

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

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

Partie D

Annulation

Section 2

Dispositions matérielles

Table des matières

1 Remarques générales.....	1555
1.1 Causes d'annulation.....	1555
1.2 Procédures inter partes.....	1555
1.3 Effets de la déchéance et de la nullité.....	1556
1.3.1 L'effet juridique de la déchéance.....	1556
1.3.2 L'effet juridique de l'annulation.....	1556
1.3.3 L'effet juridique d'une demande de cession de MUE.....	1556
2 Déchéance.....	1557
2.1 Introduction.....	1557
2.2 Non-usage de la MUE – article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE....	1557
2.2.1 Charge de la preuve.....	1558
2.2.2 Usage sérieux.....	1558
2.2.3 Période à prendre en considération.....	1559
2.2.4 Justes motifs pour le non-usage.....	1560
2.3 MUE devenue une désignation usuelle (terme générique) – article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE.....	1560
2.3.1 Charge de la preuve.....	1561
2.3.2 Dates à prendre en considération.....	1561
2.3.3 Public pertinent.....	1561
2.3.4 Désignation usuelle.....	1562
2.3.5 Moyens de défense du titulaire.....	1562
2.4 MUE devenue propre à induire en erreur – article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.....	1562
2.4.1 Charge de la preuve.....	1563
2.4.2 Dates à prendre en considération.....	1563
2.4.3 Critères à appliquer.....	1563
2.4.4 Exemples.....	1563
2.5 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de l'Union européenne collectives (article 81 du RMUE).....	1564
2.6 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de certification de l'Union européenne (article 91 du RMUE).....	1565
3 Causes de nullité absolue.....	1565
3.1 MUE déposée en violation de l'article 7 du RMUE – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.....	1565

3.1.1 Charge de la preuve.....	1565
3.1.2 Dates à prendre en considération.....	1566
3.1.3 Critères à appliquer.....	1566
3.2 Défense face à une demande basée sur l'absence de caractère distinctif.....	1566
3.3 La mauvaise foi – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.....	1568
3.3.1 Date de référence.....	1568
3.3.2 Notion de mauvaise foi.....	1568
3.3.2.1 Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi.....	1569
3.3.2.2 Facteurs peu susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi.....	1573
3.3.3 Preuves de mauvaise foi.....	1574
3.3.4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	1574
3.3.5 Étendue de la nullité.....	1574
3.4 Causes de nullité absolue des marques collectives de l'Union européenne.....	1575
3.5 Causes de nullité absolue des marques de certification de l'UE.....	1575
4 Causes de nullité relative.....	1576
4.1 Introduction.....	1576
4.2 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du RMUE.....	1577
4.2.1 Normes à appliquer.....	1577
4.2.2 Dates à prendre en considération.....	1577
4.2.2.1 Aux fins de l'appréciation du caractère distinctif accru ou de la renommée.....	1577
4.2.2.2 Demande fondée sur l'article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	1578
4.3 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 2, du RMUE: autres droits antérieurs.....	1578
4.3.1 Droit au nom ou droit à l'image.....	1578
4.3.2 Droit d'auteur.....	1581
4.3.3 Autres droits de propriété industrielle.....	1584
4.4 Non-usage de la marque antérieure.....	1585
4.5 Exceptions opposables à une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs.....	1587
4.5.1 Consentement à l'enregistrement.....	1587
4.5.1.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de consentement à l'enregistrement.....	1587
4.5.1.2 Exemples de conclusions accueillant l'allégation de consentement à l'enregistrement.....	1588
4.5.2 Forclusion par tolérance.....	1589

4.5.2.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de forclusion par tolérance.....	1590
4.5.2.2 Exemples de conclusions accueillant (partiellement) l'allégation de forclusion par tolérance.....	1593

**Annexe 1 Causes de nullité: délais d'application après l'entrée en
vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016.....1595**

1 Causes de nullité absolue..... 1595

1.1 Causes de nullité applicables avant le 23 mars 2016 en vertu de règlements
de l'UE, autres que le RMC..... 1595

1.2 Causes de nullité qui n'étaient pas prévues par le droit de l'UE avant l'entrée
en vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016..... 1596

**2 Causes de nullité relative: article 60, paragraphe 1, point d), du RMUE,
lu en conjonction avec l'article 8 (6), du RMUE, et article 60,
paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en conjonction avec l'article 8,
paragraphe 4, du RMUE..... 1596**

Obsolète

1 Remarques générales

1.1 Causes d'annulation

Conformément à l'[article 63, paragraphe 1, du RMUE](#), la procédure d'annulation couvre les demandes en déchéance et en nullité.

Les causes de déchéance sont prévues à l'[article 58 du RMUE](#).

Les causes de nullité sont prévues à l'[article 59 du RMUE](#) (causes de nullité absolue), ainsi qu'à l'[article 60 du RMUE](#) (causes de nullité relative). Pour connaître les délais d'application des causes de nullité après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° [2015/2424](#), voir l'annexe 1 ci-dessous.

En plus de ces motifs généraux, des motifs spécifiques peuvent être invoqués par un demandeur en nullité à l'appui de sa demande d'annulation d'une marque collective au titre de l'[article 81 du RMUE](#) (causes de déchéance) et de l'[article 82 du RMUE](#) (causes de nullité), ou de sa demande d'annulation d'une marque de certification, au titre de l'[article 91 du RMUE](#) (causes de déchéance) et de l'[article 92 du RMUE](#) (motifs d'annulation) (voir les points [2.5](#), [2.6](#), [3.4](#) et [3.5](#) ci-dessous).

Lorsqu'une MUE est enregistrée au nom de l'agent ou du représentant du titulaire sans l'autorisation de ce dernier, le titulaire peut demander à l'Office de lui attribuer la marque en question. Il s'agit d'une solution alternative à la procédure de déclaration de nullité prévue à l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#). Pour plus de détails, voir le point [1.3.3](#) ci-dessous et les Directives de l'Office, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation](#).

Les articles [12 à 19](#) du RDMUE fixent les dispositions pertinentes concernant les demandes d'annulation et de nullité, y compris les langues de ces procédures, la recevabilité, la justification et l'examen du fond, etc.

1.2 Procédures inter partes

Les procédures d'annulation ne sont jamais engagées par l'Office. L'initiative revient au demandeur en nullité, y compris dans le cas d'affaires fondées sur des causes de nullité absolue.

L'[article 63, paragraphe 1, du RMUE](#), définit les conditions que le demandeur doit remplir pour démontrer un intérêt à agir et pouvoir présenter une demande en déchéance ou une demande en nullité. Pour de plus amples détails, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, points 2.1 et 4.1](#).

1.3 Effets de la déchéance et de la nullité

1.3.1 L'effet juridique de la déchéance

En vertu de l'[article 62, paragraphe 1, du RMUE](#), en cas de **déchéance**, et dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits, la MUE est réputée n'avoir pas eu les effets prévus par le RMUE à compter de la date de la demande en déchéance.

Une date antérieure à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance peut être fixée par l'Office sur demande d'une partie, à la condition que ladite partie justifie d'un intérêt juridique légitime à cet effet. Sur la base des informations disponibles versées au dossier concerné, il doit être possible de déterminer la date antérieure avec précision. En tout état de cause, et en application de l'[article 18 du RMUE](#), la date antérieure doit être fixée après le «délai de grâce» de cinq ans dont jouit le titulaire de la MUE au terme de l'enregistrement d'une MUE [28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, confirmée le 08/10/2012, [R 0444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9].

Lorsque la demande en déchéance a été précédée d'une demande reconventionnelle en déchéance en vertu de l'[article 128 du RMUE](#) entre les mêmes parties et «différée» par un tribunal en vertu de l'[article 128, paragraphe 7, du RMUE](#), la date d'effet de la demande en déchéance est celle de la demande reconventionnelle, que cette date ait été expressément demandée ou non dans la demande en déchéance devant l'Office (voir ci-dessous au [point 2.2.3](#)). Cela n'affecte en rien toute demande éventuelle de date antérieure d'effet de la déchéance dans la demande reconventionnelle initiale (auquel cas un intérêt légitime doit être prouvé).

Pour connaître la pratique de l'Office concernant une renonciation concomitante avec une procédure en déchéance pendante, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3](#).

1.3.2 L'effet juridique de l'annulation

Conformément à l'[article 62, paragraphe 2, du RMUE](#), en cas de **déclaration de nullité**, la MUE est réputée n'avoir pas eu, dès le début, les effets prévus au RMUE.

Pour connaître la pratique de l'Office concernant une renonciation concomitante avec une procédure en déchéance pendante, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3](#).

1.3.3 L'effet juridique d'une demande de cession de MUE

Conformément à l'[article 21, paragraphe 2, point a\)](#), et à l'[article 163, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE, lorsque le titulaire d'une MUE présente une demande d'annulation au titre de l'[article 60, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE, lu en conjonction avec l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), le titulaire peut demander, comme alternative à l'annulation de la marque, la cession de la marque en sa faveur, si celle-ci a été

enregistrée au nom de son agent ou représentant sans son autorisation. Une telle demande de cession ne constitue pas un motif d'action distinct mais simplement un **recours alternatif**. Si la demande est accueillie, le demandeur devient le titulaire de la MUE avec effet rétroactif à la date de dépôt, ou, le cas échéant, à la date d'antériorité de la MUE contestée. Un tel recours alternatif n'est pas disponible pour d'autres causes de nullité.

2 Déchéance

2.1 Introduction

Conformément à l'[article 58, paragraphe 1, du RMUE](#), trois causes de déchéance peuvent être invoquées:

- la MUE n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans;
- la MUE est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, une désignation usuelle;
- la MUE est propre à induire le public en erreur par suite de l'usage qui en a été fait par son titulaire ou avec son consentement.

Ces causes sont examinées plus en détails ci-dessous. En vertu de l'[article 58, paragraphe 2, du RMUE](#), si les causes de déchéance existent uniquement pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Outre ces motifs, l'[article 81 du RMUE](#) prévoit trois nouveaux motifs spécifiques permettant la déchéance des droits du titulaire d'une **MUE collective**. Les nouveaux motifs spécifiques de déchéance des **marques de certification de l'UE** sont énumérés à l'[article 91 du RMUE](#).

2.2 Non-usage de la MUE – article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE

Conformément à l'[article 58, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), si, pendant une période ininterrompue de cinq ans après l'enregistrement de la MUE et avant la présentation de la demande d'annulation, la MUE n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'[article 18 du RMUE](#), son titulaire est déclaré déchu de ses droits, à moins qu'il n'existe de justes motifs pour le non-usage.

En vertu de l'[article 58, paragraphe 2, du RMUE](#), si la MUE n'est utilisée que pour une partie des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et services non utilisés.

S'agissant des **questions de procédure** relatives à la soumission des éléments de preuve (délais pour la soumission d'éléments de preuve, échanges d'observations

supplémentaires et production d'éléments de preuve additionnels pertinents, traduction des éléments de preuve, etc.), voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédures d'annulation](#).

Les règles de bonne pratique applicables à l'**appréciation au fond** des preuves de l'usage de droits antérieurs lors des procédures d'opposition s'appliquent également à l'appréciation des demandes en déchéance fondées sur le non-usage (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#)). Toutefois, il y a lieu de prendre en considération un certain nombre de spécificités propres à la procédure de déchéance, qui seront examinées ci-dessous.

2.2.1 Charge de la preuve

Conformément à l'[article 19, paragraphe 1, du RDMUE](#), la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE.

C'est le titulaire de la marque contestée qui est le mieux à même d'apporter la preuve des actes concrets permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a fait l'objet d'un usage sérieux (22/10/2020, [C-720/18 et C-721/18](#), Ferrari, EU:C:2020:854, § 78, 81-82 et jurisprudence citée). Par ailleurs, à l'appui de sa demande, le demandeur en déchéance n'est pas tenu de formuler d'observations étayées au-delà de l'allégation selon laquelle la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux par son titulaire (par exemple, elle n'est pas tenue d'effectuer une recherche sur le marché concernant l'éventuel usage de cette marque par son titulaire) (10/03/2022, [C-183/21](#), Maxxus, EU:C:2022:174, § 38 et 46).

Le rôle de l'Office consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. L'Office ne peut constater d'office l'usage sérieux de marques faisant l'objet d'une demande en déchéance. Il ne lui appartient pas de recueillir lui-même des éléments de preuve. Les titulaires de marques dites «notoirement connues» doivent eux-aussi produire des éléments démontrant l'usage sérieux de leurs marques.

2.2.2 Usage sérieux

Conformément à l'[article 19, paragraphe 1, du RDMUE](#) lu conjointement avec l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Ainsi que cela a été mentionné précédemment, les critères d'appréciation de l'usage sérieux (notamment du lieu, de la durée, de l'importance et de la nature de l'usage) sont les mêmes pour les procédures d'annulation et d'opposition. Il y a lieu de suivre les dispositions détaillées contenues dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, Preuve de l'usage](#).

Au titre d'une procédure de déchéance, l'absence d'usage sérieux de certains produits ou services de la marque contestée implique la déchéance des droits du titulaire de la MUE enregistrée pour les dits produits ou services. Par voie de conséquence, une

grande attention doit être accordée à l'appréciation des éléments de preuve dans les procédures de déchéance pour ce qui concerne **l'usage des produits ou services de la marque enregistrée (et contestée)**.

Affaire no	Commentaire
02/12/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	La MUE a été enregistrée pour des <i>articles de pêche; équipement de pêche; accessoires de pêche</i> dans la classe 28. La chambre a confirmé la décision de la division d'annulation et a maintenu l'enregistrement de la MUE pour des <i>cannes à pêche</i> ; et les biens non contestés <i>lignes de pêche</i> dans la classe 28. La chambre partageait l'avis de la division d'annulation selon lequel la preuve présentée pour accrédi-ter l'usage de la MUE contestée avait démontré un usage sérieux des «cannes à pêche» et que ces produits se distinguent suffisamment des catégories plus larges des <i>articles de pêche</i> et de l' <i>équipement de pêche</i> pour pouvoir former des sous-catégories cohérentes. Cette conclusion n'a pas été contestée par le requérant.

2.2.3 Période à prendre en considération

Conformément à l'[article 58, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), la MUE est susceptible de déchéance si elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période de cinq ans et la présentation de la demande, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux. En outre, conformément à l'[article 62, paragraphe 1, du RMUE](#), si la demande de déchéance est accordée, celle-ci prend effet à la date de la demande.

Il découle de ces dispositions que le titulaire doit prouver l'usage sérieux de la MUE contestée au cours de la **période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Par exemple, une MUE enregistrée le 01/01/2011 deviendra susceptible de déchéance le 02/01/2016. Si la demande de déchéance a été déposée le 15/09/2016, le titulaire de la MUE devra prouver l'usage sérieux de sa marque pendant la période comprise entre le 15/09/2011 et le 14/09/2016.

Même dans le cas où une MUE n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans les cinq ans suivant son enregistrement, elle ne peut être frappée de déchéance si l'usage sérieux a commencé ou a repris avant la présentation de la demande en déchéance. Toutefois, lorsque ce délai ne dépasse pas trois mois **et** qu'il peut être établi que le

titulaire a commencé ou repris l'usage sérieux de la marque menacée de déchéance, la preuve de cet usage ne peut être prise en compte et la MUE devra être frappée de déchéance. La charge de la preuve de cette exception incombe au demandeur en déchéance qui doit alors prouver qu'il avait **informé** le titulaire de la MUE **de ses intentions** de présenter une demande en déchéance.

En aucun cas, la preuve d'un usage sérieux **avant** une période ininterrompue de non-usage de cinq ans ne peut être prise en compte, quelle que soit l'ancienneté de cet usage.

Si une **date antérieure d'effet de la déchéance** est demandée en vertu de l'[article 62, paragraphe 1, du RMUE](#), celle-ci ne peut être accordée – sous réserve que le demandeur en nullité prouve un intérêt légitime (voir [point 1.3.1](#) ci-dessus) – que si aucun usage sérieux de la marque contestée n'a été prouvé **à la fois** dans la période de cinq ans précédant la date de la demande de déchéance **et** dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée. Cela découle du libellé de l'[article 62, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement RMUE](#), qui prévoit qu'une date antérieure d'effet de la déchéance peut être fixée si la cause de la déchéance «est survenue» à cette date. Toutefois, même si une date antérieure d'effet est demandée, l'intérêt principal du titulaire de la MUE est de prouver l'usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande en déchéance. Si l'usage sérieux de la MUE contestée dans cette période est prouvé, la marque contestée ne peut en aucun cas être frappée de déchéance. La preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant la date antérieure d'effet demandée ne peut devenir pertinente que s'il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de la marque contestée dans la période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande en déchéance.

Si la demande en déchéance a été précédée d'une demande reconventionnelle de déchéance en vertu de l'[article 128 du RMUE](#) entre les mêmes parties et «différée» par un tribunal en vertu de l'[article 128, paragraphe 7, du RMUE](#), la période pour laquelle l'usage sérieux doit être prouvé est de cinq ans précédant la date de la **demande reconventionnelle** [17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56].

2.2.4 Justes motifs pour le non-usage

Il y a lieu de suivre les dispositions détaillées contenues dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, Preuve de l'usage](#), et plus particulièrement le [point 9](#).

2.3 MUE devenue une désignation usuelle (terme générique) – article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE

Une MUE sera déclarée déchue si, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, elle est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle a été enregistrée.

2.3.1 Charge de la preuve

Il incombe au demandeur qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu la désignation usuelle dans le commerce par le fait:

- de l'activité ou
- de l'inactivité

du titulaire.

L'Office doit examiner les faits conformément à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, il ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en déchéance. Si une demande en déchéance est uniquement fondée sur l'[article 58, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), la marque ne pourra être déclarée déchue au motif, par exemple, qu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

2.3.2 Dates à prendre en considération

Le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service en question après la date d'enregistrement de la MUE, même si des faits ou des circonstances qui se sont produits entre la demande et l'enregistrement peuvent être pris en compte. Le fait que le signe était, à la date de la demande, la désignation usuelle utilisée dans le commerce des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, ne serait pertinent que dans le contexte d'une action en nullité.

2.3.3 Public pertinent

Une MUE est susceptible d'être déchue conformément à l'[article 58, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) si elle est devenue la désignation usuelle du produit ou du service pour, non pas simplement quelques personnes, mais pour la grande majorité du public concerné, y compris les personnes participant à la commercialisation du produit ou service en cause (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23-26). La question de savoir si une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée, doit être appréciée non seulement au regard de la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, selon les caractéristiques du marché concerné, en considération de la perception par les professionnels, tels que les vendeurs (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Cependant, dans certaines circonstances spécifiques, il peut suffire que les vendeurs du produit fini n'informent pas leurs clients de ce que le signe a été enregistré en tant que marque et ne leur offrent aucune assistance au moment de la vente, pas plus qu'une indication de la provenance des différents produits qui sont en vente (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Désignation usuelle

Un signe est considéré comme une «désignation usuelle dans le commerce» si le fait d'utiliser le terme en question pour désigner les produits ou services pour lesquels il est enregistré est une pratique constante dans le commerce (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 5, Signes ou indications usuels \[article 7, paragraphe 1, point d\) du RMUE\]](#)). Il n'est pas nécessaire de prouver que le terme décrit directement une qualité ou une caractéristique des produits ou services, mais simplement qu'il est effectivement utilisé dans le commerce pour faire référence à ces produits ou services. La force distinctive d'une marque est toujours plus susceptible de s'affaiblir lorsqu'un signe est suggestif ou approprié d'une certaine manière, en particulier s'il contient des connotations positives qui conduisent des tiers à saisir sa pertinence pour désigner, non pas uniquement le produit ou service d'un producteur particulier, mais un type particulier de produit ou de service (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et suiv.).

Le fait qu'une marque soit utilisée comme désignation usuelle pour désigner un produit ou service spécifique indique qu'elle a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d'autres entreprises. Le fait qu'une marque soit communément utilisée à l'oral pour faire référence à un type ou une caractéristique particulière des produits ou des services montre qu'elle est devenue une désignation générique. Toutefois, cela n'est pas décisif en soi: il convient de déterminer si la marque est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d'autres entreprises.

L'absence de tout terme alternatif ou l'existence d'un seul terme long et compliqué peut également indiquer que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou service spécifique.

2.3.5 Moyens de défense du titulaire

Lorsque le titulaire de la MUE a pris les mesures qui pouvaient raisonnablement être attendues dans un cas donné (par exemple, organiser une campagne télévisée ou publier des publicités dans les journaux et les magazines pertinents), la MUE ne peut être déclarée déchue. Le titulaire doit alors vérifier si sa marque figure dans les dictionnaires en tant que terme générique; si tel est le cas, le titulaire peut exiger auprès de l'éditeur que, lors d'éditions ultérieures, la marque soit accompagnée d'une indication précisant qu'il s'agit d'une marque enregistrée (voir l'[article 12 du RMUE](#)).

2.4 MUE devenue propre à induire en erreur – article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE

Si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, la marque est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la MUE peut être déchu de ses droits. Dans ce contexte, la

qualité fait référence à une caractéristique ou un attribut plutôt qu'à un niveau ou à une norme d'excellence.

2.4.1 Charge de la preuve

L'Office doit examiner les faits conformément à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, il ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en déchéance.

Il incombe au demandeur qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur. Il doit encore prouver que c'est l'utilisation faite par le titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l'utilisation est faite par une tierce partie, il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l'usage, sauf si le tiers est un licencié.

2.4.2 Dates à prendre en considération

Le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question, après la date d'enregistrement de la MUE. Si le signe était déjà trompeur ou de nature à tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans une action en nullité.

2.4.3 Critères à appliquer

Les Directives contiennent les critères détaillés à appliquer pour évaluer si une demande de MUE est conforme à l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses \[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\]](#)). Les critères sont comparables à ceux appliqués dans le cadre des procédures de déchéance de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

2.4.4 Exemples

Une marque composée d'une indication géographique, ou la contenant, sera en règle générale perçue par le public pertinent comme une référence au lieu d'où proviennent les produits. La seule exception à cette règle est lorsque la relation entre le nom géographique et les produits est manifestement si fantaisiste (par exemple, parce que le lieu n'est pas, et a peu de chance d'être, connu du public comme étant l'origine des produits en question) que les consommateurs n'établiront pas un tel lien.

Par exemple, la marque MÖVENPICK DE SUISSE a été annulée parce que les produits en question étaient produits (selon les faits) uniquement en Allemagne, et non pas en Suisse (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

De plus, si une marque comportant les éléments verbaux «chèvre» et «fromage», ainsi qu'un élément figuratif représentant clairement une chèvre, est enregistrée pour du «fromage de chèvre», et que l'usage est prouvé pour du fromage qui n'est pas fabriqué à base de lait de chèvre, le titulaire de la MUE sera déchu de ses droits.

Si une marque comportant les éléments verbaux «pure laine vierge» est enregistrée pour des «vêtements», et que l'usage est prouvé pour des vêtements fabriqués à partir de fibres artificielles, le titulaire de la MUE sera déchu de ses droits.



Si une marque comportant les termes «cuir véritable» ou le pictogramme correspondant est enregistrée pour des «chaussures», et que l'usage est prouvé pour des chaussures qui ne sont pas fabriquées à partir de cuir, le titulaire de la MUE sera déchu de ses droits.

2.5 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de l'Union européenne collectives (article 81 du RMUE)

Conformément à l'[article 81 du RMUE](#), outre les causes de déchéance prévues à l'[article 58 du RMUE](#), le titulaire d'une marque collective de l'UE sera réputé déchu de ses droits sur demande adressée à l'Office ou à la suite d'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, dès lors que:

1. a) le titulaire ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher que la marque soit utilisée d'une manière incompatible avec les conditions d'utilisation, prévues le cas échéant, par les règlements régissant l'utilisation, dont les modifications ont été mentionnées dans le Registre, si nécessaire;
2. le titulaire de la marque collective de l'Union européenne utilise sa marque de telle sorte qu'elle risque de tromper le public en ce qui concerne son caractère ou son importance, en particulier lorsque la marque est susceptible d'être considérée autrement que comme une marque collective, conformément à l'[article 76 du RMUE](#);
3. le règlement modifié ne satisfait pas aux prescriptions de l'[article 75 du RMUE](#) ou implique l'un des motifs de refus visés à l'[article 76 du RMUE](#), mais la modification a été mentionnée dans le registre en violation des dispositions de l'[article 79, paragraphe 2, du RMUE](#), à moins que le titulaire de la marque, en modifiant davantage le règlement d'utilisation, respecte les prescriptions de cet article.

2.6 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de certification de l'Union européenne (article 91 du RMUE)

Conformément à l'[article 91 du RMUE](#), outre les causes de déchéance prévues à l'[article 58 du RMUE](#), le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne sera réputé déchu de ses droits sur demande adressée à l'Office ou à la suite d'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, dès lors que:

1. le titulaire exerce une activité commerciale impliquant la fourniture de produits ou de services du type certifié, en violation de l'[article 83, paragraphe 2, du RMUE](#);
2. le titulaire ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher que la marque soit utilisée d'une manière incompatible avec les conditions d'utilisation prévues par les règlements régissant l'utilisation, dont les modifications ont été mentionnées dans le Registre, si nécessaire;
3. la manière dont la marque a été utilisée par le titulaire l'a rendue susceptible de tromper le public de la manière visée à l'[article 85, paragraphe 2, du RMUE](#);
4. une modification des règlements régissant l'utilisation de la marque a été mentionnée dans le registre en violation de l'[article 88, paragraphe 2, du RMUE](#), sauf si le titulaire de la marque, en modifiant davantage les règlements d'utilisation, satisfait aux exigences dudit article.

3 Causes de nullité absolue

3.1 MUE déposée en violation de l'article 7 du RMUE – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE

Une marque peut être déclarée nulle si, lors du dépôt de la demande, une objection pouvait avoir été soulevée pour l'une des causes énumérées à l'[article 7 du RMUE](#).

3.1.1 Charge de la preuve

La procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l'Office de revoir la validité de l'enregistrement d'une marque et d'adopter une position qu'il aurait dû, le cas échéant, adopter d'office au cours de la procédure d'enregistrement, conformément à l'[article 42, paragraphe 1, du RMUE](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

L'[article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE](#), stipule explicitement que dans le cadre d'une procédure de nullité conforme à l'[article 59 du RMUE](#), l'Office **limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties**. La MUE bénéficie d'une **présomption de validité et il appartient au demandeur en nullité d'invoquer devant l'Office les éléments concrets qui mettent en cause sa validité** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Par conséquent, l'Office doit examiner les faits conformément à l'[article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE](#), dans la **limite des allégations de fait** du demandeur en nullité (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, **il ne doit pas aller au-delà des motifs et arguments présentés par le demandeur** en nullité.

L'un des arguments que peut invoquer le titulaire de la MUE à l'encontre de la demande en nullité est la preuve que la MUE a acquis un caractère distinctif du fait de son usage. Voir, à cet égard, le [point 3.2](#) ci-dessous.

3.1.2 Dates à prendre en considération

Le Tribunal a considéré que, pour déterminer si une marque doit être enregistrée ou déclarée nulle, il y a lieu d'apprécier la situation à la date de sa demande et non pas à la date de son enregistrement (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmé le 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse EU:C:2010:225).

En règle générale, tout fait nouveau ou événement survenant postérieurement à la date de la demande ou à la date de priorité ne sera pas pris en compte. Par exemple, le fait qu'un signe soit devenu, postérieurement à la date de la demande, la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé est, en principe, dénué de pertinence aux fins de l'examen d'une demande en nullité (cela ne serait pertinent que dans le cadre d'une demande en déchéance). Cependant, ces faits postérieurs à la date de la demande peuvent néanmoins être pris en compte si et dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions quant à la situation à la date de la demande de la MUE. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, d'extraits du dictionnaire postérieurs à la date de la demande. Sauf dans le cas d'une évolution rapide d'un usage linguistique ou des conditions de vie (au sens de «tendances» sociales ou techniques) intervenue postérieurement à la date de la demande, en règle générale, des mots ne figureront au dictionnaire que si leur usage et leur signification effectifs ont été établis sur une longue période (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Critères à appliquer

Les Directives [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#), contiennent les critères détaillés à appliquer pour évaluer si une demande de MUE est conforme à l'[article 7 du RMUE](#). Les critères sont identiques à ceux appliqués dans le cadre des procédures de nullité, en application de l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#).

3.2 Défense face à une demande basée sur l'absence de caractère distinctif

Une marque qui tombe sous le coup de l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) lu conjointement avec l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\), du RMUE](#) ne sera pas déclarée nulle si elle a acquis un caractère distinctif par l'usage ([article 59,](#)

[paragraphe 2, du RMUE](#)). Les dispositions de l'[article 59, paragraphe 2, du RMUE](#), et de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) sont régies par la même logique et doivent être interprétées à l'identique, à la lumière des mêmes facteurs pertinents (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR, EU:T:2019:455, § 64).

Le caractère distinctif par l'usage constitue, dans le cadre d'une procédure de nullité, une exception aux causes de nullité de l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) lu conjointement avec l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) et d\), du RMUE](#). Puisqu'il s'agit d'une exception, **la charge de la preuve** incombe à la partie qui entend s'en prévaloir, à savoir le titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée est le mieux à même d'apporter la preuve permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle sa marque a acquis un caractère distinctif du fait de son usage (preuve concernant, par exemple, l'intensité, l'étendue géographique, la durée de l'usage, les investissements promotionnels). Par conséquent, lorsque le titulaire de la marque contestée invoque l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage et ne réussit pas à en produire la preuve, la nullité de ladite marque s'impose (19/06/2014, [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Le titulaire de la MUE peut également invoquer la défense du caractère distinctif acquis, à titre subsidiaire, et demander expressément à la division d'annulation de statuer en premier lieu sur le motif de nullité invoqué [[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) conjointement avec l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\), du RMUE](#)].

La division d'annulation accorde généralement ces demandes (à moins que les circonstances ne s'y opposent, par exemple lorsque la marque contestée doit être déclarée nulle pour différents motifs) et rend une décision susceptible de recours pour le motif de nullité invoqué (conformément à l'[article 66, paragraphe 2, du RMUE](#)). Si l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), conjointement avec l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\), du RMUE](#) s'applique, et dès que cette décision est devenue définitive, la phase contradictoire de la procédure est rouverte afin de donner au titulaire de la MUE la possibilité d'apporter la preuve étayant son allégation de caractère distinctif acquis.

La [partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\)](#), des Directives, contient des informations sur les critères appliqués pour déterminer si une MUE a acquis un caractère distinctif par l'usage.

Le titulaire doit prouver que la marque a acquis un caractère distinctif au plus tard à la date de la demande en nullité (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Par conséquent, les éléments de preuve du caractère distinctif acquis i) avant la date de la demande de la MUE (ou la date de priorité le cas échéant), ii) entre la date de la demande de la MUE (ou la date de priorité le cas échéant) et la date de l'enregistrement, et iii) entre la date de l'enregistrement et la date de la demande en nullité sont tous pertinents.

3.3 La mauvaise foi – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE

Le RMUE considère uniquement la mauvaise foi comme une cause de **nullité** absolue d'une MUE, qui peut être invoquée soit devant l'Office, soit par voie d'une demande reconventionnelle lors d'une action en contrefaçon. La mauvaise foi n'est donc pas un critère pertinent dans les procédures d'examen ou d'opposition (pour les procédures d'opposition, 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Date de référence

La date à prendre en considération au moment de déterminer si le titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi est **la date de dépôt de la demande d'enregistrement**. Il convient néanmoins de noter ce qui suit.

- Les faits et preuves antérieurs à la date de dépôt peuvent être pris en considération pour l'interprétation de l'intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE. Parmi ces faits figurent, entre autres, la préexistence éventuelle d'un enregistrement de la marque dans un État membre, auprès de l'Office ou d'une autre juridiction, les circonstances dans lesquelles cette marque a été créée et l'usage qui en a été fait depuis sa création (voir [point 3.3.2.1](#) ci-dessous, troisième point).
- Les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l'intention du titulaire au moment du dépôt de la MUE, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si le titulaire a fait usage de la marque depuis son enregistrement (voir [point 3.3.2.1](#) ci-dessous, troisième point).

3.3.2 Notion de mauvaise foi

La notion de mauvaise foi visée à [l'article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) est une notion autonome du droit de l'Union européenne (UE), qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l'UE (décision préjudicielle du 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Or, elle n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation.

L'avocat général Sharpston a proposé de la définir comme un «comportement s'écartant des principes reconnus d'un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale» (conclusions de l'avocat général Sharpston du 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[L'article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) répond à l'objectif d'intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l'application du droit de l'UE ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi par la législation en cause (23/05/2019, [T-3/18 et T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

La cause de nullité tenant à la mauvaise foi s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une MUE a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine [12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].

Afin de déterminer si le titulaire a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, il convient d'effectuer une **appréciation globale** tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (décision préjudicielle du 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particulier la liste complète des produits et services pour lesquels la marque a été demandée, même si elle n'a pas été enregistrée définitivement pour certains d'entre eux. Une liste **non exhaustive** de ces facteurs est incluse ci-dessous.

3.3.2.1 Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi

La jurisprudence montre que trois facteurs sont particulièrement pertinents.

1. **Identité ou similitude des signes**: le fait que la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi soit identique ou similaire au signe invoqué par le demandeur en nullité peut s'avérer important pour conclure à une mauvaise foi. Bien qu'il existe une identité ou une similitude avec un signe antérieur dans de nombreux cas où une mauvaise foi est constatée, le risque de confusion n'est pas une condition préalable de la mauvaise foi [12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. Enfin, une identité ou une similitude entre les signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Connaissance de l'utilisation d'un signe identique ou similaire**: le fait que le titulaire d'une MUE savait ou aurait dû savoir qu'une tierce partie utilisait un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires peut également s'avérer important.

Il existe par exemple une connaissance lorsque les parties ont entretenu des relations d'affaires ensemble et, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer et savaient probablement que le demandeur en nullité utilisait le signe depuis longtemps (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), lorsque la notoriété du signe, même en tant que marque «historique», est un fait notoirement connu (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) ou lorsque l'identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et les signes antérieurs «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Il existe une présomption de connaissance («aurait dû savoir») sur la base, notamment, d'une connaissance générale du secteur économique concerné ou

de la durée de l'utilisation. Plus l'utilisation du signe est ancienne, plus il est vraisemblable que le titulaire de la MUE en ait eu connaissance (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). En fonction des circonstances de l'affaire, cette présomption peut s'appliquer même si le signe a été enregistré dans un pays non-membre de l'UE (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Toutefois, la connaissance d'un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires **ne suffit pas à elle seule** pour que soit établie l'existence d'une mauvaise foi (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Celle-ci dépend toujours des circonstances de l'affaire (p. ex., 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

De même, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers **utilise une marque à l'étranger** au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l'enregistrement est demandé ne suffit pas, **à elle seule**, à établir l'existence de la mauvaise foi du demandeur (décision préjudicielle du 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

La connaissance ou la présomption de connaissance d'un signe existant n'est pas requise lorsque le titulaire de la MUE détourne le système dans l'intention d'empêcher **tout** signe similaire d'entrer sur le marché [voir par exemple l'extension artificielle de la période de grâce pour défaut d'usage au point 3, sous e), ci-dessous].

3. **Intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE**: il s'agit d'un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d'espèce (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Ici encore, plusieurs facteurs peuvent être pertinents. Voir, par exemple, les scénarios suivants.
- a. Il y a mauvaise foi lorsque les demandes de marques sont détournées de leur finalité initiale et sont soumises à titre spéculatif ou uniquement en vue d'obtenir des compensations financières (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. La mauvaise foi est constatée lorsque l'on peut déduire que le but du demandeur de MUE est «d'exploiter de manière parasitaire» la renommée du demandeur en nullité (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de ses marques enregistrées et de tirer avantage de celle-ci (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), même si ces marques sont arrivées à expiration [21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25].
 - c. L'absence d'intention d'utiliser la marque pour une partie ou pour l'ensemble des produits et services visés par la demande constitue un acte de mauvaise foi si le demandeur de la MUE avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Lorsque l'absence d'intention d'utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d'une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu'elle

visent ces produits ou services (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Cependant, si le dépôt de la MUE présente une certaine logique commerciale et que l'on peut supposer que le titulaire de la MUE avait effectivement l'intention d'utiliser son signe en tant que marque commerciale pour les produits au regard desquels la protection était demandée, cela tend à indiquer qu'il n'y avait aucune intention malhonnête. Cela pourrait par exemple être le cas si le titulaire de la MUE avait un intérêt commercial à obtenir une protection plus large de sa marque, par exemple en augmentant le nombre d'États membres dans lesquels le titulaire génère un chiffre d'affaires grâce aux produits commercialisés sous la marque (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

- d. L'existence d'une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l'existence d'une mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Dans de tels cas de figure, l'enregistrement du signe par le titulaire de la MUE en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires.
- e. La mauvaise foi est constatée si le titulaire de MUE a agi de mauvaise foi, est celle où le titulaire tente d'étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d'usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d'éviter de perdre un droit pour défaut d'usage (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire de la MUE, conformément à la pratique commerciale normale, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple lorsqu'un logo a évolué (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et suiv.).
- f. La mauvaise foi est également constatée lorsque le titulaire de la MUE enchaîne les demandes d'enregistrement de marques nationales visant à lui conférer une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu par l'[article 34, paragraphe 1, du RMUE](#) et même celle du délai de grâce de cinq ans prévu par l'[article 58, paragraphe 1, sous a\), dudit règlement](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Une demande de compensation financière faite par le titulaire de la MUE au demandeur en nullité peut entraîner la constatation de la mauvaise foi s'il est prouvé que le titulaire de la MUE connaissait l'existence du signe antérieur identique ou similaire et qu'il s'attendait à recevoir une proposition de compensation financière de la part du demandeur en nullité (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Outre les facteurs susmentionnés, **les autres facteurs potentiellement pertinents** cités par la jurisprudence ou l'Office afin d'apprécier l'existence d'une mauvaise foi comprennent ceux cités ci-dessous.

1. Les circonstances dans lesquelles le signe contesté a été créé, l'usage qui en a été fait depuis sa création, la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe en tant que MUE ainsi que la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et suiv.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. La nature de la marque demandée. Lorsque le signe dont l'enregistrement est demandé consiste en la forme et la présentation d'ensemble d'un produit, le fait que le titulaire de la MUE ait agi de mauvaise foi au moment du dépôt pourrait être établi plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d'un produit est restreinte en raison de considérations d'ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la MUE est en mesure d'empêcher ses concurrents non seulement d'utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. Le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis du signe du demandeur en nullité et du signe du titulaire de la MUE, ainsi que son degré de renommée, même s'il n'est que résiduel (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46-49).
4. Le fait que la marque nationale sur laquelle le titulaire de la MUE a basé une revendication de droit prioritaire ait été déclarée invalide pour cause de mauvaise foi (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Enfin, la jurisprudence ou l'Office ont identifié un certain nombre de facteurs qui, considérés isolément, ne suffisent pas à constater la mauvaise foi, mais qui, en combinaison avec d'autres facteurs pertinents (à identifier au cas par cas), pourraient indiquer l'existence de la mauvaise foi.

- Le fait qu'une MUE antérieure hautement similaire ait été déchue pour des produits ou services d'un certain nombre de classes ne saurait être à lui seul suffisant pour tirer des conclusions sur l'intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Le fait que la demande d'enregistrement de la MUE contestée ait été déposée trois mois avant l'expiration du délai de grâce des MUE antérieures n'est pas suffisant pour contrebalancer les éléments dont il ressort que la volonté du titulaire de la MUE était de déposer une marque modernisée couvrant une liste de services actualisée (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).
- Le dépôt des demandes de déclaration en nullité des marques du demandeur en nullité constitue l'exercice légitime du droit exclusif d'un titulaire de MUE et ne peut prouver en lui-même l'intention malhonnête de sa part (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Le fait que le titulaire de la MUE, après avoir obtenu l'enregistrement de la MUE en question, mette d'autres parties en demeure de cesser d'utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales ne constitue pas un indice de mauvaise foi. Une telle demande relevant des prérogatives attachées à l'enregistrement d'une marque en tant que MUE; voir l'[article 9 du RMUE](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Cependant, lorsque cette demande est liée à d'autres facteurs

(par exemple, la marque n'est pas utilisée), cela pourrait constituer une indication de l'intention d'empêcher une autre partie d'entrer sur le marché.

- Dans les cas où le propriétaire de MUE possède plus d'une marque, le simple fait que les différences entre la MUE en cause et la MUE antérieure enregistrée par le même titulaire soient si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ne saurait à lui seul démontrer que la MUE contestée constitue une simple demande réitérée, déposée de mauvaise foi (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Facteurs peu susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi

La jurisprudence a relevé plusieurs facteurs qui sont généralement peu susceptibles de démontrer une mauvaise foi:

- L'extension de la protection d'une marque nationale via un enregistrement de celle-ci en tant que MUE relève de la stratégie commerciale normale d'une société (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- La mauvaise foi ne peut être constatée à la lumière de l'ampleur de la liste des produits et des services figurant dans la demande d'enregistrement (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l'enregistrement d'une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu'elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d'autres catégories de produits et de services qu'elle a l'intention de commercialiser dans le futur (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Toutefois, comme cela est expliqué au [paragraphe 3.3.2.1, point 3, sous c\) \(Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi\)](#), l'enregistrement d'une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l'utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d'être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- le fait que le titulaire de plusieurs marques nationales décide de demander une MUE uniquement pour l'une de ces marques, et pas pour toutes, ne saurait indiquer l'existence d'une mauvaise foi. La décision de protéger une marque au niveau national et au niveau de l'UE relève d'un choix dicté par la stratégie de commercialisation du titulaire. Il n'appartient ni à l'Office, ni au Tribunal de s'immiscer dans cette appréciation (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29);
- lorsqu'un signe jouit d'un degré de notoriété au niveau national et que son titulaire demande une MUE, ce degré de notoriété peut justifier l'intérêt du titulaire à assurer une protection juridique plus étendue (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52);
- le fait de déposer un recours en annulation de la marque antérieure alors qu'une procédure d'opposition introduite sur le fondement de cette marque antérieure

est toujours pendante ne constitue pas une preuve de mauvaise foi [25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12].

3.3.3 Preuves de mauvaise foi

Dans le cadre d'une procédure de nullité conforme à l'[article 59 du RMUE](#), l'Office **limitera ses examens aux motifs et arguments soumis par les parties** ([article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE](#)).

C'est au demandeur en nullité qu'il incombe d'établir les circonstances qui permettent de conclure qu'une demande d'enregistrement de MUE a été déposée de mauvaise foi, La bonne foi du déposant étant présumée jusqu'à preuve du contraire (23/05/2019, [T-3/18 et T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 et jurisprudence citée).

Lorsque l'Office constate que les circonstances objectives du cas d'espèce sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d'enregistrement de ladite marque (23/05/2019, [T-3/18 et T-4/18](#), ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Si l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), procède du principe en vertu duquel les transactions commerciales doivent être conduites de bonne foi, l'[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lui, pose expressément ce principe [voir p. 4 et suiv. des Directives, [Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque \(article 8, paragraphe 3, du RMUE\)](#)].

3.3.5 Étendue de la nullité

Conformément à l'[article 59, paragraphe 3, du RMUE](#), les causes de nullité absolue visées à l'[article 59, paragraphe 1, du RMUE](#), peuvent, le cas échéant, exister pour une partie seulement des produits et des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

Le demandeur en nullité peut déterminer l'étendue de la demande en nullité. Si la demande est dirigée seulement contre certains des produits et services désignés par la MUE contestée, l'Office limite son appréciation à ces produits et services.

L'étendue **d'une demande en nullité** fondée sur l'existence d'une mauvaise foi est établie sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés par le demandeur en nullité et dépend de la nature du comportement spécifique constitutif de mauvaise foi.

Par exemple:

- Lorsque la mauvaise foi est constatée dans la mesure où la MUE contestée a été délibérément déposée aux fins de créer une association avec le demandeur en nullité (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), ladite MUE sera généralement déclarée nulle dans son intégralité;
- lorsqu'il est conclu à l'existence d'une mauvaise foi en raison de l'absence d'intention d'utiliser la marque, il se peut que la MUE ne soit déclarée que partiellement nulle si le demandeur en nullité n'établit pas dûment que cette mauvaise foi concerne l'ensemble des produits et services (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Causes de nullité absolue des marques collectives de l'Union européenne

Outre les causes de nullité prévues par les articles [59](#) et [60](#) du RMUE, toute marque collective de l'Union européenne enregistrée en violation des dispositions de l'[article 76 du RMUE](#) sera déclarée nulle sur demande adressée à l'Office, dans les cas suivants:

- les conditions énoncées aux articles [74](#) et [75](#) du RMUE ne sont pas remplies ou les règlements régissant l'utilisation sont contraires à l'ordre public ou aux principes de moralité acceptés;
- le public est susceptible d'être induit en erreur quant au caractère ou à l'importance de la marque, en particulier lorsque la marque peut être perçue autrement que comme une marque collective;

L'[article 76, paragraphe 3, du RMUE](#), lu en conjonction avec l'[article 82 du RMUE](#) *in fine* précise que, lorsque le propriétaire modifie les règles d'utilisation de manière à satisfaire aux exigences des paragraphes [1](#) et [2](#) ci-dessus, la marque collective de l'UE en cause ne sera pas refusée.

3.5 Causes de nullité absolue des marques de certification de l'UE

L'[article 92 du RMUE](#) dispose qu'une marque de certification de l'UE enregistrée en violation de l'[article 85 du RMUE](#) (par exemple, lorsque les conditions énoncées aux articles [83](#) et [84](#) du RMUE ne sont pas remplies) sera déclarée nulle, à moins que le titulaire ne modifie ses règles d'utilisation de manière à se conformer aux exigences de l'[article 85 du RMUE](#).

4 Causes de nullité relative

4.1 Introduction

L'[article 60 du RMUE](#) permet aux titulaires de droits antérieurs de présenter une demande en nullité d'une MUE dans un certain nombre de circonstances (motifs) détaillées ci-dessous.

- Les mêmes causes que celles applicables dans le cadre des procédures d'opposition.
 - Lorsque la marque antérieure, au sens de l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#), est identique ou similaire à la MUE contestée et couvre des produits et des services identiques ou similaires, ou lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée [[article 60, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 1, point a\) ou b\)](#), et [paragraphe 5, du RMUE](#)].
 - Lorsqu'une marque a été demandée par un agent ou un représentant du titulaire de la marque, mais sans le consentement de ce dernier [[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#)].
 - Lorsqu'une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut entraîner l'annulation de l'enregistrement d'une MUE, dès lors que les législations nationales donnent au titulaire de la marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe le droit d'interdire l'utilisation de la MUE la plus récente [[article 60, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#)].
 - Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique peut entraîner l'annulation de l'enregistrement d'une MUE, si la législation européenne ou nationale donne à la personne autorisée aux termes de la législation applicable à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique le droit d'interdire l'utilisation de la MUE la plus récente [[article 60, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#)].
- Une cause additionnelle fondée sur un **autre droit antérieur**, dans la mesure où la législation européenne ou la législation nationale (ce qui inclut les droits issus d'accords internationaux applicables dans un État membre) confère au titulaire le droit d'interdire l'usage de la MUE contestée ([article 60, paragraphe 2, du RMUE](#)), et notamment:
 - un droit au nom;
 - un droit à l'image;
 - un droit d'auteur;
 - un droit de propriété industrielle.

Ces **causes** sont décrites plus en détail ci-dessous (points [4.2](#) et [4.3](#)).

Ainsi que cela est le cas dans les procédures d'opposition, le titulaire de la MUE contestée peut exiger du demandeur en nullité qu'il soumette des **preuves de l'usage**

sérieux de sa marque antérieure. Les spécificités concernant la période pertinente retenue pour l'appréciation de l'usage sérieux dans le cadre des procédures en nullité sont abordées au [point 4.4](#) ci-dessous.

Enfin, le RMUE comporte un certain nombre de dispositions dont peut se prévaloir le titulaire d'une MUE en réponse à une demande en nullité, en fonction du type de droit antérieur invoqué (p. ex., selon qu'il s'agit ou non d'une MUE ou d'une marque nationale antérieure). Ces dispositions font l'objet du [point 4.5](#) ci-dessous.

4.2 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du RMUE

4.2.1 Normes à appliquer

Les conditions relatives au fond pour considérer un droit antérieur visé à l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, du RMUE](#), comme une cause de nullité relative sont les mêmes que pour une procédure d'opposition. Les règles pratiques relatives au motif d'opposition correspondant doivent être appliquées en conséquence.

4.2.2 Dates à prendre en considération

4.2.2.1 Aux fins de l'appréciation du caractère distinctif accru ou de la renommée

Comme pour les procédures d'opposition, dans le cadre des procédures de nullité, un demandeur en nullité invoquant un caractère distinctif accru ou la notoriété doit prouver que son droit antérieur a acquis **un caractère distinctif accru ou est notoirement connu** à la date **de la demande** d'enregistrement de la MUE contestée, en prenant en considération, le cas échéant, tout droit de priorité invoqué. En outre, la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit continuer d'exister au moment où **la décision relative à la demande en nullité est adoptée**.

Lors des procédures d'opposition, en raison de la courte période séparant le dépôt d'une demande d'enregistrement en tant que MUE et la décision d'opposition, on estime normalement que le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure continue d'exister au moment de la décision [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#)]. Cependant, dans le cadre des procédures de nullité, cette durée peut être considérable. Il appartient dès lors au demandeur en nullité de démontrer que son droit antérieur continue de bénéficier d'un caractère distinctif accru ou d'une renommée au moment où la décision relative à la demande en nullité est adoptée.

4.2.2.2 Demande fondée sur l'article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'[article 60, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), le demandeur en nullité doit démontrer l'**usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale** à la **date du dépôt** de la demande d'enregistrement de la MUE contestée (ou à la date de la priorité le cas échéant). Dans le cadre des **procédures de nullité**, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la **date de présentation de la demande en nullité**. Cette condition découle du libellé de l'[article 60, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), lequel stipule qu'une MUE doit être déclarée nulle «lorsqu'il **existe** un droit antérieur visé à l'[article 8, paragraphe 4](#), et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. Une fois démontrée, cette condition est réputée comme étant toujours remplie au **moment où la décision relative à la demande en nullité est adoptée**, sauf preuve du contraire (p. ex., un nom de société est invoqué mais la société n'existe plus).

D'autres spécificités concernant la **justification et la recevabilité** sont abordées dans les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation](#).

4.3 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 2, du RMUE: autres droits antérieurs

Une MUE peut être déclarée nulle sur la base des droits mentionnés ci-après lorsque l'usage de la marque aurait pu être interdit en vertu du droit de l'Union européenne ou national régissant leur protection. La liste qui suit **n'est pas une liste exhaustive** de ces droits antérieurs.

L'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#) peut uniquement être appliqué lorsque les droits invoqués sont d'une nature telle qu'ils ne sont pas considérés comme des droits traditionnels pouvant être invoqués lors de procédures d'annulation fondées sur l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Droit au nom ou droit à l'image

Tous les États membres ne protègent pas le droit au nom ou à l'image d'une personne. L'étendue exacte de la protection découlera du droit national (par exemple, si le droit est protégé indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée).

Le demandeur en nullité devra invoquer la **législation nationale en vigueur** nécessaire et fournir une **argumentation convaincante** concernant la raison pour laquelle il parviendrait à interdire l'usage de la marque contestée en vertu de ladite législation nationale. La seule référence à la législation nationale ne pourra

être considérée comme suffisante: il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 0134/2009-2
<p><i>Le droit au nom en vertu du droit autrichien</i></p> <p>En vertu du droit autrichien (Section 43 AGBG), «la personne dont le droit d'utiliser son nom a été contesté ou dont le nom est utilisé sans [motif] juste à son détriment, violant alors ses intérêts pouvant être protégés, est en droit de demander au contrevenant de mettre immédiatement fin à cette violation et de compenser tout préjudice subi. Une telle protection s'étend également aux différentes désignations des commerçants, même si ces dernières diffèrent de leur état civil [...]. Si la Section 43 AGBG peut également être appliquée au nom d'un commerçant, l'étendue de la protection n'outrepasse pas le domaine d'activité du signe utilisé. Les autres services contestés sont différents des services du droit antérieur dans la mesure où [...] ils concernent différents domaines d'activité» (paragraphe 61 à 63). Partant, les conditions prévues par le droit autrichien n'ont pas été réunies et la demande en nullité fondée sur l'article 53, paragraphe 2, point a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le droit autrichien, a été rejetée [devenu l'article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE].</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
«MARQUÉS DE BALLESTAR» (titre de noblesse)		03/12/2009, R 1288/2008-1

Le droit au nom en vertu du droit espagnol

En Espagne, les titres de noblesse sont protégés en vertu de la loi 1/1982 comme s'il s'agissait de noms de personnes. La demanderesse en nullité a prouvé l'existence de son titre de noblesse et a démontré qu'elle portait ledit titre. La MUE inclut un petit blason ainsi que les termes «MARQUÉS DE BALLESTAR» rédigés dans une police de grande taille. Le vin ne pourrait être correctement identifié lors d'une transaction commerciale sans citer les mots «MARQUÉS DE BALLESTAR». Le droit conféré par la MUE consiste à l'utiliser de la façon suivante: en apposant la marque sur le conditionnement du produit, en commercialisant le produit arborant la marque, et en utilisant la marque dans le cadre de la publicité ([article 9 du RMUE](#)). Par voie de conséquence, l'usage qui est fait de la marque est défini comme un usage «pour la publicité, à des fins commerciales ou similaires», au sens de l'article 7, paragraphe 6, de la loi 1/1982. Ces usages étant considérés par ladite loi comme des «intromissions illégitimes», la protection conférée par l'article 9, paragraphe 2, de ladite loi serait recevable. Ledit article autorise l'adoption de mesures visant à «mettre un terme à l'intromission illégitime». Il convient de déclarer la nullité de la MUE en ce que son usage peut être interdit du fait d'un droit au nom en vertu du droit espagnol relatif à la protection du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image (paragraphe 14 et suiv.).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4

Le droit au nom en vertu du droit allemand

La chambre estime que «ce qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une protection en vertu de l'article 12 du Code civil allemand (BGB) est le nom de la demanderesse en nullité, qui est "DEF-TEC Defense Technology GmbH", mais pas le signe "DEF-TEC", qui n'est pas le nom de la demanderesse en nullité. [...] l'enregistrement et l'usage éventuel en tant que marque de la désignation "DEF-TEC" sur des pulvérisateurs de poivre ne peuvent enfreindre le droit au nom de la demanderesse en annulation. [...] l'article 12 du BGB protège les noms des personnes physiques et, dans la mesure où il n'existe aucune interdiction absolue de porter un nom qui est similaire au nom d'une autre personne, sa protection se limite aux cas dans lesquels le droit au nom d'une autre personne est refusé ou détourné. [...] et rien d'autre ne prévaut pour l'application étendue de l'article 12 du BGB aux noms des personnes morales. [...] La demande en nullité est rejetée sur le fondement des droits antérieurs invoqués» (paragraphe 38 et suiv.).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
-----------------	----------------	---------

Droits de la personnalité de Michael Jackson		17/07/2013, R 944/2012-2
Droits de la personnalité de Michael Jackson		17/07/2013, R 878/2012-2
<p><i>Le droit à l'image en vertu du droit allemand</i></p> <p>La demande en nullité était fondée sur un droit à l'image en Allemagne, conformément au droit national allemand, à savoir les Sections 823 et 1004 du code civil allemand (BGB), lues conjointement avec les articles 1er et 2 de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.</p> <p>La chambre de recours estime que la personne célèbre (Mickael Jackson) est reconnaissable dans la MUE contestée, en raison de caractéristiques résultant de l'image et qui sont spécifiques à cette personne, ainsi que du texte qui accompagne cette image. Cette utilisation est considérée comme une utilisation d'un droit à l'image en vertu de la jurisprudence allemande, qui est une forme particulière des droits généraux de la personnalité protégés par le droit allemand. La chambre de recours estime que les demandeurs en nullité ont démontré à suffisance que le droit de quelqu'un à sa propre image est une forme particulière de droits de la personnalité protégés par le droit allemand, que l'utilisation de la MUE contestée par le titulaire de cette marque usurpe l'image de Mickael Jackson et que les demandeurs en nullité peuvent interdire cet usage en vertu du droit allemand, conformément à une jurisprudence allemande établie. Par conséquent, il convient de faire droit, dans son intégralité, à la demande en nullité de la MUE contestée.</p>		

4.3.2 Droit d'auteur

Conformément à l'[article 60, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d'un droit d'auteur.

Si le législateur de l'Union européenne a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d'auteur (nous renvoyons ici à la [directive 2001/29/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d'auteur n'a été menée, de même qu'il n'existe pas un

droit d'auteur de l'UE homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques* ainsi que par l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* («ADPIC»).

Le demandeur en nullité devra mentionner la **législation nationale en vigueur** nécessaire et présenter **une argumentation convaincante** concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l'usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

La notion de protection du droit d'auteur s'applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée. Elle s'applique dès lors que l'œuvre protégée, ou une partie de cette œuvre, est reproduite ou adaptée sans autorisation dans la marque contestée. Il s'ensuit que la similitude n'est pas le critère pertinent à appliquer pour évaluer le risque de confusion.

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<p><i>Droit d'auteur en vertu du droit italien</i></p> <p>La chambre indique que cette cause de nullité est relative et, partant, que seuls les titulaires des droits antérieurs – ou d'autres parties si le droit régissant lesdits droits le permet – sont habilités à l'invoquer [article 56, paragraphe 1, point c), du règlement n° 207/2009, devenu l'article 63, paragraphe 1, point c), du RMUE]. Le droit invoqué en l'espèce est le droit d'auteur. En conséquence, la partie habilitée à agir est le titulaire du droit d'auteur sur le dessin ou modèle de fleur ou toute autre partie autorisée par la loi régissant le droit d'auteur. Le demandeur en nullité admet que la propriété du droit d'auteur sur le dessin ou modèle «appartient à des tierces parties» (en réalité, à une tierce partie: Corel Corporation, la société de graphisme). Le demandeur en nullité n'est pas titulaire du droit sur lequel il cherche à se fonder. Il est uniquement en droit d'utiliser un objet graphique (<i>clipart</i>) présentant la forme d'une fleur à des fins purement privées. La cause a été rejetée (paragraphe 32 et suiv.).</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Droit d'auteur en vertu du droit français

«[...] le seul fait que la stylisation de la lettre "G" est "simple" n'exclut pas sa protection en vertu de la loi française sur le droit d'auteur. [...] En effet, pour qu'une œuvre de l'esprit soit protégée, il suffit qu'elle soit "originale". [...] S'il est vrai que la MUE contestée ne constitue pas une copie fidèle de l'œuvre antérieure, il convient de ne pas oublier que la reproduction et l'adaptation partielles sans le consentement du titulaire du droit d'auteur sont également interdites. La chambre considère que tel est le cas en l'espèce. La MUE contestée reprend les caractéristiques essentielles de l'œuvre antérieure: la lettre majuscule "G", représentée seule, avec des traits noirs, épais et droits, selon une forme plane parfaitement rectangulaire. [...] la lettre "G" de la MUE contestée est représentée avec un trait noir épais de même largeur et sa partie intérieure est plus avancée que ne l'est celle de l'œuvre antérieure. Toutefois, les différences observées au niveau de ces détails mineurs constituent des modifications minimales n'ayant aucune incidence sur le fait que la marque contestée partage les caractéristiques essentielles de l'œuvre antérieure, à savoir, la lettre majuscule "G", représentée seule, selon une forme parfaitement rectangulaire et plane et des traits noirs et épais [...]. Dans la mesure où la reproduction ou l'adaptation partielle de l'œuvre antérieure a été réalisée sans le consentement de son titulaire, elle est illégale. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de faire droit [...] à la demande en nullité» (paragraphe 33 et suiv.).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Droit d'auteur en vertu du droit allemand

«Conformément à l'article 1 de la loi allemande sur le droit d'auteur, la protection du droit d'auteur est accordée aux "auteurs" d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques". L'article 2 de ladite loi énumère les divers types d'œuvres relevant de la catégorie des œuvres artistiques. Conformément aux articles 16 et suivants, la loi sur le droit d'auteur protège l'auteur. À supposer que l'objet revendiqué constituait une "œuvre" au sens desdites dispositions, le demandeur en annulation n'a pas démontré ni prouvé qu'il en était l'auteur, ni la manière dont il (en tant que personne morale dont le siège est sis au Japon) a acquis les droits exclusifs auprès de l'auteur» (paragraphe 12 et 13). La chambre a apprécié chacun de ces aspects. Elle décrit en outre les différences existant entre similitude des marques et copie des marques aux fins de la violation du droit d'auteur. Le demandeur en annulation avait confondu ces deux concepts (paragraphe 22 à 24).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
		<p>05/03/2012, 5377 C</p>
<p><i>Droit d'auteur protégé au Royaume-Uni</i></p> <p>La Section 1, paragraphe 1, point a), de la loi britannique de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright Designs Patents Act 1988, «CDPA») dispose qu'un droit d'auteur subsiste dans les œuvres artistiques originales. La Section 4, paragraphe 1, de la CDPA définit une «œuvre artistique» comme «une œuvre graphique, une photographie, une sculpture ou un collage, indépendamment de la qualité artistique». La Section 4, paragraphe 2, de la CDPA inclut dans la définition d'une «œuvre graphique» les «peintures, dessins, schémas, cartes, graphiques, [...], plans, [...], gravures, eaux-fortes, lithographies, gravures sur bois ou toute œuvre similaire». La Division d'Annulation a affirmé, au début, que les demandeurs ont établi que les deux logos avaient été créés par leurs auteurs respectifs avant le dépôt de la demande de MUE. Les dessins et modèles en question peuvent être considérés comme respectant aussi les normes substantielles de protection du Royaume-Uni. Les similitudes sont «originales et se présentent de telle sorte qu'elles donnent à penser que l'une est une copie de l'autre», soit, en d'autres termes, que les similitudes sont «suffisamment nombreuses ou importantes pour conclure à la copie de l'une sur l'autre». Par conséquent, les similitudes entre les droits d'auteur et la MUE contestée sont telles qu'elles sont suffisamment proches, nombreuses et importantes pour être le résultat d'une copie plutôt que d'une coïncidence. Pour les raisons susmentionnées, la MUE contestée doit être déclarée invalide, étant donné que son utilisation peut être interdite conformément à la Section 16, paragraphe 3, de la CDPA, qui s'applique en vertu de l'article 53, paragraphe 2, point c), du règlement n° 207/2009 [devenu l'article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE] (paragraphe 36-49)</p>		

4.3.3 Autres droits de propriété industrielle

D'autres droits de propriété industrielle et œuvres antérieures, au niveau national ou européen, tels qu'un dessin ou modèle communautaire, peuvent être invoqués.

Le demandeur en nullité devra mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l'usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n'appartient pas à l'Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire, nul n'est besoin de démontrer qu'une protection est accordée en vertu de la loi. La division d'annulation appliquera les normes propres au droit de l'UE applicable en matière de dessin ou modèle.

Droit antérieur	Signe contesté	Référence de l'affaire
 (dessin ou modèle communautaire antérieur)	 (forme d'un sachet de thé)	14/02/2012, R 2492/2010-2
<p>«L'article 19, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires prévoit qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. L'usage précité doit couvrir, en particulier, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel ce dernier est appliqué, ou le stockage d'un produit à ces mêmes fins. Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du RDMC, la portée de la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. Le dessin ou modèle antérieur et la MUE contestée produisent une impression globale différente. [...] On observe en outre que le dessin ou modèle antérieur introduit des différences supplémentaires, telles que la présence d'une base notable qui n'apparaît pas dans la MUE contestée. Par voie de conséquence, la chambre confirme la conclusion de la division d'annulation selon laquelle les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire n° 241 427 en application de l'article 19, paragraphe 1, du RDMC, ne peuvent être opposés à la MUE contestée» (paragraphe 59 à 64).</p>		

Fast-track: 31/03/2023

4.4 Non-usage de la marque antérieure

En application de l'[article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), lorsque la **marque antérieure est enregistrée depuis cinq ans au moins** à la date de dépôt de la demande en nullité, le titulaire de la MUE peut demander que le titulaire de la marque antérieure produise la preuve que ladite marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'UE en relation avec les biens et services pour lesquels elle est enregistrée ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage.

Conformément à l'[article 19, paragraphe 2, du RDMUE](#) lu conjointement avec l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves de l'usage doivent établir 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 se fonde la demande en nullité.

Les règles de bonne pratique applicables à l'**appréciation au fond** des preuves de l'usage de droits antérieurs lors des procédures d'opposition s'appliquent également à l'appréciation des preuves de l'usage dans le cadre des procédures de nullité (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#)). Plus particulièrement, lorsque le titulaire de la MUE exige la preuve de l'usage des droits antérieurs, l'Office se doit d'apprécier si, et dans quelle mesure, l'usage a été démontré pour les marques antérieures, à la condition que cela soit pertinent aux fins du processus décisionnel.

Enfin, une spécificité doit être prise en considération lors de l'appréciation de la preuve de l'usage dans le contexte des procédures de nullité. Cette spécificité a trait à **la période d'usage pertinente**. Conformément à l'[article 64, paragraphe 2, du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 47, paragraphe 2, du même règlement](#), contrairement aux procédures d'opposition, l'usage doit être établi au cours de deux périodes pertinentes:

- la première période pertinente s'applique dans tous les cas, lorsque la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la demande en nullité: la période de cinq ans précédant la date de **dépôt** de la demande en nullité (première période pertinente);
- en outre, dans les cas où la marque antérieure avait été enregistrée depuis au moins cinq ans, lorsqu'il s'agit d'une MUE contestée, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité ⁽⁸⁶⁾, et lorsqu'il s'agit d'une marque internationale contestée désignant l'UE, à la date de l'enregistrement international (code INID 151) ou de la désignation postérieure (code INID 891), ou, le cas échéant, à la date de priorité (code INID 300) de l'enregistrement international contesté ⁽⁸⁷⁾: la période de cinq ans précédant cette date (deuxième période pertinente).

Ces deux périodes pertinentes ne se recoupent pas nécessairement: elles peuvent se recouper intégralement ou partiellement ou encore être consécutives (avec ou sans interruption). En cas de recoupement des périodes, les preuves d'usage de la marque antérieure afférentes à la période de recoupement peuvent être prises en compte pour chacune des deux périodes pertinentes (29/11/2018, [C-340/17 P](#), *Alcolock*, EU:C:2018:965, § 84).

⁸⁶ Pour les demandes de MUE contestées déposées avant le 23/03/2016, la date pertinente est la date de publication.

⁸⁷ Pour les enregistrements internationaux désignant l'UE contestés déposés avant le 23/03/2016, la date pertinente est la date de la première publication de l'EI contesté ou de sa désignation postérieure dans le Bulletin des MUE.

4.5 Exceptions opposables à une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs

4.5.1 Consentement à l'enregistrement

Conformément à l'[article 60, paragraphe 3, du RMUE](#), la MUE ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire du droit antérieur donne expressément son consentement à l'enregistrement de cette MUE avant que la demande en nullité ne soit déposée.

Le consentement ne doit pas être donné avant la date d'enregistrement de la MUE. Il suffit qu'il soit donné avant le dépôt de la demande en nullité. À cet égard, l'Office tient compte, par exemple, du contrat conclu en ce sens entre les parties.

Les preuves du consentement exprès doivent prendre la forme d'une déclaration (et non d'une conduite). Ladite déclaration doit émaner du demandeur (et non d'un tiers). Le consentement doit être «exprès» (et non implicite ni présumé) [23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46]. La charge de la preuve de ce consentement exprès incombe au titulaire de la MUE.

La coexistence paisible des marques sur le marché ne saurait tenir lieu de «consentement exprès» du détenteur de droit au sens de l'[article 60, paragraphe 3, du RMUE](#). En outre, l'accord de coexistence ne peut être interprété de manière à dépasser son champ d'application, sans consentement exprès des parties (03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Le simple retrait unilatéral d'une opposition n'implique pas que l'opposante consente à l'enregistrement de la MUE demandée [14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26]. Dès lors, l'Office analyse les circonstances du retrait de l'opposition [voir les exemples ci-dessous, à savoir 03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)].

4.5.1.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de consentement à l'enregistrement

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
PENTASA	PENSA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355

Dans les courriers adressés à l'Office et à la requérante, les intervenantes ont expressément indiqué que le retrait des oppositions s'accompagnerait de demandes en nullité, une fois lesdites marques enregistrées. Dans ces conditions, les retraits en question ne peuvent être interprétés comme valant consentement exprès des intervenantes à l'enregistrement des marques contestées, au sens de [l'article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009](#) (devenu [l'article 60, paragraphe 3, du RMUE](#)). Ledit retrait n'emporte, en droit, aucune conséquence sur la licéité de la formation d'une future demande de nullité. Aucune disposition dans RMUE ne prévoit, à tout le moins de façon expresse, que le retrait d'une opposition emporte renonciation à former une demande en nullité (points 43-45).

Le Tribunal a également constaté que le consentement à l'extension de l'accord de coexistence, pour les marques et produits contestés, fait défaut (point 51). La marque visée par l'accord de coexistence et la marque figurative sont différentes, de telle sorte que ledit accord ne peut s'appliquer à cette dernière marque, qu'il ne vise pas, et qui, en tout état de cause, n'est en aucun cas identique à la marque visée par l'accord (point 53).

4.5.1.2 Exemples de conclusions accueillant l'allégation de consentement à l'enregistrement

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
<p>Le demandeur en nullité a expressément proposé de «retirer l'opposition» en échange d'une limitation de la liste des produits faisant l'objet d'une demande de la part du titulaire. La chambre de recours a souligné que la proposition ferme, correspondant à la limitation subséquente de la liste des produits, est devenue contraignante dès lors qu'elle a été acceptée par le titulaire. Elle s'est concrétisée de manière concluante par le retrait exprès, inconditionnel (une fois remplie la condition de limitation) et sans équivoque de l'opposition formée par le demandeur en nullité. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a conclu que le demandeur en nullité consentait expressément et de manière ferme à l'enregistrement de la MUE contestée, qui n'aurait dès lors pas dû être déclarée invalide par la décision attaquée... (paragraphe 27, 30 et 31).</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2

Le titulaire de la MUE a argué qu'en concluant un accord de coexistence, le demandeur en nullité avait effectivement consenti à l'enregistrement de la MUE contestée, en application de l'[article 53, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009](#) (devenu l'[article 60, paragraphe 3, du RMUE](#)). La chambre de recours a procédé à l'examen dudit accord de coexistence et de son interprétation par les juridictions françaises. Elle en a conclu que les tribunaux français interprétaient l'accord de coexistence comme conférant un droit de la part du titulaire de la MUE pour l'enregistrement de marques, différentes de «SKYROCK» et «SKYZIN», comportant le préfixe «SKY». «Du fait de son champ d'application international, ledit accord s'applique aux demandes ou enregistrements de MUE, notamment à celle en cause dans le cas d'espèce» (paragraphe 32).

4.5.2 Forclusion par tolérance

En vertu de l'[article 61 du RMUE](#), lorsque le titulaire d'une MUE ou d'une marque nationale antérieure a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de ladite MUE contestée, tout en ayant eu connaissance de cet usage, la MUE contestée ne peut pas être déclarée nulle, à moins que le dépôt de la MUE postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

L'[article 61 du RMUE](#) vise à pénaliser les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l'usage d'une MUE ultérieure alors qu'ils avaient connaissance dudit usage, en leur interdisant de présenter une demande en nullité de ladite marque qui pourra, en conséquence, coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

La charge de la preuve impose au titulaire de la MUE litigieuse de démontrer que:

- la MUE contestée a été utilisée dans l'UE (ou dans l'État membre dans lequel la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives;
- le demandeur en nullité avait **effectivement** connaissance de cet usage (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 34-35);
- bien que le demandeur en nullité aurait pu mettre un terme à l'usage, il est néanmoins resté passif (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Cela ne s'applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait légalement s'opposer à l'usage du signe.

Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s'appliquera qu'aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE ultérieure a été utilisée.

Dans le cas d'une forclusion par tolérance, la période de limitation débute à compter du moment où le titulaire de la marque antérieure **prend connaissance** de l'usage de la MUE postérieure. Cette date ne peut qu'être postérieure à celle de l'enregistrement de la MUE contestée, moment à partir duquel le droit sur la MUE est acquis et ladite

marque sera utilisée en tant que marque enregistrée sur le marché, son utilisation pouvant donc être connue des tiers. C'est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure est en droit de ne pas tolérer son usage et, partant, de s'y opposer ou de demander à ce que la marque postérieure soit déclarée nulle (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 32-33).

Le titulaire de la marque contestée ne peut être tenu de prouver, outre que le demandeur en nullité avait connaissance de l'usage de la MUE contestée, que le demandeur en nullité avait également connaissance de son enregistrement, depuis au moins cinq ans, en tant que MUE. La référence dans l'[article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement RMUE](#) à la tolérance de l'usage d'une MUE postérieure renvoie simplement à l'exigence que le signe postérieur ait été enregistré en tant que MUE pendant au moins cinq ans. Il s'agit d'une exigence objective, indépendante de la connaissance du demandeur en nullité [21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41-47].

Le titulaire de la marque contestée doit prouver l'usage de la marque contestée dans la mesure où la connaissance effective de cet usage par le titulaire de la marque antérieure peut être établie (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al, EU:T:2018:641, § 41-42).

L'[article 61 du RMUE](#) ne s'applique pas lorsque la demande d'enregistrement de la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi. Cette exception ne sera considérée que si elle est avancée et démontrée par le demandeur en nullité.

L'[article 61 du RMUE](#) ne fait pas référence aux conséquences éventuelles du consentement d'une personne autorisée à exercer les droits découlant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Par conséquent, le titulaire d'une MUE ne peut se prévaloir du consentement lorsqu'une demande en nullité est fondée sur une appellation d'origine ou une indication géographique antérieure conformément à l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#).

4.5.2.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de forclusion par tolérance

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , B António Basile 1952, EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. António Basile 1952, EU:C:2013:371 pourvoi rejeté)

Le requérant n'a pas fourni d'indices permettant d'établir le moment à partir duquel l'intervenante a eu connaissance de l'utilisation de la marque contestée après son enregistrement. Il s'est limité à affirmer que la marque contestée avait été utilisée pendant plus de cinq ans en Italie et que l'intervenante aurait dû avoir connaissance de cet usage. Néanmoins, moins de cinq ans se sont écoulés entre la date d'enregistrement de la marque contestée et la date de présentation de la demande en nullité, l'utilisation de ladite marque avant cette date n'étant pas pertinente dans la mesure où cette dernière n'avait pas encore été enregistrée (point 34).

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
<p>«En l'espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 11 avril 2007, et la demande en nullité a été présentée le 7 juillet 2009. Partant, la marque contestée était enregistrée en tant que MUE depuis moins de cinq ans. L'une des conditions prévues par l'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 61, paragraphe 2, du RMUE) n'étant pas remplie, la chambre conclut que c'est à bon droit que la Division d'Annulation a estimé que le demandeur n'avait pas toléré l'usage de la MUE» (paragraphe 25-26).</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (confirmé le 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)
<p>«Les éléments de preuve soumis tardivement par le titulaire de la marque MUE indiquent qu'en 2005, les produits de la marque "AQUA FLOW" étaient distribués par diverses sociétés en Espagne, notamment par Hydro Sud. La défenderesse prétend que le demandeur en nullité avait connaissance de cet usage. Le titulaire de la MUE a produit trois factures adressées à des sociétés tierces implantées en Espagne: "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" et "H2O Problematica del Agua". Lesdites factures sont datées du 18 juin 2004, du 31 mai 2005 et du 31 juillet 2006 et leur en-tête inclut une représentation de la marque "AQUA FLOW". Néanmoins, toutes ces factures sont ultérieures à mai 2004 (cinq ans avant la date de la demande en annulation, en mai 2009). À supposer que le demandeur en nullité avait connaissance des produits ou des transactions commerciales connexes, cela ne suffirait pas à conclure à l'existence d'une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en nullité... (paragraphe 21 et 22). L'allégation de forclusion par tolérance du titulaire de la MUE a donc été rejetée.</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
<p>«L'article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 61, paragraphe 2, du RMUE) exige que la MUE contestée soit utilisée pendant cinq années consécutives en Allemagne et que les demandeurs en nullité aient toléré cet usage pendant ladite période. En l'espèce, les arguments et les documents soumis par les parties ne permettent pas de conclure que la marque contestée a été utilisée en Allemagne, ni qu'il y a lieu de supposer raisonnablement que les demandeurs en nullité avaient connaissance de cet usage et avaient toléré, pendant cinq années consécutives, ledit usage. [...] les seuls éléments qui laisseraient suggérer un certain lien avec l'Allemagne et sur lesquels le titulaire de la MUE se fonde principalement dans le cadre du recours (à savoir, les chiffres relatifs à l'unique distributeur local et les extraits Internet examinés à la lumière des correspondances entre les parties en 2001) se révèlent insuffisants pour conclure que les demandeurs en nullité ont toléré l'usage honnête bien établi et de longue durée de la marque contestée en Allemagne» (paragraphe 47).</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
<p>La demande en nullité se fonde sur l'enregistrement de la marque britannique antérieure. L'existence d'un accord oral de coexistence depuis 2004 pour le Royaume-Uni ne faisait l'objet d'aucun litige (bien qu'il n'existât aucun accord quant à son contenu exact). La chambre de recours souligne que, tant qu'il existait un accord de coexistence entre les parties, le demandeur en nullité n'avait aucune raison d'interdire l'utilisation de la MUE postérieure.</p> <p>En l'espèce, la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure avait la possibilité de ne pas tolérer l'utilisation de la MUE contestée pourrait être le 16/02/2010, lorsque, selon le demandeur en nullité, l'accord oral entre les parties a été rompu et a cessé. Aucun élément ne prouve que le demandeur en nullité ait disposé de cette possibilité avant cette date. La demande en nullité a été formée le 11/07/2012 et, par conséquent, moins de cinq années consécutives s'étaient écoulées entre la fin de l'accord oral – en d'autres termes, à partir du moment où le demandeur en nullité a obtenu la possibilité de ne pas tolérer l'utilisation de la MUE contestée – et la demande en nullité (paragraphe 31-33).</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , FLÜGEL, EU:T:2018:641

Les factures démontraient un niveau insuffisant s'agissant de l'usage de la marque contestée pour établir la connaissance **effective** de cet usage par l'intervenante. ... si un volume relativement restreint de ventes est, certes, apte à démontrer un certain usage d'une marque, ce volume peut, comme en l'espèce, être insuffisant pour établir la connaissance effective dudit usage par le titulaire de la marque antérieure (paragraphe 41 à 42). Le titulaire de la marque contestée se contente d'affirmations générales s'agissant de l'offre à la vente des produits visés par les marques en conflit dans les mêmes établissements, mais ne fournit aucun élément spécifique visant à établir une connaissance effective de l'usage de la marque contestée de la part des représentants du titulaire de la marque antérieure (paragraphe 42). En l'absence d'autres informations détaillées, on ne peut déduire de la sponsorship d'un chanteur et de son affirmation selon laquelle les produits sous la marque contestée ont été vendus dans un établissement également fréquenté par les représentants du titulaire de la marque antérieure, que le titulaire de la marque antérieure avait eu connaissance de cet usage commercial (paragraphe 43). La déclaration du propriétaire d'un établissement prétendant des visites des représentants du propriétaire de la marque antérieure dans son établissement ne peut pas non plus constituer une preuve d'une valeur suffisante en l'absence d'autres éléments spécifiques s'agissant des prétendues visites (paragraphe 45). La connaissance d'un usage (illégal) **en dehors** du territoire pertinent ne permet pas d'établir la connaissance d'un usage **dans** le territoire pertinent (paragraphe 47 et 48). Le fait que le titulaire de la marque antérieure ait connaissance de l'usage d'**autres** marques similaires à la marque contestée ne saurait suffire à établir sa connaissance **effective** de l'usage de cette dernière (paragraphe 48).

4.5.2.2 Exemples de conclusions accueillant (partiellement) l'allégation de forclusion par tolérance

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
CITYBOND	CITIBOND	3971 C. 26/03/2012
<p>Les éléments de preuve considérés dans leur ensemble ont permis de montrer que toutes les conditions nécessaires à la forclusion par tolérance étaient réunies pour certains des services contestés. Plus spécifiquement, l'échange de lettres entre les parties a démontré que la demanderesse avait connaissance de l'existence de la MUE «CITIBOND» couvrant certains services. En outre, les extraits et la déclaration solennelle (2003) inclus dans les procédures au Royaume-Uni, ainsi que le reste des informations financières, ont révélé que la demanderesse avait connaissance de l'usage de la MUE «CITIBOND» au Royaume-Uni où, il convient de ne pas l'oublier, le marché financier est tout à fait spécifique et hautement spécialisé.</p>		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
-----------------	----------------	---------

Ghibli Et al		21/10/2008, R 1299/2007-2
<p>La demanderesse en nullité a admis qu'elle avait connaissance de l'usage dudit signe en Italie. La question juridique était de savoir si la demanderesse en nullité devait également avoir connaissance du statut juridique du signe utilisé; en d'autres termes, savoir qu'il avait été utilisé en tant que MUE enregistrée en Italie. De l'avis de la chambre, l'article 53, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenu l'article 60, paragraphe 2, du RMUE) ne peut être interprété de manière à exiger du titulaire de la MUE qu'il prouve, outre les cinq années consécutives de l'usage, sciemment toléré par le titulaire du droit antérieur, que la demanderesse en nullité avait également connaissance, depuis cinq années au moins, de la protection de la marque ultérieure en tant que MUE. Ce qui importe dans ce contexte est l'existence objective du signe (dont l'usage a été sciemment toléré par la demanderesse en nullité), pendant cinq années au moins, en tant que MUE. À la lumière des éléments de preuve versés au dossier, il a été prouvé qu'au moment de la présentation de la demande en nullité, la demanderesse en nullité avait connaissance et tolérait l'usage de la MUE contestée en Italie depuis plus de cinq ans, indépendamment du fait qu'elle avait connaissance ou non de son enregistrement (paragraphe 35 et suiv.).</p>		

Annexe 1 Causes de nullité: délais d'application après l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016

1 Causes de nullité absolue

Le principe général est que l'Office applique les causes de nullité absolue fixées par la législation sur les marques de l'Union européenne (demande), à savoir par le [règlement \(CE\) n° 207/2009](#) ou par tout autre texte législatif applicable contraignant pour l'UE (et donc pour l'Office), **à la date du dépôt**.

Par conséquent, les **nouvelles** causes de nullité, à savoir celles qui ont été introduites dans le RMUE par le [règlement \(UE\) n° 2015/2424](#), s'appliquent uniquement à une marque (demande) de l'Union européenne déposée le 23 mars 2016 et après cette date.

Toutefois, certains motifs de refus et de nullité introduits pour la première fois par le [règlement \(UE\) n° 2015/2424](#) dans le RMUE ne sont pas nouveaux sur le plan juridique car ils ont été appliqués avant le 23 mars 2016 en vertu d'autres dispositions législatives contraignantes de l'UE.

Il convient dès lors d'établir la distinction suivante:

1.1 Causes de nullité applicables avant le 23 mars 2016 en vertu de règlements de l'UE, autres que le RMC

Les causes de nullité qui suivent, introduites pour la première fois dans le RMUE par le [règlement \(UE\) n° 2015/2424](#), s'appliquent aux marques de l'Union européenne déposées avant le 23 mars 2016.

- [Article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#): conflit des mentions traditionnelles antérieures pour les vins.
Cette cause de nullité était déjà prévue par l'[article 113, paragraphe 2, du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#) du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° [922/72](#), (CEE) n° [234/79](#), (CE) n° [1037/2001](#) et (CE) n° [1234/2007](#) du Conseil, lu en conjonction avec les articles [40](#) et [41](#) du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du [règlement \(CE\) n° 479/2008 du Conseil](#) en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
- [Article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE](#): conflit avec les spécialités traditionnelles garanties de l'UE antérieures.

Cette cause de nullité était déjà prévue par l'[article 24 du règlement \(UE\) n° 1151/2012](#) du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

- [Article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#): conflit avec une dénomination de variété végétale de l'UE antérieure.

Cette cause de nullité était déjà prévue par le [règlement \(CE\) n° 2100/94](#) du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. L'Office a appliqué ce présent en conjonction avec l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

1.2 Causes de nullité qui n'étaient pas prévues par le droit de l'UE avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016

Les causes de nullité suivantes n'existaient pas dans le droit de l'UE avant l'entrée en vigueur du [règlement \(UE\) 2015/2424](#) et ne s'appliquent donc qu'aux marques de l'Union européenne déposées à partir du 23 mars 2016.

- «Autres caractéristiques» (par rapport à la forme), en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#).
- Conflits avec une IGP/AOP antérieure protégée au niveau **national**, en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).
- Conflits avec une dénomination de variété végétale antérieure protégée au niveau **national**, en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#).

2 Causes de nullité relative: article 60, paragraphe 1, point d), du RMUE, lu en conjonction avec l'article 8 (6), du RMUE, et article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en conjonction avec l'article 8, paragraphe 4, du RMUE

Le [règlement \(UE\) 2015/2424](#) modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire (règlement modificatif) introduit l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) [devenu l' [article 60, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 6, du RMUE](#)] comme motif spécifique de nullité pour les appellations d'origine et les indications géographiques (IG) protégées par la législation européenne ou nationale.

Auparavant, les IG pouvaient constituer le fondement d'une demande en nullité, conformément à l' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4 du règlement n° 207/2009](#) . Toutefois, l'introduction de ce motif spécifique implique qu'à partir de l'entrée en vigueur de l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) , les IG ne peuvent être invoquées qu'au titre du nouveau motif. Les IG ne peuvent plus constituer le fondement d'une demande en nullité au titre de l' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) , bien que le libellé de cette disposition demeure inchangé. Néanmoins, si une demande en nullité fondée sur une IG est déposée après l'entrée

en vigueur du règlement modificatif, et invoque de manière erronée l' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) comme cause de nullité, l'Office procédera à l'examen de la demande en question dans la mesure où celle-ci est clairement fondée sur une IG, comme si le motif invoqué reposait sur l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) . Dans ce cas de figure, il ne fait aucun doute que le requérant avait l'intention d'invoquer la disposition visant à protéger des IG antérieures.

L' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009](#) , s'applique toujours aux procédures en nullité fondées sur des IG en attente au moment de l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

Comme mentionné ci-dessus, seul l' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) peut être invoqué dans les demandes en nullité fondées sur des IG à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif. En l'absence, d'une part, de dispositions transitoires et de restrictions temporelles concernant les marques de l'UE contestées au sein du règlement modificatif, et, d'autre part, compte tenu du fait que les IG constituaient également un motif de refus sous l'ancien règlement et que leur utilisation dans la vie des affaires est inhérente à leur fonction, à partir de son entrée en vigueur, l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) , peut être invoqué contre des marques de l'UE, indépendamment de leur date de dépôt ou de priorité et, par conséquent, même contre des MUE déposées et enregistrées auprès de l'Office avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

La protection dont bénéficient les IG aux termes de l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) prolonge donc la protection offerte précédemment par l' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009](#) . Les IG ainsi invoquées conformément à l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) , lu conjointement avec l' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) , devaient déjà être protégées au moment du dépôt de la MUE contestée, et autorisées à interdire l'utilisation de la marque la plus récente. De plus, les conditions indispensables à la protection de telles IG antérieures, conformément à la législation européenne ou nationale applicable (par exemple, la protection contre tout usage commercial direct ou indirect, l'usurpation, l'imitation ou l'évocation, l'indication fautive ou trompeuse, ou autre pratique de nature à induire le public en erreur), s'appliquaient déjà à la date de dépôt ou de priorité de la MUE contestée, même en cas de dépôt antérieur à la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif. L' [article 8, paragraphe 4, point a\), du règlement n° 207/2009](#) , reflète mieux les exigences de la législation européenne qui n'exige pas qu'une IG soit utilisée dans la vie des affaires pour qu'elle puisse empêcher toute utilisation non-autorisée.

Néanmoins, l' [article 63, paragraphe 3, du RMUE](#) empêche un requérant, dont la précédente demande en nullité fondée sur une IG conformément à l' [article 53, paragraphe 1, point c\), du règlement n° 207/2009](#) a fait l'objet d'une décision sur

le fond, de déposer une nouvelle demande en nullité conformément à l' [article 53, paragraphe 1, point d\), du règlement n° 207/2009](#) sur la base de la même IG contre la même marque contestée.

Obsolète