter de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.»</p>	<p><b>Marques déposées à compter du 14/01/2019:</b></p> <p>Début du délai de grâce pour l'usage (Beginn der Benutzungsschonfrist)</p> <p><b>Marques déposées avant le 14/01/2019:</b></p> <p>a) <u>si aucune opposition n'a été formée contre la marque antérieure</u> et si <u>l'opposition contre la MUE fondée sur cette marque antérieure a été formée avant le 14/01/2019:</u></p> <p>La date de l'inscription au registre (Tag der Eintragung im Register) (code INID 151)</p> <p>b) <u>si aucune opposition n'a été formée contre la marque antérieure</u> et si <u>l'opposition contre la MUE fondée sur cette marque antérieure a été formée à compter du 14/01/2019:</u></p> <p>Le lendemain de la date indiquée sous «Fin de la période d'opposition» («Ablauf der Widerspruchsfrist»)</p> <p>c) <u>si une opposition a été formée contre la marque antérieure:</u></p> <p>La «Date de clôture» («Abschlussdatum») dans les détails de la section «Procédure d'opposition»* («Widerspruchsverfahren»)</p>	<p>* Voir section «Type de procédure»/«Procédure d'opposition» – «Afficher détails» («Verfahrensart»/«Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (ligne avec l'indication liée à la clôture de la procédure d'opposition, par exemple «Procédure d'opposition» – «Marque annulée en partie») («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht»)/ «Date de clôture» («Datum des Abschlusses»)</p> <p>Article 158 de la loi allemande sur les marques</p> <p>Dispositions transitoires</p> <p>«... (5) Si l'usage d'une marque sur laquelle une opposition est fondée est contesté dans une procédure d'opposition formée avant le 14/01/2019, l'article 26 et l'article 43, paragraphe 1, dans leur version en vigueur jusqu'au 13/01/2019, sont applicables.»</p> <p>Article 26, paragraphe 5, de la loi allemande sur les marques (dans sa version en vigueur jusqu'au 13/01/2019):</p> <p>«Dans la mesure où la marque doit faire l'objet d'un usage dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, dans les cas où une opposition a été formée contre l'enregistrement, la date de l'enregistrement est</p>
Directives	relatives à l'examen devant	l'Office, Partie C Opposition	Page 8/77
FINAL		VERSION 1.0	11/03/2022

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Grèce	Article 28, paragraphe 1, de la loi grecque sur les marques  «...pour autant que la marque antérieure <b>ait été enregistrée</b> depuis au moins cinq ans...»	s.o	Il n'existe aucune banque de données en ligne officielle publique sur les marques en Grèce. Les informations officielles sur les marques protégées en Grèce sont accessibles en ligne via TMview uniquement. Les informations pertinentes sont accessibles via TMview sous la rubrique «Date d'enregistrement».

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Hongrie	<p>Article 18, paragraphe 1, de la loi hongroise sur les marques</p> <p>«...pendant une période de cinq ans à compter de la <b>date d'enregistrement...</b>»</p> <p>Article 64, paragraphe 1, de la loi hongroise sur les marques</p> <p>«<b>La date de la décision d'enregistrement</b> est la date d'enregistrement de la marque.»</p> <p>Article 18, paragraphe 2, de la loi hongroise sur les marques</p> <p>«...dans le cas d'une marque enregistrée selon la "procédure accélérée" [article 64/A(7)], la date d'enregistrement est la date:</p> <p>a) suivant <b>l'expiration de la</b> période visée à l'article 61/B(1) [<b>période d'opposition de trois mois</b>]; ou</p> <p>b) à laquelle, en cas d'opposition, <b>la décision sur l'opposition est devenue définitive.</b>»</p>	<p>Date du début de la période de 5 ans pendant laquelle la marque doit être utilisée (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló ötéves időszak kezdő időpontja)</p>	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
<b>Irlande</b>	<p>Article 16A, paragraphe 1, de la loi irlandaise sur les marques</p> <p>«...pendant la période de cinq ans suivant <b>la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...</b>»</p> <p>Article 45, paragraphe 5, de la loi irlandaise sur les marques</p> <p>«La procédure d'enregistrement est réputée terminée à <b>la date de publication</b> visée au paragraphe 4, et cette date est inscrite au registre.»</p>	Date de la publication de l'enregistrement	La date pertinente peut être trouvée dans TMview sous les rubriques «Publication»/«Section sur la publication: enregistrement»/«Date de publication» (autrement dit, <u>pas</u> sous la rubrique «Date d'enregistrement»).
<b>Italie</b>	<p>Article 24, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle italien</p> <p>«...dans un délai de cinq ans à compter de <b>la date d'enregistrement</b>».</p>	Date d'enregistrement (Data registrazione)	La date d'enregistrement pertinente est celle de l'enregistrement <b>original</b> de la marque.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Lettonie	<p>Article 26 de la loi lettone sur les marques</p> <p>«1) ...dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...»</p> <p>2) La période de cinq ans ... débute à la date à laquelle une opposition contre la marque en question n'est plus disponible ou, si une opposition a été formée, à la date de la décision clôturant la procédure d'opposition ou à laquelle l'opposition est retirée.»</p>	<p><b>Les marques déposées à compter du 06/03/2020 et celles déposées avant cette date et enregistrées à compter du 20/09/2020:</b></p> <p>le lendemain de la date indiquée sous «Date de fin de l'enregistrement» (Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (code INID 451)</p> <p><b>Marques déposées avant le 06/03/2020 et enregistrées avant le 20/09/2020:</b></p> <p>Date d'enregistrement (Reģistrācijas datums) (code INID 151)</p>	
Lituanie	<p>Article 20 de la loi lituanienne sur les marques</p> <p>«...pendant une période de cinq ans suivant l'enregistrement...»</p>	<p>Date d'enregistrement (Registracijos data) (code INID 151)</p>	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
<b>Malte</b>	<p>Article 26, paragraphe 1, de la loi maltaise sur les marques</p> <p>«...pendant une période de cinq ans suivant <b>la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...</b>»</p> <p>Article 56, paragraphe 4, de la loi maltaise sur les marques</p> <p>«Lors de l'enregistrement d'une marque, le Comptroller publie l'enregistrement selon la manière prescrite et délivre au demandeur un certificat d'enregistrement»</p>	<p>Date d'enregistrement (Data tar-Registrazzjoni)</p> <p>(code INID 151)</p>	
<b>Pologne</b>	<p>Article 169, paragraphe 1, sous i), du code de la propriété intellectuelle polonais</p> <p>«...pendant une période de cinq années consécutives après <b>l'adoption de la décision octroyant un droit de protection...</b>»</p>	<p>Date d'octroi (Data udzielenia prawa)</p>	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Portugal	<p>Article 268, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle portugais</p> <p>«...l'enregistrement devient caduc si la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années consécutives»</p> <p>Article 268, paragraphe 5, du code de la propriété intellectuelle portugais</p> <p>«La période de cinq ans débute à la date d'enregistrement.»</p>	Date de la décision (Data do Despacho)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Roumanie	<p>Article 55, paragraphe 1, point a), de la loi roumaine sur les marques</p> <p>«...pendant une période ininterrompue de 5 ans calculée à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...»</p> <p>Article 32 de la loi roumaine sur les marques</p> <p>«(1) L'OSIM inscrit au registre des marques les marques admises à l'enregistrement pour lesquelles la procédure d'enregistrement est terminée... La date à laquelle la procédure d'enregistrement a été terminée est inscrite au registre.</p> <p>(2) La procédure d'enregistrement d'une marque est réputée terminée à la date à laquelle la demande de marque admise à l'enregistrement ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, dans le cas où une opposition a été formée, à la date à laquelle la décision d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.»</p>	<p><b>Pour les marques déposées à compter du 13/07/2020:</b></p> <p>Date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée (Data inchidere procedura)</p> <p><b>Pour les marques déposées avant le 13/07/2020:</b></p> <p>Date de l'octroi (Data acordare)</p>	<p>La nouvelle rubrique «Date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée» n'avait toujours pas été mise en œuvre au moment de la dernière mise à jour générale de ce tableau.</p>

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Slovaquie	Article 7c, paragraphe 1, de la loi slovaque sur les marques <i>«...pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque...»</i>	Date d'enregistrement (Dátum zápisu)  (code INID 151)	
Slovenie	Article 52b, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle slovène <i>«...5 ans à compter de la date d'inscription de la marque au registre...»</i>	Date d'enregistrement (Datum registracije)  (code INID 151)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Espagne	<p>Article 39, paragraphe 1, de la loi espagnole sur les marques</p> <p>«...pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement...»</p> <p>Article 39, paragraphe 2, de la loi espagnole sur les marques</p> <p>«La période de cinq ans visée au paragraphe précédent débute le jour où l'enregistrement de la marque devient définitif. Cette date est inscrite au registre des marques»</p>	<p><b>Si l'opposition contre la demande de MUE a été formée le 14/01/2019 ou après cette date:</b></p> <p>(a) <u>lorsqu'aucun recours contre la décision rendue en première instance concernant l'enregistrement de la marque antérieure n'a été formé:</u></p> <p><b>1 mois après</b> la date indiquée dans la <b>colonne de gauche</b> «Date» («Fecha») de la section «Actes de procédure» («Actos de tramitación»)/«Acte accompli» («Acto de tramitación»)/«PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATE]».</p> <p>(b) <u>lorsqu'un recours a été formé contre la décision rendue en première instance concernant l'enregistrement de la marque antérieure, à la suite duquel la marque est octroyée:</u></p> <p><b>2 mois après</b> la date indiquée dans la <b>colonne de gauche</b> «Date» («Fecha») de la section «Actes de procédure» («Actos de tramitación») / «Acte accompli» («Acto de tramitación») / «PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATE]» ou «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATE]» ou «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [DATE]».</p> <p>(c) <u>lorsqu'un recours a été formé devant le Tribunal contre la décision rendue en deuxième instance par l'office national espagnol (OEPM) concernant l'enregistrement de la marque antérieure, à la suite duquel la marque est octroyée:</u></p> <p>À moins que l'opposant n'apporte la preuve d'une date postérieure, <b>30 jours ouvrables après</b> la date indiquée dans la section «Actes de</p>	<p>D'autres scénarios sont possibles. La partie concernée peut revendiquer et prouver une date pertinente différente, à condition que cela affecte l'obligation de prouver l'usage sérieux.</p>
FINAL	Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie C Opposition	VERSION 1.9	Page 886 31/03/2022

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Suède	<p>Chapitre 3, article 2, de la loi suédoise sur les marques</p> <p>«...pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée.»</p>	Date d'effet juridique (Dag för laga kraft)	<p><b>Si aucune opposition n'a été formée:</b></p> <p>Le lendemain de la fin de la période d'opposition de trois mois (les informations sur l'expiration de la période d'opposition sont disponibles dans TMview sous la rubrique «Date de fin de la période d'opposition»).</p> <p><b>Si une opposition a été formée:</b></p> <p>La date à laquelle la décision sur l'opposition est devenue définitive.</p>