

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

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

- ***1 Introduction***
- ***Note de l'éditeur et introduction générale***
- ***Partie A Dispositions générales***
- ***Partie B Examen***
- ***Partie C Opposition***
- ***Partie D Annulation***
- ***Partie E Inscriptions au registre***
- ***Partie M Marques internationales***

Liste des illustrations

Illustration 1 :280

Illustration 2 :540

Illustration 3 :614

Obsolète

Liste des tableaux

Tableau 1 : Procédures relatives aux MUE.....	194
Tableau 2 : Procédures relatives aux DMC.....	196
Tableau 3 : Demandes refusées.....	417
Tableau 4 : Exemples de marques non trompeuses.....	647
Tableau 5 : Exemples de marques trompeuses.....	650

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

1 Introduction

Obsolète

La pratique actuelle de l'Office en matière de marques et de dessins et modèles se reflète codifiée sous la forme d'une série de directives qui sont destinées à offrir un soutien pratique tant aux membres du personnel de l'Office responsables des différentes procédures qu'aux usagers des services de l'Office.

L'Office publie une révision des directives une fois par an. Voir les [Directives, Note de l'éditeur et introduction générale, point 3](#) , pour des informations complémentaires concernant le processus de révision des directives de l'Office.

Les directives de l'Office constituent les principaux documents de référence mis à la disposition des usagers du système de la marque de l'Union européenne et du système des dessins et modèles communautaires, et des conseillers professionnels qui souhaitent s'assurer qu'ils disposent des informations les plus récentes sur nos pratiques en matière d'examen.

Elles ont été rédigées pour refléter la pratique de l'Office dans les scénarios les plus fréquents. Elles contiennent des instructions générales qui doivent être modulées selon les circonstances particulières de chaque cas.

Par conséquent, les directives de l'Office ne sont pas des actes juridiques, mais des règles de conduite qu'il s'impose lui-même et qui sont adoptées par décision administrative.

Les directives relatives aux marques de l'UE et relatives aux dessins ou modèles communautaires enregistrés actuellement en vigueur ont été adoptées par le directeur exécutif le 28/03/2024 (décision [n° EX-24-2](#)) et sont entrées en vigueur le 31/03/2024).

Les directives de l'Office sont disponibles dans les cinq langues de travail de l'Office (allemand, anglais, espagnol, français et italien), soit dans des versions finales soit dans des versions au sein desquelles le suivi des modifications est activé. Dans la version en ligne des directives, le suivi des modifications est visible en activant la fonction «Suivi des modifications». Celle-ci présente dans une couleur différente et en caractères soulignés les modifications apportées par rapport à l'édition précédente des directives.

Des versions montrant les marques de modification des nouvelles éditions des directives de l'Office seront également traduites et mises à disposition en ligne dans les dix-huit autres langues de l'UE, après qu'elles seront devenues disponibles dans les cinq langues de travail de l'Office.

Pour les versions antérieures des directives, veuillez visiter le [référentiel](https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/guidelines-repository) .<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/guidelines-repository>

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Note de l'éditeur et introduction générale

Obsolète

Table des matières

1	Objet général.....	8
2	Objectif des directives.....	8
3	Processus de révision des directives.....	8
4	Structure des directives.....	10

1 Objet général

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (l'Office ou l'EUIPO), situé à Alicante, est responsable de l'enregistrement des marques de l'Union européenne (MUE) et des dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) en vertu du [règlement \(UE\) 2017/1001](#) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et du [règlement n° 6/02 du Conseil](#) du 12 décembre 2001. Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modèles sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

L'Office s'occupe des procédures d'enregistrement (y compris l'examen des demandes sur la base de motifs absolus de refus et, lorsqu'une opposition a été formée à l'encontre d'une demande de MUE, sur la base de motifs relatifs de refus) et, par conséquent, tient à jour les registres publics de ces droits et statue sur les demandes en nullité lorsque ces droits sont déjà enregistrés. Les directives de l'Office couvrent la pratique dans l'ensemble de ces domaines.

2 Objectif des directives

Les directives relatives aux MUE et les directives relatives aux DMC visent à accroître la cohérence, la prévisibilité et la qualité des décisions de l'Office. Les directives sont conçues pour rassembler, systématiquement, les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des chambres de recours de l'Office, des décisions du département «Opérations» de l'Office et les résultats des programmes de convergence de l'Office avec les Offices de PI de l'UE.

Étant donné que la jurisprudence évolue, les directives évoluent également. Elles sont adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de l'Office (voir le paragraphe 3. ci-dessous [point 3](#) ci-dessous).

3 Processus de révision des directives

En tant que source de référence unique sur la pratique de l'Office en matière de MUE et de DMC, les directives actuelles sont disponibles dans les cinq langues de l'Office. En outre, l'Office les traduit à intervalles réguliers dans les autres langues officielles de l'UE. Elles sont révisées par les «cercles de connaissance» interdépartementaux de l'Office dans le cadre d'un processus cyclique et ouvert, «cyclique» parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d'un examen de la jurisprudence de l'année précédente et en tenant compte des besoins opérationnels et des résultats des

initiatives de convergence, et «ouvert» parce que des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

La participation des offices nationaux et des associations d'utilisateurs est non seulement bénéfique pour la qualité des directives, mais elle facilite également la convergence, à savoir la recherche d'une approche commune sur des questions sur lesquelles les pratiques peuvent diverger. La mise à disposition des directives dans toutes les langues de l'UE contribue à améliorer la connaissance de la pratique de l'Office dans les États membres et parmi les utilisateurs et permet d'identifier plus facilement les différences sur le plan de la pratique.

Le processus de révision comporte les phases suivantes:

1. Préparation du projet de directives par l'Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de connaissance de l'Office. Les trois étapes de cette phase — analyse, rédaction et discussion — doivent être menées à bien dans les délais. L'analyse implique que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la jurisprudence de l'année précédente, étudient les conclusions des projets de convergence et tiennent compte des commentaires des années précédentes émanant des usagers de l'Office et des parties intéressées. Ensuite, les cercles de connaissance rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des cercles de connaissance, où des représentants des différentes unités et départements de l'Office sont représentés.

2. Consultation des parties intéressées

Lorsque les projets ont été préparés, ils sont envoyés simultanément pour consultation aux parties intéressées externes, aux offices nationaux et associations d'usagers, ainsi qu'aux parties intéressées internes. Pendant au moins 3 mois civils lors des cycles de révision normaux, les parties intéressées peuvent étudier les projets et soumettre leurs commentaires et suggestions. À la fin de la phase de consultation, les cercles de connaissance traitent les observations reçues et les ajoutent aux projets. Les cercles de connaissance peuvent décider d'accepter ou de rejeter un commentaire, de le prendre en considération pour le prochain cycle de révision ou d'indiquer qu'il est hors sujet. Une liste est publiée chaque année sur le [site web de l'Office](#) et précise la suite donnée à chaque commentaire reçu.

3. Adoption des directives

Après avoir consulté le CA conformément à l'[article 153, paragraphe 1, point I, du RMUE](#), et à l'article 101, point b), du RDC, le directeur exécutif adopte les directives mises à jour. Les versions dans les cinq langues de l'Office constituent ensemble le texte officiel. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (anglais) prime sur les autres versions. Les directives sont régulièrement traduites dans les autres langues officielles de l'Union européenne. Ces traductions supplémentaires sont publiées sur le site web de l'Office et les parties intéressées externes, qu'il s'agisse des offices nationaux ou des associations d'utilisateurs, peuvent formuler des observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par une procédure formelle.

4. Procédure accélérée (Fast Track)

Dans certaines circonstances (p.ex. arrêt de la Cour de justice produisant des effets immédiats sur la pratique de l'Office), l'Office pourra modifier les directives au moyen d'une procédure accélérée qui ne suit pas le calendrier normal décrit ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois une exception à la règle.

4 Structure des directives

Les éléments abordés dans les directives sont présentés ci-après.

[Introduction](#)

[Note de l'éditeur et introduction générale](#)

MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE

[Partie A: Dispositions générales](#)

[Section 1: Moyens de communication, délais](#)

[Section 2: Principes généraux à respecter dans les procédures](#)

[Section 3: Paiement des taxes, frais et tarifs](#)

[Section 4: Langue de la procédure](#)

[Section 5: Parties à la procédure et représentation professionnelle](#)

[Section 6: Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs](#)

[Section 7: Révision](#)

[Section 8: Restitutio in integrum](#)

[Section 9: Élargissement](#)

[Section 10: Éléments de preuve](#)

[Partie B: Examen](#)

[Section 1: Questions de procédure](#)

[Section 2: Formalités](#)

[Section 3: Classification](#)

[Section 4: Motifs absolus de refus](#)

[Chapitre 1: Principes généraux](#)

[Chapitre 2: Définition d'une MUE \[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 3: Marques dépourvues de caractère distinctif \[article 7, paragraphe 1, point b\) du RMUE\]](#)

[Chapitre 4: Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\) du RMUE\]](#)

[Chapitre 5: Signes ou indications usuels \[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 6: Formes ou autres caractéristiques, imposées par la nature même du produit, nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, ou qui donnent une valeur substantielle au produit \[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 7: Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs \[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 8: Marques trompeuses \[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 9: Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles \[article 7, paragraphe 1, points h\) et i\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 10: Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 11: Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins \[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 12: Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties \[article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 13: Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures \[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE\]](#)

[Chapitre 14: Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\)](#)

[Chapitre 15: Marques collectives de l'Union européenne](#)

[Chapitre 16: Marques de certification de l'Union européenne](#)

[Partie C: Opposition](#)

[Section 0: Introduction](#)

[Section 1: Procédure d'opposition](#)

[Section 2: Double identité et risque de confusion](#)

[Chapitre 1: Principes généraux](#)

[Chapitre 2: Comparaison des produits et des services](#)

[Chapitre 3: Public pertinent et degré d'attention](#)

[Chapitre 4: Comparaison des signes](#)

[Chapitre 5: Caractère distinctif de la marque antérieure](#)

[Chapitre 6: Autres facteurs](#)

[Chapitre 7: Appréciation globale](#)

[Section 3: Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque \(article 8, paragraphe 3, du RMUE\)](#)

[Section 4: Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\)](#)

[Section 5: Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#)

[Section 6: Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#)

[Section 7: Preuve de l'usage](#)

[Partie D: Annulation](#)

[Section 1: Questions de procédure](#)

[Section 2: Dispositions matérielles](#)

[Partie E: Inscriptions au registre](#)

[Section 1: Modification d'un enregistrement](#)

[Section 2: Transformation](#)

[Section 3: Les MUE et DMCE en tant qu'objets de propriété](#)

[Chapitre 1: Transfert](#)

[Chapitre 2: Licences, droits réels, exécutions forcées, procédures d'insolvabilité, action en revendication ou procédures analogues](#)

[Section 4: Renouvellement](#)

[Section 5: Inspection publique](#)

[Section 6: Autres inscriptions au registre](#)

[Chapitre 1: Demandes reconventionnelles](#)

[Partie M: Marques internationales](#)

DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES ENREGISTRÉS

[Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés](#)

[Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles](#)

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Table des matières

Section 1 Moyens de communication, délais.....	15
Section 2 Principes généraux à respecter dans les procédures.....	36
Section 3 Paiement des taxes, frais et tarifs.....	47
Section 4 Langue de la procédure.....	68
Section 5 Parties à la procédure et représentation professionnelle.....	76
Section 6 Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs.....	148
Section 7 Révision.....	160
Section 8 Restitutio in integrum.....	165
Section 9 Élargissement.....	180
Section 10 Éléments de preuve.....	190

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 1

Moyens de communication, délais

Table des matières

1 Introduction.....	17
2 Modalités de dépôt et de communication avec l'Office.....	17
3 Notification et transmission des documents.....	18
3.1 Communications avec l'Office par écrit ou par d'autres moyens.....	19
3.1.1 Via le User Area (par voie électronique).....	19
3.1.2 Transmission par la poste ou par service de messagerie.....	21
3.1.3 Annexes des communications.....	21
3.1.4 Supports de données.....	23
3.1.5 Signature.....	23
3.1.6 Confidentialité.....	24
3.1.7 Retrait des communications.....	25
3.1.8 Références à des documents ou éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures.....	25
3.2 Notification par l'Office.....	25
3.2.1 Notification par voie électronique.....	26
3.2.2 Notification par voie postale ou par service de messagerie.....	26
3.2.3 Notification par voie de publication.....	27
4 Délais impartis par l'Office.....	27
4.1 Durée des délais fixés par l'Office.....	28
4.2 Expiration des délais.....	28
4.3 Prorogation des délais.....	30
4.4 Poursuite de la procédure.....	31
4.5 Restitutio in integrum.....	34

1 Introduction

La présente partie des Directives comprend les dispositions communes à toutes les procédures devant l'Office en matière de marques et de dessins ou modèles, à l'exception des recours.

Dans un souci d'efficacité et pour éviter que les parties soient confrontées à des pratiques dissemblables, l'Office applique les règles de procédure de manière constante.

Les procédures devant l'Office peuvent être classées en deux grandes catégories: les procédures **ex parte**, qui n'impliquent qu'une seule partie, ou les procédures **inter partes**, dans lesquelles au moins deux parties sont en conflit.

La première catégorie regroupe notamment les procédures de demande d'enregistrement ou de renouvellement d'une marque de l'Union européenne (MUE) ou d'un dessin ou modèle communautaire, les inscriptions au registre relatives aux transferts, les licences, les procédures concernant l'exécution forcée ou la faillite, les procédures en matière d'insolvabilité, et les procédures relatives aux revendications de priorité et d'ancienneté et à la transformation.

La deuxième catégorie inclut les procédures d'opposition et de déchéance et de nullité de MUE et de DMC enregistrés.

2 Modalités de dépôt et de communication avec l'Office

[Article 30 du RMUE](#)

Article [63](#), et article [65](#) du RDMUE

Article 35 du RDC

Articles 65 et 68, du REDC

Décision n° [EX-18-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 septembre 2018 concernant les heures d'ouverture de l'Office pour la réception de documents transmis par voie de signification portant sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés

Les communications adressées à l'Office peuvent être envoyées par moyens électroniques, par la poste ou par service de messagerie dans les procédures relatives aux marques de l'Union européenne et remise en mains propres dans les procédures relatives aux dessins ou modèles communautaires. Les notifications de l'Office peuvent être transmises par moyens électroniques, par la poste, par service de messagerie ou par voie de publication.

Toute demande de MUE doit être déposée directement auprès de l'Office.

Toute demande de DMC peut être déposée directement auprès de l'Office, ou par l'intermédiaire d'un bureau central de la propriété industrielle d'un État membre ou via l'Office Benelux de la propriété intellectuelle.

Le dépôt électronique est un moyen de dépôt recommandé; les informations fournies par le système aux demandeurs permettent de réduire le nombre d'erreurs potentielles et d'accélérer la procédure d'examen. Les frais de dépôt des MUE déposées via le système de dépôt électronique de l'Office sont réduits. L'Office propose également une procédure accélérée connue sous le nom de Fast Track (pour plus de détails, veuillez consulter le [site web de l'Office](#)).

Pour un dépôt par d'autres moyens, l'Office met divers formulaires à la disposition du public, dans toutes les langues officielles de l'UE. Leur usage, sans être obligatoire (à une exception près), est fortement recommandé. L'exception concerne le dépôt d'une demande internationale ou d'une désignation ultérieure au titre du Protocole de Madrid, qui doivent être présentées en utilisant les formulaires [MM 2](#) ou [MM 4](#) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou les formulaires [EM 2](#) ou [EM 4](#) de l'Office.

3 Notification et transmission des documents

Le RDMUE et le REDC établissent une distinction entre les documents issus des parties et transmis à l'Office, et les notifications de l'Office.

La date de notification ou de communication d'un document est la **date de réception de ce document ou la date à laquelle il est réputé avoir été reçu** par le destinataire (y compris l'Office) (30/01/2014, [C-324/13 P](#), Patrizia Rocha, EU:C:2014:60, § 43). Le moment exact auquel la réception est réputée avoir eu lieu dépend de la méthode de notification ou de communication.

Toute notification adressée par l'Office au représentant a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée ([article 60, paragraphe 3, du RDMUE](#) et article 53 du REDC). Toute communication adressée à l'Office par un représentant a le même effet que si elle émanait de la personne représentée ([article 66 du RDMUE](#) et article 63 du REDC).

Lorsqu'un mandataire agréé a été dûment désigné, toutes les notifications sont faites uniquement à celui-ci (12/07/2012, [T-279/09](#), 100% Capri, EU:T:2012:367; 25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202). «Dûment désigné» signifie que le mandataire est habilité à représenter et qu'il a été régulièrement désigné, et qu'aucun empêchement de caractère général ne fait obstacle à la représentation par cette personne, telle que la représentation illicite des deux parties dans une procédure inter partes. Il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir pour être le destinataire des notifications de l'EUIPO.

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

3.1 Communications avec l'Office par écrit ou par d'autres moyens

[Article 98, paragraphe 3, du RMUE](#)

[Article 100 du RMUE](#)

[Article 55, paragraphes 2, 3 et 4, du RDMUE](#), et articles [63](#) et [64](#), du RDMUE

Articles 65 à 67 du REDC

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique

Décision n° [EX-22-7](#) du directeur exécutif de l'Office du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données

La télécopie est expressément mentionnée comme moyen de communication dans toutes les procédures relatives aux dessins ou modèles communautaires à l'article 47, paragraphe 2, point d), du REDC et à l'article 51 du REDC. Toutefois, conformément à l'article 2 de la décision du directeur exécutif n° [23-13](#) relative à la communication par voie électronique, en raison des limitations techniques et des dysfonctionnements affectant la fiabilité et empêchant le fonctionnement ininterrompu des communications par télécopie (et qui échappent au contrôle de l'Office), **la télécopie n'est pas proposée et n'est pas utilisée** comme moyen de communication dans les procédures devant l'Office.

3.1.1 Via le User Area (par voie électronique)

Le moyen de communication électronique accepté par l'Office dans les **procédures relatives aux MUE et aux dessins ou modèles communautaires** est le User Area, qui est une plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l'Office. Le User Area permet aux utilisateurs de déposer des demandes et d'autres documents, de recevoir les notifications et les documents envoyés par l'Office, de répondre à ces notifications et d'effectuer d'autres actions.

Néanmoins, à titre exceptionnel, lorsqu'un dysfonctionnement technique empêche le demandeur de déposer une demande via le User Area, une **demande de MUE ou de DMC** transmise par l'un des moyens alternatifs de dépôt électronique disponibles (voir ci-dessous) sera réputée avoir été reçue par l'Office à condition que le demandeur soumette à nouveau, dans les trois jours ouvrés suivant la transmission originale, la demande d'enregistrement d'une MUE ou d'un DMC (avec le même contenu) via le User Area. En cas de non-respect de ces conditions, la transmission originale sera réputée non reçue. Pour plus d'informations concernant le dépôt d'une **demande de renouvellement d'une MUE ou d'un DMC** par l'un des moyens alternatifs de dépôt

électronique disponibles, veuillez consulter les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 4, Renouvellement, point 7](#)

En cas de dysfonctionnement lors de la transmission électronique d'une demande, d'une communication ou de tout autre document au moyen de l'opération électronique ou du dépôt électronique spécifique dans le User Area, l'Office mettra à disposition deux moyens alternatifs de dépôt électronique pour faciliter les nouvelles soumissions:

1. une solution de téléchargement, située dans la section «Communications» du User Area; il s'agit d'une plateforme générale de téléchargement qui permet de joindre et d'envoyer des documents à l'Office;
2. une solution de partage de fichiers située hors du User Area; l'Office fournira au titulaire du compte un accès à un site de partage de fichiers sécurisé sur lequel le(s) document(s) en question pourront être téléchargés.

Les détails techniques concernant l'accessibilité et la fonctionnalité de ces deux moyens de dépôt alternatifs sont consultables dans les [Conditions d'utilisation du User Area](#).

Dans le cas peu probable où ces mesures de sauvegarde ne seraient pas disponibles, le directeur exécutif peut décider de proroger les délais conformément à l'[article 101, paragraphe 3, du RMUE](#) et à l'article 58 du REDC (voir [point 4.2](#)).

L'heure de réception des demandes, des communications ou des documents transmis par moyens électroniques est l'heure locale d'Alicante (Espagne) à laquelle la réception a été validée.

Diverses opérations électroniques (dépôts électroniques, actions électroniques et autres opérations électroniques) peuvent être exécutées via le User Area. Une fois connecté au User Area, celles-ci sont accessibles via les sections «Dashboard (Tableau de bord)» ou «Services en ligne» du compte.

En outre, dans certaines procédures inter partes, lorsque les deux parties sont titulaires d'un compte dans le User Area, elles peuvent déposer des demandes conjointes qui sont validées (signées) électroniquement par les deux parties.

Si un titulaire de compte utilise l'une des opérations électroniques standard dans le User Area pour déposer une déclaration, cette opération électronique prévaudra sur toute autre déclaration ou observation faite par le titulaire de compte par d'autres moyens le même jour, à condition que l'Office ne reçoive pas un retrait de l'opération électronique le même jour (voir [point 3.1.6](#)) pour les retraits effectués le même jour.

Lorsqu'une communication électronique est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'exactitude des données transmises, conformément à l'[article 63, paragraphe 3, du RDMUE](#) et à l'article 66, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 3, du REDC, il informe l'expéditeur et l'invite à renvoyer la communication ou à envoyer à l'Office un original signé du document en question par voie postale ou par tout autre moyen disponible, dans un délai spécifié. Si le document nouvellement transmis est complet, la date de réception sera réputée être la date de la première transmission, excepté lorsqu'il s'agit d'établir la date de dépôt d'une demande d'enregistrement. Dans tout autre cas, l'Office ne tiendra pas compte de la

transmission ou limitera l'examen aux seules parties du document reçues et/ou lisibles (04/07/2012, [R 2305/2010-4](#), Houbigant / PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Pour plus d'informations sur la date de dépôt, veuillez consulter les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#) et les Directives [d'examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés](#).

Pour de plus amples informations sur le User Area, et en particulier sur la bonne utilisation du compte utilisateur, ainsi que sur les sanctions imposées en cas de divulgation interdite des identifiants du User Area, veuillez vous reporter au paragraphe 4, point b), des [Conditions d'utilisation du User Area](#), jointes à la décision no [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique.

3.1.2 Transmission par la poste ou par service de messagerie

Tout document envoyé par la poste ou par service de messagerie doit être envoyé à l'adresse officielle de l'Office.

Les documents envoyés par la poste ou par service de messagerie doivent contenir une signature originale. Lorsqu'un document transmis à l'Office n'est pas signé, ce dernier invite l'intéressé à remédier à l'irrégularité dans un délai qu'il lui impartit. Si le document n'est pas signé à l'expiration de ce délai, la demande ou la requête correspondante est déclarée irrecevable, ou, le cas échéant, il n'est pas tenu compte du document.

La date de réception est la date à laquelle l'Office reçoit la communication, quelle que soit la date de dépôt dans les services decourrier et postaux ([28/09/2016, T-400/15, CITRUS SATURDAY / CITRUS, EU:T:2016:569, § 25](#); [15/03/2011, T-50/09, Dada & Co / kids, EU:T:2011:90, § 67](#)). L'heure de réception est l'heure locale d'Alicante (Espagne).

Pour plus d'informations concernant les copies de documents présentés dans des procédures *inter partes*, veuillez consulter la [partie C des Directives, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2, Validation par des faits, preuves et observations](#); ainsi que [les Directives d'examen des demandes en nullité des dessins ou modèles communautaires, point 4.1, Échanges de communications](#).

3.1.3 Annexes des communications

Conformément à l'[article 55 du RDMUE](#), tout document ou autre élément de preuve présenté par la partie dans les procédures relatives aux MUE doit figurer dans une annexe à la communication, être numéroté, être accompagné d'un index contenant une brève description de chaque élément de preuve, indiquant le nombre de pages le cas échéant, et le numéro de la page où il figure dans la communication.

Au stade de la procédure i) si les preuves ne sont pas structurées selon des annexes numérotées; ii) si aucun index n'est envoyé (à savoir, si le contenu de l'index ne peut être identifié sous aucune forme); ou iii) si, de sa propre initiative ou après remise

en cause par l'autre partie, l'Office estime que cette remise en cause est justifiée, en particulier lorsqu'il considère que le non-respect des conditions pertinentes entrave considérablement la capacité de l'Office ou celle de l'autre partie à examiner et évaluer les documents ou éléments de preuve produits et à comprendre leur pertinence, une insuffisance sera invoquée. Aucune insuffisance ne sera invoquée si le contenu des annexes est compris dans le texte des observations.

Dans les procédures *inter partes*,

- les annexes envoyées par voie électronique ne doivent pas être fournies en double exemplaire;
- les annexes envoyées par la poste ou par service de messagerie, présentées sur papier (telles que des preuves présentées sur papier libre) jusqu'au format A3 inclus, ne doivent pas être fournies en double exemplaire;
- les annexes envoyées par la poste ou par service de messagerie, présentées dans un format supérieur au format A3 ou autrement que sur papier (p. ex. supports de données, éléments de preuve tels que des échantillons de produits) doivent être fournies en double exemplaire, dont une copie doit être envoyée à l'autre partie.

Lorsque, dans les procédures *inter partes* relatives aux MUE, un double exemplaire est demandé mais n'est pas fourni, les annexes concernées ne seront pas prises en considération. Toutefois, dans les procédures *inter partes* relatives aux dessins ou modèles communautaires, la division d'annulation peut inviter la partie à déposer une deuxième copie dans un délai déterminé.

Pour de plus amples informations sur les éléments de preuve à déposer dans les procédures *inter partes* aux fins d'établir l'usage, voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédures d'opposition, point 5.3.2.1, Moyens de preuve: les principes](#).

Afin de faciliter le traitement et la gestion des dossiers, l'Office recommande, outre les exigences de l'[article 55, paragraphe 2, du RDMUE](#), la prise en considération des éléments suivants, qui constituent les aspects essentiels d'une présentation structurée:

1. afin que le fichier soit de taille gérable, les parties doivent limiter les pièces aux éléments de preuve pertinents pour le dossier et le moyen/l'argument concerné;
2. si les pièces sont envoyées par différents lots, chacun des lots déposés doit clairement indiquer le nombre total de lots (y compris le nombre total de pages et le nombre de pages de chaque lot);
3. pour les échantillons physiques tels que des conditionnements, emballages, etc., il est possible de prendre une photographie et de l'envoyer à la place de l'article, accompagnée d'une copie (à moins que le contenu électronique de l'article ne soit pertinent, comme dans le cas d'un support de données);
4. lorsque les documents ou articles originaux sont envoyés à l'Office par la poste, ils ne doivent pas être agrafés, reliés ou placés dans des chemises;
5. tous les articles envoyés en double exemplaire en vue de la transmission d'une copie à l'autre partie doivent être clairement identifiés; lorsque l'original est présenté à l'Office par voie électronique, il n'est toutefois pas nécessaire d'envoyer une deuxième copie.

3.1.4 Supports de données

Les annexes des communications peuvent être envoyées sur des supports de données.

L'Office entend par «supports de données» de petits dispositifs de stockage portables tels que des clés USB ou des unités de mémoire similaires. Les disques durs externes, cartes à mémoire, CD-ROM, DVD et autres disques optiques sont exclus, ainsi que tous les supports de données magnétiques de toute nature.

L'Office accepte uniquement les formats de fichiers énumérés dans la décision [n° EX-22-7](#) du directeur exécutif de l'Office du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données, à savoir JPEG, MP3, MP4, PDF, TIFF, et pour les modèles 3D, STL, OBJ et X3D. L'Office n'accepte pas les fichiers soumis dans un format de fichier exécutable (EXE), dans un format de fichier compressé ou crypté, même si le fichier exécuté, décompressé ou résultant du décryptage relève de l'un des formats de fichier acceptables. L'Office n'accepte pas non plus les formats PDF dynamiques et les fichiers PDF incluant des objets ajoutés tels que du texte expurgé (masqué) ou ajouté, du texte surligné ou des flèches.

La taille maximale de chaque fichier enregistré sur le support de données est limitée à 20 Mo (article 4 de la décision n° [EX-22-7](#)).

Pour plus d'informations, voir l'article 3 de la décision n° [EX-22-7](#) du directeur exécutif de l'Office du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données.

Si une annexe sur le support de données n'est pas conforme au type acceptable de supports de données visé à l'article 2, paragraphe 1, ou aux spécifications techniques visées aux articles 3 et 4 de la décision [n° EX-22-7](#), l'Office considérera qu'elle n'a pas été déposée sans inviter la partie à remédier à l'irrégularité [article 6, point a), [n° EX-22-7](#)].

3.1.5 Signature

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

Article 65, paragraphe 1, du REDC

Les demandes et autres communications envoyées à l'Office doivent être signées par l'expéditeur.

Si la demande ou une autre communication est déposée par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

Lorsqu'une communication ou un document justificatif doit être signé, la signature doit être accompagnée du nom de la personne physique signataire, et si la signature se fait au nom d'une personne morale (société), il faut également indiquer le rôle de la personne physique au sein de la société ou son mandat en tant que signataire (p.

ex., directeur général, président). Le numéro d'identification de l'Office peut également être indiqué de manière optionnelle (s'il est disponible). Si l'un de ces éléments d'identification n'apparaît pas dans la signature, l'Office peut émettre une notification d'irrégularité demandant le(s) élément(s) manquant(s). En l'absence de toute signature dans une communication, l'Office invitera la partie concernée à corriger l'irrégularité constatée.

Si une irrégularité est notifiée et qu'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, la demande sera rejetée ou la communication ne sera pas prise en considération.

Pour les demandes conjointes envoyées en une seule fois par voie électronique dans les procédures inter partes, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature, mais la signature de l'autre partie doit toutefois être présentée pour que la demande soit acceptable.

3.1.6 Confidentialité

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

Article 72, point c), du REDC

Une partie peut formuler une demande visant à préserver la confidentialité d'une pièce, dans sa totalité ou en partie, lors de la présentation de la pièce ou à un stade ultérieur, pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique en suspens.

La partie concernée doit avoir expressément manifesté, et suffisamment justifié, un intérêt particulier à préserver la confidentialité du document. Pour de plus amples informations sur l'invocation de la confidentialité et la manifestation d'un intérêt particulier, ainsi que sur le processus d'examen des informations confidentielles, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, Inspection publique, point 5.1.3](#). À défaut, la partie peut présenter les éléments de preuve de manière à éviter de révéler des parties du document ou des informations qu'elle considère comme confidentielles, pour autant que les parties du document présentées contiennent les informations requises. Par exemple, lorsque des contrats ou d'autres documents sont produits à titre de preuve, certaines informations peuvent être masquées avant d'être soumises à l'Office, ou certaines pages peuvent être entièrement omises.

En principe, en raison de la nature personnelle intrinsèque des documents à caractère personnel tels que les passeports ou autres pièces d'identité, qui sont présentés en particulier comme preuve en rapport avec des demandes de transfert, des «données relatives à la santé», qui sont présentées en particulier comme preuve en rapport avec une demande de restitutio in integrum ou à l'appui de demandes de prolongation, et des relevés de compte bancaire, qui peuvent par exemple être joints à des demandes et requêtes comme preuve du paiement des taxes, la confidentialité à l'égard des tiers est justifiée et prévaut, en principe, sur tout intérêt de tiers.

Dans les procédures *inter partes*, l'une des parties peut demander à l'Office de préserver la confidentialité de certains documents, y compris vis-à-vis de l'autre partie à la procédure. Bien que l'Office puisse garder des documents confidentiels vis-à-vis de tiers (inspection publique), il ne peut en aucun cas en préserver la confidentialité vis-à-vis de l'autre partie dans le cadre d'une procédure *inter partes*. Pour de plus amples informations concernant la confidentialité dans les procédures *inter partes*, voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédures d'opposition, point 4.4.4](#).

3.1.7 Retrait des communications

Les communications et/ou demandes prennent effet dès leur réception par l'Office, à condition que celui-ci ne reçoive pas de retrait de la communication le jour même. Cela signifie qu'une communication ne sera annulée que si une lettre de retrait de la communication est transmise à l'Office le jour même de sa réception.

3.1.8 Références à des documents ou éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures

Pour plus d'informations sur la manière de se référer à ces documents ou éléments de preuve présentés dans le cadre d'autres procédures, voir [les Directives, Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 3.1 Références à des documents ou éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures devant l'Office](#).

3.2 Notification par l'Office

[Article 94, paragraphe 2](#), et [article 98 du RMUE](#)

Articles [56 à 62](#) du RDMUE

Article 41, paragraphe 1, et articles 47 à 53, du REDC

Décision n° [EX-18-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 septembre 2018 concernant la notification par voie de publication

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique

Les communications écrites de l'Office sont «notifiées» à la partie ou aux parties à la procédure. Un document est considéré comme **notifié** lorsqu'il a été reçu ou est réputé avoir été reçu par le destinataire, que celui-ci en ait été avisé ou non. Par conséquent, la date de notification d'un document est la date à laquelle ce document est **rendu accessible ou est parvenu au destinataire**, et non la date d'expédition ou la date à laquelle le destinataire a effectivement pris connaissance de la notification. Toutefois, le moment exact auquel la réception est réputée avoir lieu dépend de la méthode de notification.

L'Office est libre de choisir le moyen de notification le plus adéquat, à l'exception de la notification par voie de publication. En pratique, l'Office choisit toujours de notifier par voie électronique, chaque fois que c'est possible.

Lorsque la procédure de notification adéquate a été respectée, le document est réputé notifié à moins que le destinataire ne prouve qu'il ne l'a jamais reçu ou qu'il l'a reçu tardivement. Si ce fait est prouvé, l'Office procédera de nouveau à la notification du ou des document(s). Si la procédure de notification n'a pas été dûment respectée, le document est néanmoins réputé notifié si l'Office est en mesure de prouver que le document est effectivement parvenu au destinataire (13/01/2011, [T-28/09](#), Pine Tree, EU:T:2011:7, § 32).

Toute communication ou notification de l'Office doit indiquer le nom du département ou de la division de l'Office et le nom de l'agent ou des agents responsables. Ces documents doivent être revêtus de la signature desdits agents ou, à défaut, du sceau de l'Office, imprimé ou apposé.

3.2.1 Notification par voie électronique

Le User Area est la seule plate-forme par laquelle l'Office enverra des notifications par voie électronique, et les titulaires de comptes ne peuvent pas refuser de recevoir des communications électroniques de l'Office par ce moyen tant que le compte du User Area reste actif. Cette disposition s'applique également aux titulaires de comptes d'utilisateur nouveaux et existants, y compris ceux qui auraient précédemment exercé leur droit de refus en vertu des anciennes règles, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 1, de la [décision du directeur exécutif n° EX-19-1](#). Par conséquent, l'Office enverra toutes les notifications via le User Area, sauf si cela est impossible pour des raisons techniques.

La date à laquelle le document est placé dans la boîte de réception d'un titulaire de compte sera enregistrée par l'Office et mentionnée dans le User Area. La notification est réputée faite le cinquième jour calendrier suivant le jour du placement du document dans la boîte de réception du titulaire du compte, indépendamment du fait que le destinataire l'ait, ou pas, effectivement ouvert et lu.

3.2.2 Notification par voie postale ou par service de messagerie

La procédure de notification par voie postale ou par service de messagerie dépend de la nature du document notifié.

Les décisions assujetties à un délai de recours, de même que les convocations et autres documents tel qu'établi par le directeur exécutif de l'Office, lui sont notifiées par service de messagerie ou lettre recommandée, dans les deux cas avec accusé de réception.

Toutes les autres notifications peuvent être envoyées soit par service de messagerie ou lettre recommandée, avec ou sans accusé de réception, soit sous pli ordinaire. Si l'adresse du destinataire n'est pas située dans l'EEE (ou dans l'UE pour les procédures

relatives aux DMC) ou que le destinataire n'a pas désigné un mandataire agréé, l'Office envoie le document sous pli ordinaire.

La notification est réputée faite le dixième jour suivant sa remise à la poste. Cette présomption ne peut être contestée que si le destinataire apporte la preuve que le document ne lui est pas parvenu, ou qu'il lui est parvenu à une date ultérieure. La présence d'indices de nature à jeter un doute raisonnable quant à la bonne réception est considérée comme une preuve suffisante ([25/10/2012, T-191/11, Miura, EU:T:2012:577, § 34](#)).

En cas de litige, l'Office doit être en mesure d'établir que la notification est parvenue à destination ou d'établir la date à laquelle elle a été transmise au destinataire. À cet égard, l'Office doit établir qu'il a créé les conditions pour que l'acte à notifier arrive dans la sphère d'influence du destinataire. Il convient de distinguer entre, d'une part, la communication d'un acte à son destinataire, requise aux fins d'une notification régulière, et, d'autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. L'existence d'une notification valable au destinataire n'est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l'entité destinataire, est compétente en la matière ([22/11/2018, T-356/17, RoB, EU:T:2018:845, § 31-32](#) et la jurisprudence citée).

La notification par lettre recommandée sera réputée avoir été effectuée même en cas de refus du courrier par le destinataire.

3.2.3 Notification par voie de publication

La notification est faite par voie de publication pour toutes les notifications lorsque l'adresse du destinataire est inconnue ou si la notification par voie postale est retournée à l'Office après au moins une première tentative.

Ceci concerne essentiellement les courriers retournés à l'Office par le bureau de poste avec la mention «inconnu à cette adresse» et les courriers non réclamés par leurs destinataires.

Les notifications sont publiées sur le site internet de l'Office. La notification est réputée faite un mois après le jour de sa publication sur internet.

4 Délais impartis par l'Office

[Article 101 du RMUE](#)

Articles [67](#) à [69](#) du RDMUE

Articles 56 à 58 du REDC

Les délais dans les relations avec l'Office peuvent être divisés en deux catégories:

- ceux fixés par le RMUE, le RDMUE, le REMUE, le RDC et le REDC, qui sont donc impératifs;

- ceux fixés par l'Office, qui ne sont donc pas impératifs et peuvent être prorogés dans certaines circonstances.

Les délais constituent un outil essentiel pour mener des procédures ordonnées et raisonnablement rapides. Ils représentent un élément de politique publique et leur strict respect est nécessaire pour assurer la clarté et la sécurité juridique.

Pour ce qui est des mesures visant à atténuer l'application rigoureuse du principe de strict respect des délais, les règlements prévoient trois moyens, selon que le délai est expiré ou non.

Si le délai est encore en cours, la partie peut en **demandar la prorogation** en vertu de l'[article 68 du RDMUE](#) et de l'article 57, paragraphe 1, du REDC.

Dans les procédures relatives aux DMC, lorsque le délai est expiré, la partie ayant omis de l'observer peut demander la *restitutio in integrum* (conformément à l'article 67 du RDC), ce qui nécessite de respecter des conditions de fond et de forme (p. ex., faire preuve de toute la vigilance nécessaire).

Dans les procédures relatives aux MUE, lorsque le délai est expiré, la partie ayant omis de l'observer peut entreprendre deux démarches: soit demander une **poursuite de procédure** (conformément à l'[article 105 du RMUE](#)), ce qui ne nécessite que le respect de certaines conditions de forme, soit demander la *restitutio in integrum* (conformément à l'[article 104 du RMUE](#)), ce qui nécessite de respecter des conditions de forme et de fond (comme p. ex. de faire preuve de toute la vigilance nécessaire).

Des informations supplémentaires sont présentées aux points [4.4](#) et [4.5](#) ci-dessous.

4.1 Durée des délais fixés par l'Office

S'agissant des procédures relatives aux MUE, à l'exception des délais expressément prévus par le RMUE, le RDMUE ou le REMUE, les délais impartis par l'Office ne peuvent être inférieurs à un mois ou supérieurs à six mois.

S'agissant des procédures relatives aux DMC, à l'exception des délais expressément prévus par le RDC ou le REDC, les délais impartis par l'Office, lorsque la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans l'UE, ne peuvent être inférieurs à un mois ou supérieurs à six mois. Lorsque la partie n'a pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'UE, les délais ne peuvent être inférieurs à deux mois ou supérieurs à six mois.

En pratique, les délais accordés sont généralement de deux mois.

Pour de plus amples informations, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#).

4.2 Expiration des délais

Conformément à l'[article 101, paragraphe 1, du RMUE](#), le calcul d'un délai commence le jour suivant la date à laquelle l'«événement concerné» a eu lieu.

Lorsqu'un délai, exprimé en jours, semaines ou mois (2 mois généralement), est spécifié dans une notification de l'Office, l'«événement concerné» est la date à laquelle le document est notifié ou réputé notifié, selon les règles applicables aux moyens de notification. Une notification transmise par voie électronique est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où le document a été placé dans la boîte de réception du titulaire du compte (voir [paragraphe 3.2.1](#)) et une notification envoyée par la poste ou par service de messagerie est réputée avoir été communiquée le dixième jour après son envoi (voir [paragraphe 3.2.2](#)).

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où «l'événement pertinent» en question a eu lieu.

Il est indifférent que «l'événement pertinent» ait eu lieu un jour ouvrable, un jour férié ou un dimanche, dont l'incidence se limite à l'expiration du délai.

À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour du mois en question. Un délai de deux mois fixé dans une notification du 31 juillet expire donc le 30 septembre.

Il en est de même pour les délais exprimés en semaines ou en années.

Tout délai expire le dernier jour à minuit [heure locale d'Alicante (Espagne)].

Dans l'éventualité où un délai n'est pas observé, aucune disposition ne fait obligation à l'Office d'informer une partie des procédures qui sont à sa disposition au titre des articles [104](#) et [105](#) du RMUE; il ne lui incombe pas non plus, à plus forte raison, de conseiller à ladite partie de suivre une voie procédurale quelconque. Dès lors, l'Office n'enfreint pas le principe de bonne administration en ne signalant pas les moyens censés remédier à la soumission tardive [04/05/2018, [T-34/17](#), SKYLEADER (fig.), EU:T:2018:256, § 43]

Si un délai expire soit un jour où l'on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office (samedis, dimanches et jours fériés), le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. À ce titre, le directeur exécutif de l'Office fixe les jours de fermeture de l'Office avant le début de chaque année civile. La prorogation est automatique mais s'applique uniquement à la fin du délai [12/05/2011, [R 924/2010-1](#), whisper power (fig.) / WHISPER].

En cas d'«interruption générale» de la distribution du courrier en Espagne ou en cas de survenue d'une «interruption» de la connexion de l'Office aux moyens de communication électronique admis, tout délai qui expirerait durant cette période est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant la période d'interruption. La durée de cette période est déterminée par le directeur exécutif de l'Office et la prorogation est accordée à toutes les parties à la procédure.

Toutes les erreurs techniques ne sont pas considérées comme une «interruption de la connexion de l'Office aux moyens de communication électronique admis» en vertu de l'[article 101, paragraphe 3, du RMUE](#) et de l'article 58 du REDC. Une interruption effective nécessite une interruption des communications électroniques (y compris

toutes les options de secours) pendant **au moins 6 heures consécutives** au cours du **même jour ouvrable**. En cas d'interruptions plus courtes, l'Office ne prorogera pas les délais prévus à l'[article 101, paragraphe 3, du RMUE](#). Les parties doivent donc éviter de déposer leurs observations le dernier jour d'un délai, notamment après les heures de travail de l'Office. Si une partie ne respecte pas un délai, elle peut envisager de présenter une requête en restitutio in integrum (voir [paragraphe 4.5](#)) ou en poursuite de la procédure (voir [paragraphe 4.4](#)).

En cas de circonstances exceptionnelles (grève, catastrophe naturelle, etc.) perturbant le fonctionnement de l'Office ou constituant un réel empêchement de communiquer avec l'extérieur, les délais peuvent être prorogés pour une durée déterminée par le directeur exécutif de l'Office.

4.3 Prorogation des délais

Dans les **procédures ex parte** devant l'Office, si une demande de prorogation est présentée avant l'expiration d'un délai, un délai supplémentaire est accordé pour une durée dépendant des circonstances de l'affaire, sans toutefois excéder six mois.

Concernant les règles applicables à la prorogation des délais dans les **procédures inter partes** (c'est-à-dire où sont impliquées au moins deux parties, telles que les procédures d'opposition, en nullité et/ou en déchéance), voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, et les Directives d'examen des demandes en nullité de dessins ou modèles communautaires.

En règle générale, la première demande d'extension reçue à temps sera considérée comme appropriée et sera accordée pour une période égale au délai initial (ou moins si la demande en est faite). Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation du même délai est refusée, à moins que la partie formulant cette demande n'explique et ne justifie dûment les «circonstances exceptionnelles» (a) qui l'ont empêchée de réaliser la démarche requise pendant les deux délais précédents (c'est-à-dire le délai initial plus la première prorogation) et (b) qui empêchent toujours le demandeur de la réaliser, rendant ainsi nécessaire un délai supplémentaire.

Exemples de justifications acceptables:

- «Des preuves sont recueillies par les moyens de diffusion de plusieurs États membres / auprès de l'ensemble de nos titulaires de licence / auprès de nos fournisseurs. À ce jour nous avons obtenu des documents de certains d'entre eux, mais en raison de la structure commerciale de l'entreprise (comme le montre le document en annexe), ce n'est que récemment que nous avons pu entrer en contact avec les autres.»
- «Afin de montrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, nous avons lancé des sondages sur le marché au début du délai (à la date X). Le travail sur le terrain n'a toutefois été achevé que récemment (comme le montrent les documents en annexe).

- Par conséquent, nous avons besoin d'une deuxième prorogation afin de terminer l'analyse et de préparer nos conclusions pour l'Office.» Un «décès» est également réputé constituer une «circonstance exceptionnelle».
- Il en va de même pour les maladies graves si aucun remplacement raisonnable n'était possible. Enfin, les «circonstances exceptionnelles» incluent également les situations de «force majeure». La «force majeure» est définie comme une catastrophe naturelle ou inévitable qui interrompt le cours prévu des événements, y compris les catastrophes naturelles, les guerres et le terrorisme, ainsi que les événements inévitables qui sont hors du contrôle de la partie.

Lorsqu'une demande de prorogation d'un délai prorogeable est présentée avant l'expiration dudit délai et n'est pas acceptée, au moins un jour est accordé à la partie concernée pour qu'elle puisse respecter le délai, même si la demande de prorogation est arrivée le dernier jour du délai.

4.4 Poursuite de la procédure

[Article 105 du RMUE](#)

La poursuite de la procédure n'est pas possible dans les procédures relatives aux DMC.

Les expressions «continuation de la procédure» et «poursuite de la procédure» sont équivalentes.

L'[article 105 du RMUE](#) prévoit la possibilité de poursuivre la procédure lorsque les délais n'ont pas été respectés, mais il exclut divers délais prévus par certains articles du RMUE.

Les délais **exclus** sont les suivants:

- ceux qui sont visés à l'[article 104 du RMUE](#) (*restitutio in integrum*) et à l'[article 105](#) lui-même (poursuite de la procédure), afin d'éviter une double possibilité de réparation pour non-respect du même délai;
- ceux qui sont prévus à l'[article 139 du RMUE](#), c'est-à-dire le délai de trois mois pour présenter une requête en transformation et pour effectuer le paiement de la taxe y afférente;
- le délai d'opposition et le délai de paiement de la taxe d'opposition visés à l'[article 46 du RMUE](#);
- ceux qui sont prévus à l'[article 32](#) (paiement de la taxe de dépôt), à l'[article 34, paragraphe 1](#) (droit de priorité), à l'[article 38, paragraphe 1](#) (droit de priorité d'exposition), à l'[article 41, paragraphe 2](#) (délai pour remédier aux irrégularités), à l'[article 53, paragraphe 3](#) (délai de renouvellement), à l'[article 68](#) (recours) et à l'[article 72, paragraphe 5](#) (recours devant la Cour de justice), du RMUE, et les délais prévus par le REMUE pour revendiquer, après le dépôt de la demande, l'ancienneté au sens de l'[article 39 du RMUE](#).

Toutefois, aucun des délais courant pendant la **procédure d'opposition** (autres que les délais pour déposer une opposition et payer la taxe applicable, comme indiqué ci-dessus) n'est exclu. Par conséquent, il est possible de poursuivre la procédure en n'ayant pas observé:

- le délai prévu par l'[article 146, paragraphe 7, du RMUE](#), pour la traduction de la notification d'opposition;
- le délai prévu par l'[article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#), pour remédier aux irrégularités ayant une incidence sur la recevabilité de l'opposition;
- le délai alloué par l'[article 7, du RDMUE](#) à l'opposant pour étayer son opposition <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0625&from=FR#d1e696-1-1>;
- le délai prévu par l'[article 8, paragraphe 2, du RDMUE](#) pour que le demandeur présente ses observations;
- le délai prévu par l'[article 8, paragraphe 4, du RDMUE](#) pour que l'opposant présente ses observations en réponse;
- les délais pour tout échange ultérieur d'arguments, pour autant qu'il soit autorisé par l'Office [07/12/2011, [R 2463/2010-1](#), Pierre Robert/Pierre Robert (fig.)];
- le délai prévu par l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#), pour que le demandeur demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage de sa marque antérieure;
- le délai prévu par l'[article 10, paragraphe 2, du RDMUE](#), pour que l'opposant fournisse la preuve de l'usage de sa marque antérieure;
- le délai prévu par l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#), pour traduire la preuve de l'usage.

Par ailleurs, l'[article 105 du RMUE](#) n'exclut aucun des délais s'appliquant aux procédures en **déchéance** ou en **déclaration de nullité**.

La partie demandant la poursuite de la procédure doit présenter sa requête, qui est subordonnée au paiement d'une taxe fixée par l'[Annexe I du RMUE](#), dans les deux mois suivant l'expiration du délai initial et achever l'acte omis avant que la demande de poursuite ne soit reçue. Aucune exigence de fond ne doit être remplie, comme lors d'une demande de *restitutio in integrum*; autrement dit, il n'est pas nécessaire de justifier le non-respect du délai.

- Les demandes doivent être soumises **dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai initial**.

Le délai de deux mois imparti pour soumettre une demande de poursuite de la procédure est un délai **objectif** et il **ne peut être prorogé**. Par conséquent, contrairement aux cas de *restitutio in integrum*, il n'est pas pertinent quand la cause du non-respect du délai initial a été éliminée ou quand la partie s'est rendu compte qu'elle n'avait pas observé le délai initial.

La demande est réputée reçue uniquement après paiement de la taxe applicable (400 EUR).

Lorsqu'une demande de poursuite de la procédure a été **acceptée**, le délai est réputé observé et la possibilité de poursuite de la procédure est épuisée. Dès lors, toute demande **ultérieure** de poursuite de la procédure pour le même délai est, par

définition, irrecevable, même si elle est soumise dans le délai de deux mois imparti restant pour soumettre une telle demande. En revanche, lorsque la demande initiale de poursuite de la procédure est **rejetée**, une demande **ultérieure** de poursuite de la procédure sera acceptée si elle est soumise avant la fin du délai de deux mois imparti pour soumettre une telle demande (et si elle répond aux autres exigences, à savoir que la taxe est payée et que l'acte omis est accompli).

- L'acte omis doit être accompli **en même temps que la demande**

L'acte omis doit être accompli simultanément à la demande. L'Office accepte également que l'acte omis soit accompli **avant la soumission de la demande**, pour autant que la demande soit déposée dans les deux mois suivant l'expiration du délai initial.

Néanmoins, si l'acte omis est accompli **après la soumission de la demande**, la demande de poursuite de la procédure sera rejetée comme irrecevable. Il en va de même lorsque l'acte omis est accompli après la demande, même si c'est avant la fin du délai de deux mois imparti pour une telle demande.

- L'acte omis doit être **accompli**

La partie demandant la poursuite de la procédure doit accomplir l'acte de procédure dont le délai est dépassé (p. ex. soumettre des éléments de preuve à l'appui de l'opposition, demander la preuve de l'usage, déposer des observations en réponse à l'opposition). Si l'acte omis n'est pas accompli, la demande sera rejetée comme irrecevable. Une demande de prorogation du délai ne peut remplacer l'accomplissement de l'acte omis.

La vérification de la recevabilité de la demande n'empêche pas l'examen visant à déterminer si la soumission est conforme aux exigences juridiques de fond de l'acte omis. Dès lors, indépendamment du fait qu'une demande de poursuite de la procédure puisse avoir été considérée comme recevable et que les taxes applicables aient été facturées, la soumission visant à «accomplir l'acte omis» peut être considérée comme non conforme aux exigences juridiques de fond de l'acte en question. Dès lors, il est conseillé aux parties de préparer leurs soumissions accomplissant l'acte omis avec le plus grand soin, afin que la demande de poursuite de la procédure puisse atteindre son objectif.

Exemples:

- dans le cas où le délai n'est pas observé pour la **justification de l'opposition**, si la partie soumet, avec la demande de poursuite de la procédure, des documents visant à justifier l'opposition, l'acte omis sera considéré comme «accompli» et la demande de poursuite de la procédure sera acceptée. Toutefois, ces éléments de preuve peuvent par la suite être considérés comme insuffisants pour justifier l'opposition, dans le cadre de l'examen de fond;
- dans le cas où le délai n'est pas observé pour la soumission de la preuve de l'usage, si la partie soumet, avec la demande de poursuite de la procédure, des documents visant à apporter la preuve de l'usage, l'acte omis sera considéré comme «accompli» et la demande de poursuite de la procédure sera acceptée. Toutefois, ces éléments de preuve peuvent par la suite être considérés comme insuffisants pour prouver l'usage sérieux, dans le cadre de l'examen de fond;

- dans le cas où le délai n'est pas observé pour la **demande de preuve de l'usage** dans le cadre d'une procédure d'opposition, si la partie soumet, avec la demande de poursuite de la procédure une demande de preuve de l'usage correctement formulée (c.-à-d. sans ambiguïté, inconditionnelle et déposée dans un document distinct, conformément aux exigences de l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#)), mais que la marque antérieure n'est pas encore soumise à l'exigence de la preuve de l'usage (et ne satisfait donc pas l'exigence **de fond** de l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)), l'acte omis sera considéré comme «accompli» et la demande de poursuite de la procédure sera acceptée; en revanche, la demande de preuve de l'usage sera rejetée.

Quoi qu'il en soit, les exigences **de forme** de l'acte omis doivent être satisfaites afin que l'acte omis soit considéré comme dûment **introduit** et, partant, «accompli».

Exemple:

- dans le cas où le délai n'est pas observé pour la **demande de la preuve de l'usage** dans le cadre d'une procédure d'opposition, si la partie demande la preuve de l'usage sous un autre titre **dans** la demande de poursuite de la procédure (c.-à-d. pas dans un document distinct comme requis à l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#)), la demande de preuve de l'usage ne sera pas considérée comme **introduite** et, partant, l'acte omis ne sera pas considéré comme «accompli». La demande de poursuite de la procédure sera rejetée comme irrecevable.
- Issue de la demande

Si l'Office **accepte** la demande de poursuite de la procédure, les conséquences entraînées par le fait de ne pas avoir respecté le délai seront considérées comme non avenues. Si une décision a été prise entre l'expiration de ce délai et la demande de poursuite de la procédure, le département compétent pour statuer quant à l'acte omis réexaminera la décision, et si la réalisation de l'acte omis lui-même suffit, rendra une décision différente. Si, suite à ce réexamen, l'Office conclut qu'il n'est pas nécessaire de modifier la décision originale, il confirmera ladite décision par écrit.

Si l'Office **rejette** la demande de poursuite de la procédure, la taxe sera remboursée, ou, si elle n'a pas encore été débitée du compte courant de la partie, elle ne sera pas facturée ([article 105, paragraphe 5, du RMUE](#)). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la partie peut introduire une nouvelle demande si le délai de deux mois imparti pour une telle demande n'est pas encore écoulé.

4.5 Restitutio in integrum

Une partie à une procédure devant l'Office peut être rétablie dans ses droits (restitutio in integrum) si, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance requise par les circonstances, elle n'a pas été en mesure de respecter un délai à l'égard de l'Office, si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions des règlements, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

Pour de plus amples informations, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 8, *Restitutio in Integrum*](#).

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 2 Principes généraux à
respecter dans les procédures

Table des matières

1 Motivation adéquate.....	38
2 Le droit d’être entendu.....	39
3 Autres principes généraux du droit de l’Union européenne.....	40
4 Procédure orale.....	41
4.1 Convocation à la procédure orale.....	41
4.2 Langue de la procédure orale.....	42
4.3 Déroulement de la procédure orale.....	42
4.4 Procès-verbal de l’instruction orale et de la procédure orale.....	43
4.5 Frais de l’instruction dans la procédure orale.....	43
5 Décisions.....	44
5.1 Contenu.....	44
5.2 Répartition des frais.....	44
5.3 Disponibilité publique des décisions.....	46

1 Motivation adéquate

Articles [94 à 97](#) et article [109](#) du RMUE

Articles 62 à 65 et article 70 du RDC

Article 38 du REDC

Les décisions de l'Office sont écrites et sont motivées. La raison est double: expliquer aux intéressés pourquoi la mesure a été prise pour qu'ils puissent défendre leurs droits et permettre au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, [T-389/11](#), Guddy, EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, [T-585/10](#), Penteo, EU:T:2012:251, § 37 et la jurisprudence citée; 27/06/2013, [T-608/11](#), Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 67).

Toutefois, l'Office ne viole pas l'obligation de motivation en ne prenant pas nécessairement position sur tous les arguments invoqués par les parties (11/06/2014, [T-486/12](#), Metabol, EU:T:2014:508, § 19; 28/01/2014, [T-600/11](#), Carrera panamericana, EU:T:2014:33, § 21; 15/07/2014, [T-576/12](#), Protekt, EU:T:2014:667, § 78; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 15).

Il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 41 et 42); 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 17; 03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57-58; 16/05/2012, [T-580/10](#), Kindertraum, EU:T:2012:240, § 28; ou 10/10/2012, [T-569/10](#), Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 42-46; 08/05/2014, [C-591/12 P](#), Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305).

L'Office peut utiliser des faits notoires pour fonder son raisonnement. Les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d'être connus par quiconque ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [16/10/2014, [T-444/12](#), Linex, EU:T:2014:886, § 30; 22/06/2004, [T-185/02](#), PICARO / PICASSO, EU:T:2004:189, § 29; 09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 29; 28/09/2016, [T-476/15](#), FITNESS, EU:T:2016:568, § 41; 17/09/2020, [C-449/18 P & C-474/18 P](#), MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722, § 74].

L'Office n'est pas tenu de démontrer l'exactitude de ces faits notoires et, par conséquent, il n'est pas tenu de donner des exemples d'une telle expérience pratique; il incombe à la partie concernée de produire des preuves pour les réfuter (20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 46; 11/07/2013, [T-208/12](#), Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 24; 21/02/2013, [T-427/11](#), Bioderma, EU:T:2013:92, § 19-22; 08/02/2013, [T-33/12](#), Medigym, EU:T:2013:71, § 20, 25; 07/12/2012, [T-42/09](#), Quadratum, EU:T:2012:658, § 73; 19/09/2012, [T-231/11](#), Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 51).

Lorsqu'une partie fait valoir que les circonstances de la procédure sont comparables à une décision antérieure de l'Office, et que l'Office s'écarte de la position adoptée dans ladite décision, il convient d'examiner ce point et des explications particulières peuvent

être requises (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 3, Autres principes généraux du droit de l'Union européenne](#) en ce qui concerne le principe de bonne administration).

2 Le droit d'être entendu

Articles [94 à 97](#) et article [109](#) du RMUE

Article 62 du RDC

Le droit d'être entendu dont peut se prévaloir la défense constitue un principe général du droit de l'Union en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Conformément à ce principe, l'Office ne peut fonder ses décisions que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, lorsque l'Office recueille des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, il doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (07/11/2014, [T-567/12](#), Kaatsu, EU:T:2014:937, § 50-51 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu s'applique à tous les éléments de fait ou de droit et aux éléments de preuve qui servent de fondement à la décision.

L'Office tient compte des questions de droit, qu'elles aient été soulevées ou non par les parties. L'Office examinera les faits de la procédure de sa propre initiative, même si dans les procédures d'opposition, d'annulation et de nullité des dessins ou modèles, il limitera son examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties. Cependant, cette limitation n'empêche pas l'Office de prendre en considération des faits connus.

Si l'Office est tenu de statuer sur chacun des moyens invoqués (10/06/2008, [T-85/07](#), Gabel, EU:T:2008:186, § 20), il ne saurait être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis ou de chaque argument qui lui a été présenté, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (15/06/2000, [C-237/98 P](#), Dorsch Consult / Conseil et Commission, EU:C:2000:321, § 51).

Le droit d'être entendu ne s'applique pas à la conclusion finale qui doit être adoptée. Par conséquent, l'Office n'est pas tenu d'informer les parties de son avis juridique avant de prononcer une décision et de leur laisser la possibilité de soumettre leurs observations sur cet avis, voir de soumettre des preuves supplémentaires (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 37; 14/06/2012, [T-293/10](#), Colour per se, EU:T:2012:302, § 46 *in fine*; 08/03/2012, [T-298/10](#), Biodanza, EU:T:2012:113, § 101; 20/03/2013, [T-277/12](#), Caffè Kimbo, EU:T:2013:146, § 45 et 46).

Un changement de circonstances survenant en cours de procédure (p. ex., si un droit antérieur sur lequel se fonde une opposition s'éteint au cours de la procédure

d'opposition parce qu'il n'est pas renouvelé ou parce qu'il est déclaré nul) sera également pris en considération et les parties seront informées en conséquence.

3 Autres principes généraux du droit de l'Union européenne

L'Office est tenu de respecter les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment les principes d'égalité de traitement et de bonne administration (24/01/2012, [T-260/08](#), Visual Map, EU:T:2012:23; 23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73).

Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l'examen de toute demande d'enregistrement doit être strict et complet afin d'éviter que des marques et des dessins ou modèles ne soient enregistrés de manière induue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51).

La légalité des décisions de l'Office doit être appréciée uniquement sur la base des règlements de l'UE, tels qu'interprétés par le juge de l'Union européenne. En conséquence, l'Office n'est pas lié par sa pratique décisionnelle antérieure, ni par une décision intervenue au niveau d'un État membre, voire d'un pays hors UE, admettant le caractère enregistrable du signe/modèle ou dessin en cause en tant que marque/dessin ou modèle national(e) (23/01/2014, [T-513/12](#), Norwegian getaway, EU:T:2014:24, § 63). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dont le signe verbal en cause provient (16/05/2013, [T-356/11](#), Equipment, EU:T:2013:253, § 7).

Toutefois, à la lumière des principes d'égalité de traitement et de bonne administration, l'Office prendra en considération les décisions déjà prises dans des affaires comparables et devra s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [28/06/2018, [C-564/16 P](#), DEVICE OF A JUMPING ANIMAL (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:C:2018:509, § 61 et 66; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 74-75].

En outre, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne saurait invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d'une autre procédure (23/01/2014, [T-68/13](#), Care to care, EU:T:2014:29, § 51; 12/12/2013, [T-156/12](#), Oval, EU:T:2013:642, § 29; 02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 38; 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 76-77).

4 Procédure orale

Articles [96 à 97](#), du RMUE

Articles [49 à 55](#) du RDMUE

Articles 64 et 65 du RDC

Articles 42 à 46 et article 82 du REDC

L'[article 96 du RMUE](#) et l'article 64 du RDC disposent que l'Office peut recourir à la procédure orale.

Un contact non officiel tel qu'une conversation téléphonique ne constitue pas une procédure orale au sens de l'[article 96 du RMUE](#) et l'article 64 du RDC.

L'Office recourt à la procédure orale de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties à la procédure seulement lorsqu'il le juge absolument nécessaire, et cette décision est laissée à sa discrétion (20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83, § 72 et la jurisprudence citée; 16/07/2014, [T-66/13](#), Flasche, EU:T:2014:681, § 88). Dans la grande majorité des cas, la possibilité pour les parties de présenter leurs observations par écrit s'avère suffisante.

4.1 Convocation à la procédure orale

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

Le but de toute procédure orale étant d'élucider toutes les questions restant à trancher avant la prise de décision définitive, il convient que l'Office, dans sa convocation, attire l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés pour lui permettre de statuer.

Lorsque l'Office juge nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts, il prend à cet effet une décision provisoire qui indique la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'audition. Le délai de comparution est d'un mois au minimum, à moins que les parties concernées ne conviennent d'un délai plus court. La convocation doit contenir un résumé de cette décision et indiquer les noms des parties à la procédure et le détail des frais, le cas échéant, que les témoins ou experts peuvent se voir rembourser par l'Office.

L'Office peut également offrir la possibilité de participer à la procédure orale par vidéoconférence ou par d'autres moyens techniques.

Si nécessaire et pour faciliter l'audition, l'Office peut inviter les parties à présenter des observations écrites ou à produire des preuves, préalablement à l'audition. Le délai que fixe l'Office pour la réception de ces observations tient compte du fait que celles-ci

doivent lui parvenir dans un délai suffisamment raisonnable pour qu'elles puissent être transmises aux autres parties.

Les parties peuvent également produire d'elles-mêmes des preuves à l'appui de leurs arguments. Toutefois, dans le cas où ces preuves auraient dû être produites à un stade antérieur de la procédure, l'Office est seul juge de leur recevabilité, en vue de respecter, le cas échéant, le principe du contradictoire.

4.2 Langue de la procédure orale

La procédure orale se déroule dans la langue de la procédure à moins que les parties conviennent d'utiliser une autre langue officielle de l'UE.

Lors de la procédure orale, l'Office peut communiquer dans une autre langue officielle de l'UE et il peut, sur demande écrite préalable, autoriser une partie à communiquer dans une autre langue officielle de l'UE à condition qu'une interprétation simultanée de la communication dans la langue de la procédure puisse être assurée. Le coût des services d'interprétation simultanée est pris en charge par la partie qui en fait la demande ou par l'Office selon le cas.

4.3 Déroulement de la procédure orale

La procédure orale devant les examinateurs, la division d'opposition et le département en charge du registre n'est pas publique.

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant la division d'annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l'instance saisie au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Lorsque l'Office invite une partie à déposer oralement, il doit en informer les autres parties, qui peuvent alors intervenir.

De la même manière, lorsque l'Office invite un expert ou un témoin à comparaître devant lui pour une audition, il en informe les parties qui ont le droit d'être présentes et de poser des questions à la personne entendue.

À l'issue de la procédure orale, l'Office accorde aux parties la possibilité de présenter leurs derniers mémoires.

4.4 Procès-verbal de l’instruction orale et de la procédure orale

[Article 53 du RDMUE](#)

Article 46 du REDC

Les procès-verbaux de l’instruction orale et de la procédure orale contiennent l’essentiel de l’instruction et de la procédure orale. En particulier, ils ne contiennent pas in extenso les déclarations faites, et ne doivent pas être soumis pour approbation. Toutes les déclarations faites par les experts ou les témoins sont néanmoins enregistrées, afin qu’elles puissent être vérifiées à des stades de procédure ultérieurs.

Lorsque la procédure orale ou l’instruction devant l’Office est enregistrée, l’enregistrement remplace le procès-verbal.

Les parties reçoivent une copie du procès-verbal.

4.5 Frais de l’instruction dans la procédure orale

L’Office peut subordonner l’exécution d’une mesure d’instruction au dépôt d’une provision par la partie qui l’a demandée. L’Office en fixe le montant, sur la base d’une estimation des frais.

Les témoins et les experts qui ont été convoqués ou qui ont été entendus par l’Office ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, y compris une avance. Ils ont en outre droit à une indemnité pour compenser leur manque à gagner et à une rémunération pour leurs travaux.

Les montants remboursés et les avances sur frais sont fixés par le directeur exécutif de l’Office et publiés au Journal officiel de l’Office. Pour de plus amples informations, voir la décision n° [EX-99-1](#) du Président de l’Office du 12 janvier 1999 telle que modifiée par la [décision n° EX-03-2](#) du Président de l’Office du 20 janvier 2003.

Les frais sont imputables à l’Office lorsque celui-ci décide de prendre une mesure d’instruction nécessitant l’audition de témoins ou d’experts. Si, en revanche, l’audition a été demandée par une partie, les frais lui sont imputables, sous réserve de la décision relative à la répartition des frais s’il s’agit d’une procédure inter partes.

5 Décisions

5.1 Contenu

[Article 94 du RMUE](#)

Article 62 du RDC

Articles 38 à 41 du REDC

Les décisions de l'Office sont motivées de manière à permettre l'examen de leur légalité lors d'un recours ou devant le Tribunal ou la Cour de justice.

La décision porte sur le point pertinent soulevé par les parties. Dans le cas notamment où il existe des conclusions différentes pour certains des produits et des services couverts par la demande ou l'enregistrement de la marque de l'Union européenne visée, la décision établit clairement quels sont les produits et les services qui sont refusés, et ceux qui ne le sont pas.

Le nom de la ou des personnes qui ont rendu la décision figure au bas de celle-ci.

Une mention est ajoutée en fin de décision pour indiquer la possibilité d'un recours.

L'omission de cette mention n'entache pas la légalité de la décision et n'affecte pas le délai prévu pour introduire le recours.

5.2 Répartition des frais

[Article 105, paragraphe 5](#), [Article 109](#) et [annexe I A, paragraphe 33, du RMUE](#)

[Article 33 du RDMUE](#)

Article 70 du RDC

Articles 37 et 79 du REDC

Article 24 de l'annexe au RTDC

Les «frais» comprennent les frais exposés par les parties à la procédure, à savoir principalement (i) des frais de représentation et les frais exposés au titre de la participation aux auditions; les «frais de représentation» désignent exclusivement les frais liés à la représentation professionnelle au sens de l'[article 120 du RMUE](#) et de l'article 78 du RDC, et n'incluent donc pas le cas de la représentation par un employé (même si ce dernier appartient à une autre entreprise qui est économiquement liée); (ii) la taxe d'opposition, la taxe d'annulation ou la taxe de demande en nullité.

On entend par «répartition des frais» le fait que l'Office décide si, et dans quelle mesure, les parties doivent se rembourser mutuellement ces montants. Cette répartition ne concerne pas la relation avec l'Office (taxes payées, frais internes de l'Office).

Dans la procédure ex parte, aucune décision n'est prise sur les frais ou leur répartition. Les taxes versées à l'Office ne sont pas remboursées (exceptions: l'[article 33 du RDMUE](#) et l'article 37 du REDC, qui prévoit le remboursement de la taxe de recours dans certains cas, et l'[article 105, paragraphe 5, du RMUE](#), qui prévoit le remboursement de la taxe de poursuite de la procédure s'il n'est pas fait droit à la requête).

La répartition des frais et la détermination des frais sont arrêtées dans la décision rendue sur l'opposition, dans la décision sur la demande en annulation et en nullité de dessins ou modèles (y compris dans la décision sur le recours et dans les procédures devant le Tribunal ou la Cour de justice).

Si dans une décision rendue dans le cadre d'une procédure inter partes, l'Office statue aussi sur la répartition des frais.

La décision fixe le montant des frais à payer par la/les partie(s) perdante(s). La partie perdante supporte les taxes exposées par l'autre partie ainsi que les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures. Il n'est pas nécessaire à cet effet de prouver que ces frais ont été effectivement exposés.

Si les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l'équité l'exige, l'Office peut décider d'une répartition différente des frais.

En cas de retrait ou de renonciation à la demande de marque de l'Union européenne, à la marque de l'Union européenne contestée ou au modèle ou dessin, ou en cas de retrait de l'opposition ou de la demande en annulation ou en nullité, l'Office ne statue pas sur le fond de l'affaire, mais rend normalement une décision sur les frais. La partie qui met fin à la procédure supporte les taxes et les frais exposés par l'autre partie. Lorsque l'affaire est classée pour d'autres motifs, l'Office règle librement les frais. Cette partie de la décision forme titre exécutoire dans le cadre d'une procédure simplifiée, dans tous les États membres de l'UE, une fois qu'elle est définitive.

La décision sur les frais ne se fonde en aucun cas sur les hypothèses quant à la partie qui aurait eu gain de cause si une décision sur le fond avait été nécessaire.

Par ailleurs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision fixant le montant des frais, la partie intéressée peut présenter une requête visant à en obtenir la réformation. Cette requête doit être motivée et accompagnée de la taxe correspondante.

Pour plus d'informations, voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 6.5](#) ainsi que [les Directives sur l'examen des demandes en nullité de dessins ou modèles](#).

5.3 Disponibilité publique des décisions

[Article 113 du RMUE](#)

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence.

Afin de promouvoir la convergence des pratiques, l'Office gèrera une base de données de la jurisprudence, qui mettra à la disposition du public les décisions de l'Office définies par le RMUE, le RDC et les actes législatifs adoptés en vertu de ceux-ci, ainsi que les arrêts rendus par les juridictions nationales et de l'UE en matière de propriété intellectuelle.

Pour des raisons de transparence et dans l'intérêt du public, l'Office rend ses décisions accessibles au public dès leur notification, indépendamment du fait que les décisions soient ou non devenues définitives. Il s'agit notamment de rendre les décisions accessibles au public à la suite de l'examen d'une demande de MUE lors de leur notification, bien que la demande de MUE puisse rester non publiée en raison de son refus ou d'un retrait de la demande de MUE (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 4, Publication](#)). Cela inclut également les décisions, même si elles sont annulées ultérieurement, ou si elles ne deviennent pas définitives pour une autre raison.

Les décisions de l'Office seront conservées dans la base de données. Les demandes de suppression de décisions de la base de données seront refusées.

Cependant, avant la publication d'un DMC en vertu de l'article 49 ou de l'article 50, paragraphe 4, du RDC, la publication des décisions de l'Office est soumise aux restrictions prévues à l'article 50, paragraphes 2 et 3, du RDC et à l'article 14, paragraphe 3, du REDC. Il s'agit notamment des demandes de DMC refusées avant d'atteindre le stade de l'enregistrement et des DMC enregistrés dont la publication est ajournée. Dans les deux cas, la divulgation du contenu est soumise aux restrictions des articles susmentionnés.

La mise à la disposition du public de telles décisions dans la base de données ne doit pas être confondue avec leur inscription dans le registre. Le résultat des décisions n'est enregistré dans les registres des MUE ou des DMC qu'une fois qu'elles sont définitives.

Les arrêts et décisions sont mis à disposition dans leur langue originale. Les traductions officielles sont publiées lorsqu'elles sont disponibles. La base de données de la jurisprudence peut contenir des traductions non officielles, lorsque cela est indiqué, ou proposer des traductions automatiques à titre d'information uniquement.

La base de données de la jurisprudence est accessible gratuitement sur le site web de l'Office grâce à l'outil [eSearch Case Law](#).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 3

Paiement des taxes, frais et tarifs

Table des matières

1 Introduction.....	50
2 Moyens de paiement.....	51
2.1 Paiement par virement bancaire.....	52
2.1.1 Comptes bancaires.....	52
2.1.2 Données devant accompagner le paiement.....	52
2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit.....	55
2.3 Débit d'un compte courant détenu auprès de l'EUIPO.....	56
3 Date d'exigibilité.....	58
4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué.....	58
4.1 Paiement par virement bancaire.....	59
4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe.....	59
4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement.....	60
4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit.....	61
4.3 Paiement par compte courant.....	61
5 Remboursement de taxes.....	62
5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d'une demande.....	62
5.2 Remboursement de la taxe d'opposition.....	63
5.3 Remboursement de la taxe pour une demande en déchéance ou une demande en nullité.....	63
5.4 Remboursement des taxes de marques internationales.....	63
5.5 Remboursement des taxes de recours.....	64
5.6 Remboursement des taxes de renouvellement.....	64
5.7 Remboursement de montants minimales.....	65
6 Réduction de taxe pour le dépôt d'une demande de MUE par voie électronique.....	65
7 Décisions fixant le montant des frais.....	66
7.1 Détermination des frais.....	66
7.2 Exécution des décisions fixant le montant des frais.....	66
7.2.1 Conditions.....	66
7.2.2 Autorité nationale.....	66
7.2.3 Questions de procédure.....	67

7.3 Répartition des frais..... 67

Obsolète

1 Introduction

Articles [178 à 181](#) et [annexe I du RMUE](#)

Article 6 du REDC

Article 6 du RTDC

Les règles spécifiques relatives au paiement des taxes et tarifs en matière de marques de l'Union européenne (MUE) sont énoncées aux articles [178 à 181](#) ainsi que dans l'[annexe I du RMUE](#). La liste complète des taxes est disponible sur le site web de l'EUIPO.

De même, pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC), outre les dispositions prévues dans le RDC de base et dans le REDC, il existe un règlement spécifique sur les taxes à payer à l'EUIPO (RTDC). Ce règlement a été modifié en 2007 à la suite de l'adhésion de l'Union européenne à l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international de dessins ou modèles industriels.

Enfin, le directeur exécutif de l'Office est habilité à fixer les tarifs susceptibles d'être dus à l'Office au titre de prestations de services qu'il peut être amené à fournir, ainsi qu'à autoriser des modes de paiement autres que ceux que le RMUE et le RTDC prévoient explicitement.

Les différences entre taxes, frais et tarifs sont énoncées ci-dessous.

- Les **taxes** doivent être payées à l'Office par les utilisateurs au titre du dépôt et du traitement des actes de procédure relatifs aux marques, dessins ou modèles; les règlements ci-dessus déterminent le montant des taxes et leur mode de perception. La plupart des actes de procédure devant l'Office sont soumis au paiement de taxes, telles que la taxe de demande de MUE ou de DMC, la taxe de renouvellement, etc. Certaines taxes ont été réduites à zéro (p. ex., taxes d'enregistrement des MUE, transferts de MUE, etc.).

Le montant de ces taxes doit être fixé de telle façon que les recettes perçues permettent d'assurer, en principe, l'équilibre du budget de l'Office (voir [article 172, paragraphe 2](#), et [considérant 39](#) du RMUE). Afin de garantir la pleine autonomie et l'indépendance de l'Office, les recettes de l'Office comprennent principalement le produit des taxes dues par les utilisateurs du système ([considérant 37](#) du RMUE).

Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes est prescrit après quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ([article 108 du RMUE](#)).

- Les **frais** se rapportent aux frais exposés par les parties dans le cadre de procédures *inter partes* devant l'Office, en particulier pour la représentation professionnelle (pour les marques, voir [article 109 du RMUE](#) et articles [18](#) et [27](#) du RMUE; pour les dessins ou modèles, voir articles 70 à 71 du RDC et article 79

du REDC). Les décisions rendues dans le cadre d'affaires inter partes peuvent contenir, si nécessaire, une décision sur les taxes et les frais des mandataires agréés et doivent en fixer le montant. Toute décision définitive qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire, en application de l'[article 110 du RMUE](#).

- Les **tarifs** sont fixés par le directeur exécutif de l'Office pour toutes prestations de services assurées par l'Office autres que celles visées dans l'[annexe I du RMUE](#) ([article 178 du RMUE](#)). Les montants des tarifs fixés par le directeur exécutif sont publiés au Journal officiel de l'Office et peuvent être consultés sur le site web à la rubrique [Communications et décisions du directeur exécutif](#). Parmi ces tarifs figurent notamment les tarifs à payer pour la médiation à Bruxelles ou pour certaines publications de l'Office.

Le paiement d'une taxe et l'indication de la nature de la taxe et de la procédure à laquelle elle se réfère ne dispensent pas de l'obligation de satisfaire aux autres exigences formelles de l'acte de procédure concerné, sauf disposition expresse du RMUE, du RDC et des actes législatifs secondaires (par exemple, pour les renouvellements). Par exemple, le paiement de la taxe de recours et l'indication du numéro de la décision attaquée ne suffisent pas pour former un acte de recours valide (31/05/2005, [T-373/03](#), Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; 09/09/2010, [T-70/08](#), Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25).

2 Moyens de paiement

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

Article 5 du RTDC

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

Toutes les taxes et tous les tarifs doivent être acquittés en euros. Les paiements effectués dans d'autres devises ne sont pas valables, ils ne confèrent aucun droit et seront remboursés.

Dans la plupart des cas, les moyens de paiement acceptés sont les virements bancaires, les débits des comptes courants ouverts auprès de l'Office et (pour certains services en ligne uniquement) les cartes de débit ou de crédit. Les paiements en espèces dans les locaux de l'Office et les chèques ne sont plus admis (03/09/2008, [R 524/2008-1](#), Teamstar/TeamStar).

Conformément à l' [article 178 du RMUE](#) et à l' [article 71 du règlement financier de l'EUIPO](#), l'Office fournit des services moyennant le paiement anticipé de la redevance ou de la taxe applicable.

L'Office n'émet pas de factures ou de notes de débit pour réclamer le paiement des taxes ou des redevances car elles doivent être payées avant que l'Office ne fournisse les services et il n'y a donc pas de paiement en attente.

Cependant, l'Office peut fournir un reçu pour confirmer le paiement à la demande de l'utilisateur.

En outre, pour chaque requête soumise par une partie à une procédure devant l'Office, l'Office émet un accusé de réception de la requête où le montant de la taxe est indiqué.

2.1 Paiement par virement bancaire

Le montant à payer peut être envoyé à l'Office par virement. La taxe n'est pas réputée acquittée si l'ordre de virement est donné après l'expiration du délai de paiement imparti. Si le montant de la taxe est envoyé avant l'expiration du délai imparti mais qu'il parvient à l'Office après l'expiration du délai, l'Office peut, sous certaines conditions, considérer que la taxe a été dûment payée (voir le [point 4.1](#) ci-dessous).

2.1.1 Comptes bancaires

Le paiement par virement bancaire ne peut être effectué que sur l'un des comptes bancaires de l'Office. Des informations détaillées sur ces comptes sont disponibles sur le site web de l'Office (<https://www.euipo.europa.eu/fr/trade-marks/before-applying/fees-payments>) à la rubrique «Taxes et paiements».

En ce qui concerne les frais bancaires, il est important de s'assurer que le montant total parvient à l'Office sans aucune déduction.

2.1.2 Données devant accompagner le paiement

[Article 179, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)

Article 6 du RTDC

Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet.

1. Nom

En ce qui concerne **le nom de la personne qui effectue le paiement**, le nom complet de l'expéditeur doit être inclus dans le champ «expéditeur» du virement bancaire.

2. Objet

En ce qui concerne **l'objet du paiement**, le champ de description du virement bancaire doit inclure les données nécessaires pour permettre d'en déterminer directement l'objet.

En outre, il est recommandé de fournir les coordonnées soit dans le champ «expéditeur», soit dans le champ de description. Cela permet à l'Office de contacter la personne qui effectue le paiement si cela s'avère nécessaire.

L'Office fournit aux utilisateurs un seul **code de transaction de paiement**. Si une partie sélectionne «virement bancaire» comme mode de paiement lorsqu'elle remplit un formulaire de dépôt électronique en ligne dans le User Area, le système fournira un code de transaction de paiement unique à huit chiffres dans l'accusé de réception du dépôt. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année en cours, les cinq chiffres suivants forment un mélange de chiffres et de lettres et le dernier est un numéro de contrôle (par exemple 2139EDH2).

Il est fortement recommandé de placer le code de transaction du paiement dans le champ descriptif du virement bancaire, de préférence au début. Ce champ doit également inclure la nature de la taxe, par exemple le type de procédure sous forme abrégée (voir exemples ci-dessous), et le numéro de demande ou de dossier. À la suite de ces **deux éléments cruciaux**, d'autres informations peuvent être incluses, telles que le nom de la partie ou du représentant (lorsqu'il est différent de la personne effectuant le paiement) et son numéro d'identification auprès de l'Office.

Le fait de remplir correctement les champs «nom» et «description» du virement bancaire permettra à l'Office d'identifier correctement le paiement et de traiter les demandes ou les actes de procédure en temps utile. Étant donné que le nombre de caractères de ces champs est limité, il est recommandé d'utiliser des abréviations dans la mesure du possible et d'éviter l'utilisation excessive d'espaces ou de zéros initiaux dans les nombres.

Les abréviations suivantes (ou une combinaison de celles-ci) sont proposées pour les opérations les plus courantes devant l'Office soumises à une taxe, et peuvent être utilisées, avec le code de transaction du paiement, pour aider à identifier le paiement:

Désignation	Abréviation
Taxe pour le dépôt d'une demande de MUE ou de DMC	MUE, DMC Demande internationale
Taxe pour le dépôt d'une demande internationale	REN
Taxe de renouvellement	OPP
Taxe d'opposition	NULL
Taxe de demande en nullité	R
Recours	INSC
Inscription	CONV
Conversion	IOF
Inspection de dossiers	CA
Compte courant	Identifiant (ID) personnel
Numéro d'identification du titulaire	Identifiant (ID) représentant
Numéro d'identification du représentant	

Par exemple, lors du paiement d'un dépôt de MUE lorsqu'un code de paiement a été fourni (2132EDH2), que le numéro de la demande de MUE apparaît sur le récépissé (184583674) et que le dépôt est effectué par un représentant qui a un identifiant auprès de l'Office (ID 1024891), la description à privilégier serait **«2132EDH2 MUE 184583674 REP ID1024891»**.

Autre exemple, lorsqu'un représentant (ID 1024891) effectue un paiement pour réapprovisionner un compte courant détenu auprès de l'Office (compte no 6361), étant donné qu'il n'y aurait pas de code de transaction de paiement individuel, la description à privilégier serait **«CA6361 REP ID 1024891»**.

Des **informations incorrectes ou insuffisantes** pour l'identification du dossier auquel le paiement est lié peuvent entraîner des retards considérables dans le traitement des demandes ou des actes de procédure.

Lorsque les informations fournies sont **insuffisantes pour permettre à l'Office d'établir l'objet du paiement**, l'Office contactera la personne effectuant le paiement (si elle a fourni ses coordonnées) et fixera un délai dans lequel les informations manquantes devront être fournies, faute de quoi le paiement sera réputé ne pas avoir été effectué et la somme sera remboursée (si l'expéditeur fournit les coordonnées bancaires nécessaires).

Lorsqu'il existe des **informations contradictoires** dans le champ de description identifiant plusieurs fichiers ou procédures, l'Office contactera l'expéditeur (s'il a fourni ses coordonnées) et lui fixera un délai pour qu'il précise à quels dossiers le paiement devrait être lié. En l'absence de précisions, le paiement sera en principe considéré comme effectué pour le fichier identifié en premier lieu dans le champ «Description

du paiement». Par exemple, un paiement de 850 EUR pour une demande de MUE avec deux codes de transaction de paiement (par exemple, «**2132EDH2, 2141KHG1, MUE**») dans le champ de description, chacun concernant un dépôt de MUE différent. Si la partie ne répond pas à la lettre de l'Office, le paiement sera lié à la demande de MUE identifiée en premier lieu, à savoir, dans l'exemple, celui portant le code de transaction du paiement «**2132EDH2**».

2.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

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

[Annexe I A du RMUE](#)

Article 5, paragraphe 2, du RTDC

La plupart des services en ligne peuvent faire l'objet d'un paiement par carte de débit ou de crédit, à condition que le paiement soit effectué pour un service demandé par l'intermédiaire de l'User Area. Toutefois, le paiement par carte de débit ou de crédit n'est pas encore disponible pour toutes les taxes de l'Office. L'outil en ligne adéquat (par exemple, e-filing) indiquera quand une taxe peut être payée par carte de crédit ou de débit. En particulier, les cartes de débit ou de crédit ne peuvent pas être utilisées pour s'acquitter des tarifs visés à l'[article 178, paragraphe 1, du RMUE](#) et à l'article 3 du RTDC, ou pour réapprovisionner un compte courant.

Les paiements par carte de débit ou de crédit permettent à l'EUIPO d'utiliser au mieux ses propres systèmes internes automatiques, de sorte que le traitement du dossier peut commencer plus rapidement.

Les paiements par carte de débit ou de crédit sont immédiats (voir le [point 4.2](#) ci-dessous) et ne sont donc pas autorisés pour procéder à des paiements différés (à effectuer dans un délai d'un mois suivant la date de dépôt).

Les paiements par carte de débit ou de crédit requièrent certaines informations essentielles. Les informations fournies ne seront stockées dans aucune base de données permanente de l'EUIPO. Elles ne seront pas conservées après leur envoi à la banque. Toute copie du formulaire comporte uniquement le type de carte de débit ou de crédit et les quatre derniers chiffres du numéro de la carte. Le numéro de carte complet peut être saisi en toute sécurité, via un serveur sécurisé qui crypte toutes les informations fournies.

2.3 Débit d'un compte courant détenu auprès de l'EUIPO

Décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21 juillet 2021 concernant les modes de paiement des taxes et tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs.

Il est conseillé d'ouvrir un compte courant auprès de l'EUIPO. En effet, pour toutes les demandes soumises à des délais, telles que des oppositions ou des recours, le paiement est réputé avoir été effectué dans le délai prévu même si le document pertinent au titre duquel le paiement a été effectué (un acte d'opposition, par exemple) est déposé le dernier jour du délai, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (voir [4.3 Paiement par compte courant](#) à la page 61) (07/09/2012, [R 2596/2011-3](#), Stair Gates, § 13-14). La date de débit effective du compte courant est généralement ultérieure, mais le paiement sera réputé effectué à la date de réception de la demande d'un acte de procédure par l'Office, ou à toute autre date fixée à la convenance de la partie à la procédure, conformément à l'article 8 de la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21 juillet 2021 concernant les modes de paiement des taxes et tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs.

Peuvent détenir des comptes courants (article 3 de la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021; voir les Directives, [Partie A, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#)):

1. les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'[article 5 du RMUE](#) et à l'article 1, point b), du REDC, peuvent être titulaires de MUE ou de DMC;
2. les personnes qui peuvent agir en tant que représentants, conformément à l'[article 120 du RMUE](#) et à l'article 78 du RDC;
3. des groupements de représentants;
4. les personnes physiques ou morales autorisées par les titulaires de MUE ou de DMC aux fins de l'[article 53, paragraphe 1, du RMUE](#) ou de l'article 13, paragraphe 1, du RDC.

Si la personne qui a déposé la demande ou l'acte de procédure respectif est titulaire d'un compte courant ouvert auprès de l'Office, l'Office débitera automatiquement le compte courant, sauf si une instruction contraire a été donnée dans le cadre de l'affaire en question. Afin d'identifier correctement le compte, l'Office recommande d'indiquer clairement le numéro d'identification EUIPO du titulaire du compte courant détenu auprès de l'Office.

Le système de comptes courants est un système de débit automatique. Par conséquent, une fois le compte identifié, l'Office peut, au fur et à mesure du déroulement des procédures concernées, et pour autant qu'il soit suffisamment approvisionné, débiter le compte courant des taxes et tarifs dus dans le cadre des dites procédures, en attribuant chaque fois une date de paiement sans autres instructions. La seule exception à cette règle intervient lorsque le titulaire d'un compte courant

souhaitant exclure l'utilisation de son compte pour une taxe ou un tarif déterminé en informe l'Office par écrit. Dans ce cas, le titulaire du compte peut toutefois modifier le mode de paiement et revenir au débit de compte courant à tout moment avant l'expiration du délai de paiement.

L'absence d'indication ou l'indication incorrecte du montant de la taxe n'a pas d'effet négatif puisque le compte courant sera automatiquement débité par rapport à l'acte de procédure correspondant pour lequel le paiement est dû.

Si le compte courant est insuffisamment approvisionné, l'Office en informe le titulaire et lui donne la possibilité de réapprovisionner son compte à l'aide de fonds suffisants pour assurer le paiement des taxes concernées et des frais administratifs, qui représentent 20 % du montant total des pénalités de retard. Les frais administratifs ne peuvent, en aucun cas, excéder le montant maximal de 500 EUR ou le montant minimal de 100 EUR.

Si le titulaire alimente le compte, le paiement de la taxe est réputé effectué à la date de réception par l'Office du document pertinent au regard duquel le paiement a été effectué (un acte d'opposition, par exemple). Si le paiement concerne le réapprovisionnement d'un compte courant, il suffit d'indiquer le numéro de compte.

Si le compte courant est réapprovisionné pour couvrir uniquement une partie du montant dû, le débit sera effectué, sans exception, dans l'ordre suivant:

1. les frais administratifs seront d'abord débités; puis
2. s'il existe plusieurs taxes ou tarifs en attente, le débit sera effectué dans l'ordre chronologique selon la date à laquelle les taxes étaient dues, et ce, uniquement si la taxe totale peut être débitée.

Si le compte courant n'est pas réapprovisionné pour couvrir l'ensemble des frais administratifs et des taxes concernées à temps, le paiement sera considéré comme non effectué et tout droit découlant du paiement opportun sera perdu.

L'EUIPO permet aux titulaires d'un compte courant d'accéder aux informations concernant leur compte par une connexion internet sécurisée. Le titulaire du compte peut consulter, sauvegarder ou imprimer les mouvements de son compte ainsi que les débits en attente via le User Area du site web de l'Office.

Le paiement d'une taxe par débit d'un compte courant détenu par un tiers nécessite une autorisation écrite explicite. L'autorisation doit être accordée par le titulaire du compte courant et doit indiquer que le compte peut être débité d'une taxe spécifique. L'autorisation doit parvenir à l'Office avant la date d'échéance du paiement. Le paiement est considéré comme effectif à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

Si le titulaire n'est ni la partie, ni le représentant de celle-ci, l'Office vérifie que l'autorisation a bien été accordée. Si l'autorisation ne figure pas dans les registres, l'Office en informe la partie concernée. Faute de présentation de l'autorisation du titulaire en temps utile, à savoir avant l'échéance du paiement, la demande de cette partie visant à payer la taxe par débit n'est pas prise en considération par l'Office.

Un compte courant peut être ouvert auprès de l'EUIPO soit par l'envoi d'une demande par courrier électronique à fee.information@euipo.europa.eu soit en lançant une e-Action dans le User Area.

Le montant minimum pour ouvrir un compte courant est de 1 000 EUR.

Après l'ouverture d'un compte, l'Office se réserve le droit de clôturer un compte courant par notification écrite au titulaire, en particulier lorsqu'il estime que l'utilisation du compte courant ne correspond pas aux conditions générales figurant dans la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21 juillet 2021 concernant les modes de paiement des taxes et tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs ou s'il est établi que le compte est soumis à un usage abusif. Un usage abusif peut être envisagé dans des situations telles qu'un manque systématique de fonds, un usage abusif répété d'autorisations de tiers ou de comptes multiples, le non-paiement des frais administratifs, ou dans des situations dans lesquelles les actions du titulaire ont entraîné une charge administrative excessive pour l'Office. Pour plus de détails concernant la clôture, référez-vous à l'article 13 de la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21 juillet 2021 concernant les modes de paiement des taxes et tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs.

3 Date d'exigibilité

[Article 178, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article 4 du RTDC

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date d'exigibilité.

Lorsqu'un délai est imparti pour acquitter un paiement, celui-ci doit être effectué avant l'expiration de ce délai.

Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans les règlements sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à la taxe ou au tarif, par exemple une demande d'inscription.

4 Date à laquelle le paiement est réputé effectué

[Article 180, paragraphes 1 et 3, du RMUE](#)

Article 7 du RTDC

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

La date à laquelle le paiement est réputé effectué dépend du mode de paiement choisi.

4.1 Paiement par virement bancaire

Lorsque le paiement est effectué par virement ou versement sur un compte bancaire de l'Office, la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle à laquelle le montant est porté au crédit du compte bancaire de l'Office.

4.1.1 Paiement tardif avec ou sans surtaxe

Tout paiement reçu par l'Office après l'expiration du délai est considéré comme effectué dans les délais si l'Office reçoit la preuve que la personne qui a effectué le paiement: a) a donné un ordre de virement en bonne et due forme à un établissement bancaire, et durant la période prévue pour le règlement, et b) a payé une surtaxe égale à dix pour cent du montant total dû (mais plafonnée à 200 EUR). Ces deux conditions doivent être respectées, conformément à l'arrêt du 12/05/2011, [T-488/09](#), Redtube, EU:T:2011:211, § 38, et à la décision du 10/10/2006, [R 0203/2005-1](#), BLUE CROSS MEDICARE / BLUE CROSS.

Cette règle ne s'applique pas au paiement tardif de la surtaxe. Si la surtaxe n'est pas acquittée dans le délai imparti, le paiement est considéré comme tardif dans sa totalité et il ne peut y être remédié par le paiement d'une «surtaxe sur la surtaxe» [07/09/2012, [R 1774/2011-1](#), LAGUIOLE (fig.), § 12-15].

Cette surtaxe n'est cependant pas due si la personne apporte la preuve que la procédure de paiement a été lancée plus de dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement après l'expiration du délai à fournir la preuve, dans un délai qu'il détermine, que l'une des conditions précédentes a été remplie.

Pour plus d'informations sur les conséquences d'un paiement tardif dans le cadre de procédures particulières, voir les parties concernées des Directives. À titre d'exemple, [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#), traitent des conséquences du paiement tardif de la taxe pour le dépôt d'une demande, tandis que [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#), traitent des conséquences du paiement tardif de la taxe d'opposition.

4.1.2 Preuves du paiement et de la date de paiement

[Article 180, paragraphe 4, du RMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

Article 63 du RDC

Article 81, paragraphe 2, du REDC

Article 7, paragraphe 4, du RTDC

La preuve du paiement peut être apportée par tout moyen tel que:

- un ordre de virement bancaire (un ordre SWIFT par exemple) portant les cachets et la date de réception de la banque concernée;
- un ordre de paiement en ligne envoyé par l'internet ou une copie d'un ordre de virement électronique, pour autant qu'il contienne des informations concernant la date du virement, la banque à laquelle le virement a été envoyé et une mention telle que «virement effectué».

En outre, les preuves suivantes peuvent être apportées:

- accusé de réception des instructions de paiement de la banque;
- lettres de la banque auprès de laquelle le paiement a été effectué, attestant la date à laquelle l'ordre de virement a été donné ou le paiement effectué, et indiquant la procédure pour laquelle le paiement a été effectué;
- déclarations écrites de la partie ou de son représentant, faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent conformément à la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

Ces preuves supplémentaires ne sont considérées comme suffisantes que si elles s'appuient sur les preuves initiales.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Si les preuves ne sont pas concluantes, l'Office demandera à la partie concernée de produire de nouveaux éléments de preuve.

Si aucune preuve n'est apportée, la procédure pour laquelle le paiement a été effectué est réputée ne pas avoir été engagée.

En cas de preuves insuffisantes, ou si le donneur d'ordre ne donne pas suite à la demande de l'Office de fournir les informations manquantes, celui-ci considère que le délai de règlement n'a pas été respecté.

L'Office peut également inviter la personne à payer la surtaxe dans le même délai. Si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

La taxe, les tarifs ou une partie de ceux-ci qui ont été versés sont remboursés, car le paiement devient nul et non avenu.

Les documents peuvent être déposés dans toutes les langues officielles de l'UE. Lorsque les documents sont rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans une langue de l'Office.

4.2 Paiement par carte de débit ou de crédit

Articles 16 et 17 de la [décision n° EX-21-5](#) du Directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 de l'Office relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs

Le paiement par carte de crédit ou de débit est réputé effectué à la date à laquelle le dépôt ou la demande connexe a été effectué(e) avec succès via le *User Area* et lorsque l'argent arrive sur le compte de l'Office à la suite de la transaction effectuée par carte de crédit ou de débit et lorsqu'il n'est pas retiré à une date ultérieure. Si, lorsque l'Office tente de débiter la carte de crédit ou de débit, la transaction, pour une raison quelconque, échoue, le paiement est réputé ne pas avoir été effectué. Cette règle est applicable dans tous les cas où la transaction échoue.

4.3 Paiement par compte courant

Article 8 de la [décision n° EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs

Lorsque le paiement est effectué par le débit d'un compte courant détenu auprès de l'Office, la [décision n° EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs prévoit que la date à laquelle le paiement est réputé effectué est celle qui convient le mieux à la partie à la procédure. Par exemple, en ce qui concerne la taxe de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, les taxes sont débitées du compte le jour de la réception de la demande. Toutefois, le titulaire du compte peut donner instruction à l'Office de débiter son compte le dernier jour du délai d'un mois imparti pour effectuer le paiement. De même, lors du renouvellement, les taxes de renouvellement (y compris les taxes de classe) sont débitées le jour de la réception de la demande, sauf si le titulaire du compte demande que le paiement se déroule autrement.

Lorsqu'une partie retire l'acte de procédure le jour même où celui-ci a été déposé, ou avant l'expiration du délai de paiement, la taxe éventuellement due ne sera pas débitée du compte courant. Voir les paragraphes [5.1](#) et [5.6](#) ci-dessous, sur les conditions particulières de remboursement des taxes pour le dépôt et le renouvellement d'une demande lorsque le paiement est effectué par débit d'un compte courant, et les [Directives, Partie A, Section 1, Moyens de communication, paragraphe 3.1.6, Retrait de demandes déposées](#)).

5 Remboursement de taxes

[Article 108](#), [article 179, paragraphe 3](#), et [article 181 du RMUE](#)

Article 6, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, du RTDC

Article 30, paragraphe 2, du REDC

Le remboursement de taxes est explicitement prévu dans les règlements. Les remboursements sont effectués au moyen de virements bancaires ou sur des comptes courants détenus auprès de l'EUIPO, même lorsque les taxes ont été acquittées par carte de débit ou de crédit.

En règle générale, si une déclaration soumise au paiement d'une taxe a été retirée au plus tard à la date à laquelle le paiement est réputé effectué, la taxe sera remboursée.

Lorsqu'une taxe doit être remboursée, le remboursement sera effectué directement à la partie concernée ou au représentant figurant au dossier (si un représentant est nommé) au moment du remboursement. Le remboursement ne sera pas effectué au bénéficiaire initial si celui-ci ne figure plus au dossier.

5.1 Remboursement des taxes pour le dépôt d'une demande

[Article 32](#) et [article 49, paragraphe 1, du RMUE](#)

Articles 10, 13 et 22 du REDC

En cas de retrait d'une demande de MUE, les taxes ne sont remboursées que si une déclaration de retrait parvient à l'Office:

- en cas de paiement par **virement bancaire**, avant la date à laquelle le montant du virement est crédité sur le compte bancaire de l'Office ou au plus tard le même jour;
- en cas de paiement par **carte** de débit ou **de crédit**, le jour du dépôt de la demande contenant les instructions/informations concernant la carte de débit ou de crédit;
- en cas de paiement via un **compte courant** et lorsque le titulaire a explicitement demandé que la taxe de dépôt de la demande soit débitée le dernier jour du délai de 1 mois imparti pour effectuer le paiement ou, si un ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant au cours de ce mois a été donné ultérieurement, avant ou au plus tard le jour même où le paiement est venu à échéance.

En cas de remboursement de la taxe de base pour le dépôt d'une demande, toute taxe payée pour une classe additionnelle sera également remboursée.

Dans tous les cas exposés ci-dessus, une date de dépôt ne sera pas attribué à la demande de MUE.

L'Office ne remboursera les seules taxes par classe additionnelle que dans le cas où elles constituent un trop-perçu par rapport aux classes indiquées par le demandeur

dans la demande de MUE, et où ce paiement n'a pas été demandé par l'Office, ou dans le cas où l'Office constate, après avoir examiné la classification, l'inclusion de classes additionnelles qui n'étaient pas nécessaires pour couvrir les produits et services inclus dans la demande initiale.

En ce qui concerne les **dessins ou modèles**, si un retrait est reçu avant l'attribution d'une date de dépôt, les taxes éventuellement acquittées sont remboursées. En revanche, les taxes ne seront en aucun cas remboursées si le dessin ou modèle demandé a été enregistré.

5.2 Remboursement de la taxe d'opposition

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

Lorsqu'une opposition est réputée non introduite (au motif qu'elle a été déposée après l'expiration du délai de trois mois), ou que la taxe d'opposition n'a pas été acquittée entièrement, ou a été payée après l'expiration du délai prévu pour former opposition, ou si l'Office refuse la protection de la marque *ex officio* conformément à l'[article 45, paragraphe 3, du RMUE](#), l'Office doit rembourser la taxe (voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 6.4, Remboursement de la taxe d'opposition](#)).

5.3 Remboursement de la taxe pour une demande en déchéance ou une demande en nullité

[Article 15, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Lorsqu'une demande en déchéance ou qu'une demande en nullité est réputée non introduite au motif que la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé par l'Office, l'Office est tenu de rembourser la taxe, y compris la surtaxe (voir les [Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, paragraphe 2.3, Paiement](#)).

5.4 Remboursement des taxes de marques internationales

Décision n° [ADM-11-98](#) du président de l'Office relative à la régularisation de certains remboursements de taxes

Pour obtenir des informations sur les différents cas dans lesquels un remboursement peut s'appliquer dans les procédures relatives à des demandes et à des enregistrements internationaux où l'EUIPO est l'office d'origine ou l'office désigné, voir les Directives, [Partie M, Marques internationales](#).

5.5 Remboursement des taxes de recours

[Article 33 du RDMUE](#)

Article 35, paragraphe 3, et article 37 du REDC

Les dispositions concernant le remboursement des taxes de recours sont prévues à l'[article 33, du RDMUE](#), à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 37 du REDC.

5.6 Remboursement des taxes de renouvellement

[Article 53, paragraphe 8, du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 7, du REDC

Les taxes acquittées **avant** le début de la première période de renouvellement de six mois ne sont pas prises en compte et sont remboursées.

Si les taxes ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé (c'est-à-dire si la taxe n'a été acquittée qu'après l'expiration du délai supplémentaire, ou si la taxe acquittée est inférieure au montant de la taxe de base et de la surtaxe pour paiement tardif/retard de présentation de la demande de renouvellement, ou s'il n'a pas été remédié à certaines autres irrégularités), elles sont remboursées.

Lorsque le titulaire a déposé une demande de renouvellement d'une MUE puis retire en tout ou en partie (au regard de certaines classes) sa demande de renouvellement, la taxe de renouvellement ne sera remboursée que dans les cas suivants:

- si, dans le cas d'un paiement par **virement bancaire**, l'Office a reçu la demande de retrait avant ou au plus tard le même jour que la réception du montant sur le compte bancaire de l'Office;
- si, dans le cas d'un paiement par **carte de débit ou de crédit**, l'Office a reçu la demande de retrait avant la réception ou le jour même de la réception du paiement par carte de débit ou de crédit;
- si, en cas de débit d'un **compte courant**, le titulaire a demandé de manière explicite à ce que la taxe soit débitée le dernier jour du délai de six mois prévu pour le paiement et l'Office a reçu la demande de retrait dans le délai de six mois prévu pour le renouvellement, ou si l'ordre écrit de débiter immédiatement le compte courant a été donné ultérieurement, avant ou au plus tard le jour même où le paiement est venu à échéance.

Pour de plus amples informations, voir [les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 4, Renouvellement](#).

5.7 Remboursement de montants minimes

[Article 181 du RMUE](#)

Article 9, paragraphe 1, du RTDC

Article 18 de la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs

Une taxe n'est considérée comme acquittée qu'après paiement de sa totalité. Dans le cas contraire, la partie du montant déjà versé est remboursée après expiration du délai imparti pour le paiement, puisque dans ce cas la taxe n'a pas d'objet.

Toutefois, dans la mesure du possible, l'Office peut inviter la personne à compléter son paiement dans la limite du temps encore disponible.

Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution. Les montants minimes sont fixés à 15 EUR par la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021 relative aux modes de paiement des taxes et des tarifs et déterminant le montant minime des taxes et des tarifs.

6 Réduction de taxe pour le dépôt d'une demande de MUE par voie électronique

[Annexe I A, paragraphe 2, du RMUE](#)

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique

Conformément à l'[annexe I A, paragraphe 2, du RMUE](#), la taxe de base pour le dépôt d'une demande de marque individuelle peut faire l'objet d'une réduction si la demande a été déposée par voie électronique. Les règles et la procédure applicables pour ce type de dépôt (électronique) sont disponibles dans la décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique, conjointement avec les [Conditions d'utilisation du User Area](#) telles que prévues par cette décision.

Pour que la demande de MUE déposée soit considérée comme ayant été déposée par voie électronique au sens de l'[annexe I A, paragraphe 2, du RMUE](#), le demandeur doit saisir tous les produits ou services visés par la demande directement dans l'outil de l'Office. En conséquence, le demandeur ne doit pas inclure les produits et/ou services dans un document annexé ni les soumettre par un quelconque autre moyen de communication. Si les produits et/ou services sont annexés dans un document

ou envoyés à l'Office par tout autre moyen de communication, la demande ne sera pas considérée comme ayant été déposée par voie électronique et pourrait ne pas bénéficier de la réduction de taxe correspondante.

7 Décisions fixant le montant des frais

[Article 109 du RMUE](#)

[Article 1, point k\)](#), articles [18](#) et [27](#) du REMUE

7.1 Détermination des frais

La décision fixant le montant des frais comprend le paiement forfaitaire prévu à l'[article 27 du REMUE](#) pour la représentation professionnelle et les frais (voir ci-dessus) exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, qu'ils aient été effectivement exposés ou non. Conformément à l'[article 109, paragraphe 7, du RMUE](#), la détermination des frais peut être révisée dans le cadre de procédures spécifiques.

7.2 Exécution des décisions fixant le montant des frais

[Article 110 du RMUE](#)

Les procédures d'exécution forcée ne relèvent pas de la compétence de l'Office. Celles-ci doivent être engagées par les autorités nationales compétentes.

7.2.1 Conditions

La partie ayant obtenu gain de cause peut exécuter la décision fixant le montant des frais, pour autant que:

- la décision comporte une décision fixant le montant des frais en sa faveur;
- la décision soit devenue définitive;
- la décision soit revêtue de la formule exécutoire de l'autorité nationale compétente.

7.2.2 Autorité nationale

Chaque État membre désigne une autorité nationale unique chargée de vérifier l'authenticité de la décision et d'apposer la formule exécutoire aux décisions de l'Office fixant le montant des frais. L'État membre communique ses coordonnées à l'Office, à la Cour de justice, ainsi qu'à la Commission ([article 110, paragraphe 2, du RMUE](#)).

L'Office publie ces désignations au Journal officiel de l'EUIPO.

7.2.3 Questions de procédure

1. La partie intéressée doit demander à l'autorité nationale compétente d'apposer la formule exécutoire à la décision. Pour l'instant, les conditions régissant la langue de la requête, la traduction des parties pertinentes de la décision, les taxes et la nécessité de faire appel à un représentant, dépendent de la pratique de chacun des États membres et ne sont pas harmonisées. Aussi sont-elles déterminées au cas par cas.

L'autorité compétente appose la formule exécutoire à la décision sans autre formalité que celle de la vérification de l'authenticité de la décision. En ce qui concerne les décisions erronées relatives aux frais ou à la fixation des frais, voir [paragraphe 7.3](#) ci-dessous.

2. Après l'accomplissement de ces formalités, la partie concernée peut poursuivre l'exécution forcée. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu ([article 110, paragraphe 2, du RMUE](#)). L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné ([article 110, paragraphe 4, du RMUE](#)).

7.3 Répartition des frais

Dans les procédures inter partes, la division d'opposition, la division d'annulation ou les chambres de recours décident, si nécessaire, de la répartition des frais. Ces frais comprennent notamment les frais des mandataires agréés (le cas échéant), ainsi que les taxes correspondantes. Pour plus d'informations concernant la répartition des frais dans la procédure d'opposition, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 6.5, Décision sur la répartition des frais](#). En ce qui concerne la procédure d'annulation, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3.4, Décision sur la répartition des frais](#). Lorsque la décision comporte des erreurs manifestes relatives aux frais, les parties peuvent demander une rectification d'erreur ([article 102, paragraphe 1, du REMUE](#)) ou une révocation ([article 103 du RMUE](#)), selon les circonstances (voir les Directives, [Partie A, Section 6, Révocation de décisions, Suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs](#)).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 4

Langue de la procédure

Table des matières

1 Introduction.....	70
2 Du dépôt de la demande à l'enregistrement (à l'exception de l'opposition).....	70
3 Opposition, déchéance et nullité et annulation.....	71
4 Nullité des dessins ou modèles.....	72
5 Autres requêtes.....	73
5.1 Avant enregistrement (à l'exception de l'opposition).....	73
5.2 Après l'enregistrement (à l'exception de la déchéance, de la nullité et de la nullité des dessins ou modèles).....	74
6 Caractère immuable des règles linguistiques.....	74
7 Traductions et attestations relatives aux traductions.....	75
8 Non-conformité au régime linguistique.....	75

1 Introduction

[Article 146 du RMUE](#)

Articles [25](#) et [26](#) du REMUE

[Article 24 du REMUE](#)

Article 98 RDC

Articles 80, 81 et 83 REDC

Les langues de l'Office sont au nombre de cinq, à savoir l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Les demandes de marque de l'Union européenne (MUE) ou de dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) peuvent toutefois être déposées dans n'importe quelle langue officielle de l'UE. Le RMUE et le RDC fixent les règles de détermination et d'utilisation de la langue de procédure. Ces règles peuvent varier d'une procédure à l'autre, en particulier selon qu'il s'agit d'une procédure *ex parte* ou d'une procédure *inter partes*.

La présente section traite exclusivement des dispositions horizontales communes à toutes les procédures. Les exceptions liées à certains types de procédures sont traitées dans les sections correspondantes des Directives.

En vertu de l'[article 146, paragraphe 6, du RMUE](#) et de l'article 80, point c), du REDC, lorsqu'une demande est déposée au moyen d'un formulaire fourni par l'Office au sens de l'[article 65 du RDMUE](#) et de l'article 68 du REDC, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

2 Du dépôt de la demande à l'enregistrement (à l'exception de l'opposition)

[Article 146 du RMUE](#)

Article 98 RDC

Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne et de dessins ou modèles communautaires peuvent être déposées dans n'importe quelle langue officielle de l'UE (première langue). La langue de la procédure sera la langue utilisée pour le dépôt de la demande.

Une deuxième langue doit être indiquée parmi les cinq langues de l'Office.

La deuxième langue sert de langue potentielle pour les éventuelles procédures d'opposition et les procédures d'annulation ou de nullité ainsi que pour les procédures de nullité des dessins ou modèles. La deuxième langue doit être différente de la

langue sélectionnée comme première langue. Le choix de la première et de la deuxième langue ne peut pas être modifié une fois la demande déposée.

Si la langue sélectionnée comme première langue par le demandeur est l'une des cinq langues de l'Office, elle est utilisée comme langue de correspondance.

Ce régime linguistique s'applique tout au long de la procédure de demande et d'examen jusqu'à l'enregistrement, hormis en ce qui concerne les oppositions et les requêtes accessoires (voir les points ci-dessous).

Pour de plus amples informations sur le régime linguistique et les traductions pour l'examen des MUE, y compris la possibilité de changer la langue de correspondance, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 6](#).

3 Opposition, déchéance et nullité et annulation

[Article 146, paragraphes 5, 7 et 8, du RMUE](#)

[Article 3 du RDMUE](#)

Un acte d'opposition ou une demande en déchéance ou en nullité peut être déposé(e):

- dans la première ou la deuxième langue de la demande de marque de l'Union européenne, à la convenance de l'opposant/du demandeur en déchéance ou en nullité, si la première langue est l'une des cinq langues de l'Office;
- dans la deuxième langue, si la première langue n'est pas une langue de l'Office.

Cette langue devient la langue de la procédure d'opposition ou de la procédure en déchéance ou en nullité, sauf si les parties conviennent d'une autre langue (parmi les langues officielles de l'UE).

Un acte d'opposition ou une demande en déchéance ou en nullité peut également être déposé(e) dans l'une des autres langues de l'Office, à condition que, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou de la date de dépôt de la demande en déchéance ou en nullité, l'opposant/le demandeur en déchéance ou en nullité produise une traduction dans une des langues dont l'utilisation est autorisée comme langue de procédure.

Pour de plus amples informations sur le régime linguistique et les traductions des pièces justificatives dans les procédures d'opposition, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédures d'opposition, points 2.3 et 4.3](#), et pour les procédures d'annulation, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Questions de procédures, points 2.4 et 3.3](#).

4 Nullité des dessins ou modèles

Article 98, paragraphes 4 et 5, du RDC

Article 29 et article 30, paragraphe 1, du REDC

Une demande en nullité peut être déposée:

- dans la première langue du dessin ou modèle communautaire enregistré si la première langue est l'une des cinq langues de l'Office;
- dans la deuxième langue si la première langue n'est pas une langue de l'Office.

Cette langue devient la langue de la procédure pour la procédure en nullité.

Les parties à la procédure en nullité peuvent convenir d'une langue de procédure différente à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne. Les informations relatives à l'accord doivent parvenir à l'Office dans un délai de 2 mois suivant l'envoi de la communication officielle après la réalisation de l'examen de recevabilité au sens de l'article 31, paragraphe 1, du REDC.

Si la demande en nullité n'a pas été déposée dans cette langue, le demandeur doit, de sa propre initiative, produire une traduction de la demande dans cette langue dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'Office a été informé de l'accord. Si ces conditions légales ne sont pas remplies, la langue de la procédure ne peut pas être modifiée.

Lorsque la demande n'est pas déposée dans la langue de la procédure, la division d'annulation en informe le demandeur et lui demande de produire une traduction dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la notification. Si le demandeur ne satisfait pas à la demande, la demande est rejetée comme irrecevable.

Pour le régime linguistique applicable aux documents justificatifs déposés dans des procédures en nullité, voir les Directives sur l'examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, point 3.10.2.

5 Autres requêtes

5.1 Avant enregistrement (à l'exception de l'opposition)

[Article 146, paragraphe 6, du REMUE](#)

[Article 65 du RDMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

Article 68, article 80, points a) et c), et article 81 du REDC

Sauf disposition contraire, durant la période qui s'écoule entre le dépôt et l'enregistrement, toute requête, demande ou déclaration ne portant pas sur l'examen de la demande proprement dite, mais donnant lieu à une procédure accessoire (p. ex. limitation de la liste de produits ou services, inspection publique, enregistrement d'un transfert ou d'une licence, requête en transformation, déclaration de division d'une MUE ou d'un DMC), peut être soumise dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE ou de DMC respective, à la convenance du demandeur ou du tiers. La langue choisie devient alors la langue de procédure pour ces procédures accessoires. Ce régime linguistique est applicable que la première langue soit, ou non, une langue de l'Office.

Par exemple, lorsque la première langue de la demande de MUE est le bulgare et que la deuxième langue est l'allemand, une demande de transfert de propriété de la demande de MUE peut être déposée en bulgare ou en allemand.

Les pièces justificatives (si nécessaire) peuvent être présentées dans l'une quelconque des langues officielles de l'UE. Toutefois, lorsque la langue de ces documents n'est pas la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou dans toute langue de l'Office (uniquement pour les procédures relatives aux DMC).

Pour plus d'informations sur le régime linguistique et les traductions concernant les opérations d'enregistrement, veuillez consulter les sections respectives [des Directives dans la Partie E, Inscriptions au registre](#).

5.2 Après l'enregistrement (à l'exception de la déchéance, de la nullité et de la nullité des dessins ou modèles)

[Article 146, paragraphe 6, du REMUE](#)

[Article 65 du RDMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

Article 68 et article 80, points b) et c), et article 81 du REDC

Toute requête, demande, ou déclaration présentée après l'enregistrement de la MUE ou du DMC, doit être soumise dans l'une des cinq langues de l'Office.

En outre, les demandes post-enregistrement concernant une même MUE ou un même DMC enregistré ne doivent pas nécessairement être présentées dans la même langue. Par exemple, le titulaire d'une marque de l'Union européenne peut, après l'enregistrement de cette dernière, déposer une demande d'enregistrement de licence en anglais et, quelques semaines plus tard, une demande de renouvellement en italien et/ou une demande de transfert de propriété en français. La seule condition à remplir est que les demandes soient déposées dans l'une des cinq langues de l'Office.

Les pièces justificatives (si nécessaire) peuvent être présentées dans l'une quelconque des langues officielles de l'UE. Toutefois, lorsque la langue de ces documents n'est pas la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou dans toute langue de l'Office (uniquement pour les procédures relatives aux DMC).

Pour plus d'informations sur le régime linguistique et les traductions concernant les opérations d'enregistrement, veuillez consulter les sections respectives [des Directives dans la Partie E, Inscriptions au registre](#).

6 Caractère immuable des règles linguistiques

Les règlements permettent certains choix parmi les langues disponibles au cours de la procédure (voir ci-dessus) et autorisent, dans certains délais, le choix d'une autre langue pour les procédures d'opposition, les procédures en déchéance ou en nullité et les procédures en nullité de dessins ou modèles. Toutefois, hormis ces exceptions, les règles linguistiques sont immuables. La première et la deuxième langue ne peuvent, en particulier, être modifiées en cours de procédure.

7 Traductions et attestations relatives aux traductions

[Article 146, paragraphe 10, du RMUE](#)

Articles [24 à 26](#) du REMUE

Article 83 du REDC

La règle générale est la suivante: lorsque la traduction d'un document est exigée, elle doit parvenir à l'Office dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Ce principe est d'application sauf dérogation expresse prévue dans les règlements.

La traduction doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. La partie peut indiquer que seules certaines parties du document sont pertinentes et limiter la traduction à ces parties. Cependant, la partie n'est pas libre de considérer comme dénuée de pertinence aucune des parties requises par les règlements (à titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de prouver l'existence de l'enregistrement d'une marque antérieure dans une procédure d'opposition).

Faute de preuves ou d'indications contraires, l'Office part du principe qu'une traduction correspond au texte original concerné. En cas de doute, l'Office peut exiger le dépôt, dans un délai précis, d'un certificat attestant que la traduction correspond au texte original. Si le certificat demandé n'est pas présenté, le document pour lequel la traduction correspondante devait être présentée est réputé ne pas avoir été reçu par l'Office.

8 Non-conformité au régime linguistique

Si le régime linguistique n'est pas respecté, l'Office envoie un courrier d'irrégularité, sauf disposition contraire prévue par les règlements. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande ou la requête est rejetée.

Pour de plus amples informations sur le régime linguistique de procédures spécifiques, les parties correspondantes des Directives peuvent être consultées.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 5 Parties à

la procédure et représentation
professionnelle

Table des matières

1 Introduction – Parties à la procédure et principe de représentation.....	79
2 Parties à la procédure devant l'Office.....	80
3 Identification des parties à la procédure.....	81
3.1 Nom.....	82
3.1.1 Personnes physiques.....	82
3.1.2 Personnes morales.....	83
3.2 Adresse.....	83
3.2.1 Adresse légale.....	84
3.2.2 Élection de domicile.....	84
3.3 Autres coordonnées.....	84
4 Représentants: Qui peut représenter des tiers?.....	85
4.1 Numéros d'identification et base de données.....	86
4.2 Représentation par des avocats.....	87
4.2.1 Terme «avocat».....	87
4.2.2 Qualification.....	87
4.2.3 Nationalité et domicile professionnel.....	87
4.2.4 Habilitation à agir en matière de marques ou de dessins et modèles.....	88
4.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office.....	89
4.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale.....	90
4.3.1.1 Première alternative - Qualifications professionnelles spéciales.....	91
4.3.1.2 Deuxième alternative – Expérience de cinq ans.....	91
4.3.1.3 Troisième alternative – Reconnaissance par un État membre de l'EEE.....	91
4.3.2 Nationalité et domicile professionnel.....	91
4.3.3 Attestation.....	92
4.3.4 Dérogations.....	92
4.3.5 Procédure d'inscription sur la liste.....	94
4.3.6 Modification de la liste des mandataires agréés.....	95
4.3.6.1 Radiation.....	95
4.3.6.2 Suspension de l'inscription sur la liste.....	96
4.3.7 Réinscription sur la liste des mandataires agréés.....	96
4.4 Représentation par un employé.....	96
4.4.1 Considérations générales.....	97
4.4.2 Emploi indirect.....	98

4.5 Représentation légale et signature.....	100
5 Désignation d'un mandataire agréé.....	101
5.1 Conditions dans lesquelles la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire.....	101
5.1.1 Domicile, siège ou établissement industriel ou commercial effectif et sérieux...	101
5.1.2 La notion de «dans l'EEE».....	101
5.2 Conséquences du non-respect de l'obligation de désigner un représentant professionnel.....	102
5.2.1 Procédure d'enregistrement.....	102
5.2.2 Procédure d'opposition.....	103
5.2.3 Procédure d'annulation.....	103
5.3 Désignation d'un représentant lorsque celle-ci n'est pas obligatoire.....	104
5.4 Désignation ou remplacement d'un représentant.....	104
5.4.1 Désignation ou remplacement explicite.....	104
5.4.2 Désignation implicite.....	105
5.4.3 Groupements de représentants.....	106
6 Communication avec les parties et les représentants.....	107
7 Pouvoirs.....	108
7.1 Pouvoirs individuels.....	109
7.2 Pouvoirs généraux.....	109
7.3 Conséquences du non-dépôt d'un pouvoir demandé expressément par l'Office.....	110
8 Retrait d'un représentant ou d'un pouvoir.....	110
8.1 Action engagée par la personne représentée.....	110
8.2 Démission du représentant.....	110
9 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant.....	111
9.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée.....	111
9.2 Décès ou incapacité juridique du représentant.....	111
10 Changement de nom et d'adresse.....	112
11 Rectification du nom ou de l'adresse.....	113
Annexe 1.....	115
Annexe 2.....	143

1 Introduction – Parties à la procédure et principe de représentation

Articles [3](#), [5](#), [119](#) et [120](#) du RMUE

[Article 7, paragraphe b\), du REMUE](#)

Articles 14, 52, 77 et 78 du RDC

Article 62 du REDC

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque de l'Union européenne (MUE) et, en général, être partie à la procédure devant l'Office. Les seules exceptions sont certaines limitations de la propriété des marques collectives et de certification (voir les [Directives, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, chapitres 15 et 16](#), sur les marques collectives et de certification, respectivement).

En principe, le droit à un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC) appartient au créateur ou à son ayant droit. Toutefois, une personne morale peut également être titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et être partie à la procédure devant l'Office.

Sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques, et d'ester en justice.

Les personnes ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE), qui regroupe l'Union européenne (UE), l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, ne sont pas tenues d'être représentées dans les procédures devant l'Office, que ce soit dans des affaires de marques ou de dessins ou modèles (voir [point 5.1.1](#) ci-dessous).

Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile ou les personnes morales qui n'ont ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE doivent être représentées par un représentant établi dans l'EEE, sauf si la désignation d'un représentant n'est pas obligatoire (voir [point 5.1](#) ci-dessous sur les exceptions à la règle générale). Voir le [point 5.2.1](#) ci-dessous sur les conséquences de la non-désignation d'un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois la demande de MUE déposée.

Les représentants au sens des articles [119](#) et [120](#) du RMUE doivent avoir un domicile professionnel ou le lieu de leur emploi dans l'EEE.

En ce qui concerne les procédures relatives aux dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC), en vertu des articles 77 et 78 du RDC, le territoire à prendre en considération pour déterminer l'obligation d'être représenté et le lieu où les représentants doivent être établis au sens de l'article 78 du RDC est celui de

l'Union européenne. Toutefois, à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T-527/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Office considère l'EEE comme le territoire à prendre en considération, de sorte que les considérations qui s'appliquaient précédemment à l'EEE en matière de marques s'appliquent maintenant également aux dessins et modèles.

En principe, les représentants devant l'Office ne doivent pas déposer de pouvoir, sauf si l'Office le demande expressément ou si, dans des procédures *inter partes*, l'autre partie en fait la demande expresse.

Lorsqu'un représentant a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui.

La première partie de cette section ([points 2 et 3](#)) traite de l'identification de toutes les parties à la procédure devant l'Office.

La deuxième partie de cette section ([point 4](#)) définit les différents types de représentants.

La troisième partie de cette section ([points 5 à 9](#)) traite de la désignation des représentants ou du défaut d'y procéder, ainsi que de l'autorisation des représentants.

La dernière partie de cette section ([points 10 et 11](#)) traite des modifications et corrections apportées aux noms et adresses des parties au stade de l'enregistrement préalable. Pour de plus amples informations sur les modifications apportées aux enregistrements, veuillez consulter les [Directives, Partie E, Section 1, Modifications d'un enregistrement](#) et les [Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, point 11](#).

2 Parties à la procédure devant l'Office

[Article 112, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 7 de la décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence, modifiée par la décision n° [EX-23-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 4 avril 2023.

La présente section des directives traite des dispositions générales relatives aux parties à la procédure. Pour plus d'informations sur les droits des parties dans les différentes procédures devant l'Office, veuillez consulter les règles énoncées dans les sections pertinentes des présentes directives. Par exemple, pour de plus amples informations sur:

- les personnes habilitées à posséder des marques collectives et des marques de certification de l'Union européenne, voir les [Directives, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne, point 2](#), et [Directives, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne, point 4](#);

- aspects spécifiques des personnes habilitées à former opposition, voir les [Directives, Partie C, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.6](#);
- aspects spécifiques des personnes habilitées à déposer une demande en annulation, voir les [Directives, Partie D, Section 1, Questions de procédures, point 2.1](#);
- aspects spécifiques des personnes habilitées à déposer une demande internationale fondée sur une MUE (l'EUIPO en tant qu'office d'origine), voir les [Directives, Partie M, Marques internationales, point 2.1.3.1](#);
- aspects spécifiques des personnes habilitées à déposer une demande en nullité d'un DMC, voir les [Directives, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, point 3.5](#);

Toutes les personnes qui s'identifient en tant que parties à une procédure devant l'Office sont inscrites dans la base de données de l'Office et se voient attribuer un numéro d'identification. Le numéro d'identification peut être consulté dans [l'outil eSearch plus de l'Office](#), disponible sur le site web de l'Office.

L'Office encourage les parties à toujours utiliser leur numéro d'identification pour importer les renseignements existants au lieu d'insérer manuellement l'adresse et/ou d'autres coordonnées sur tout formulaire ou dans toute communication à l'Office, car cela entraîne moins d'erreurs. Cependant, le numéro d'identification ne peut pas remplacer le nom de la partie si celui-ci doit figurer sur un/une quelconque formulaire/communication.

3 Identification des parties à la procédure

[Article 3 du RMUE](#)

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

Article 1, paragraphe 1, point b), du REDC

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence, modifiée par la décision n° [EX-23-3](#) du directeur exécutif du 4 avril 2023.

Les demandeurs de MUE et de DMC sont identifiés conformément aux critères énoncés respectivement à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#) et à l'article 1, paragraphe 1, point b), du REDC. Ces critères s'appliquent, mutatis mutandis, à toutes les parties à une procédure devant l'Office (par exemple, opposants, demandeurs en déchéance ou en nullité, demandeurs d'enregistrement d'un transfert).

Les informations requises pour identifier une partie sont les suivantes:

- nom;
- adresse;

- le pays du domicile s'il s'agit d'une personne physique, ou le pays dans lequel elle a son domicile, son siège ou un établissement s'il s'agit d'une entité juridique.

Dans une demande de DMC, les personnes physiques doivent également indiquer leur nationalité.

Si un numéro d'identification a été attribué antérieurement par l'Office à la partie à la procédure, il suffit d'indiquer ce numéro et le nom de la partie.

Lorsqu'il y a plusieurs parties à la procédure, les mêmes exigences d'identification sont requises pour chacune d'elles.

Toutes les données identifiées dans les points suivants, à savoir [3.1 Nom](#), [3.2 Adresse](#) et [3.3 Autres coordonnées](#), seront conservées dans la base de données pour une durée illimitée (conformément à l'[article 112, paragraphe 5, du RMUE](#) et à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la décision n° [EX-21-4](#)). Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dans les 18 mois suivant l'expiration de la MUE, du DMC ou de la marque internationale désignant l'UE, ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante.

Lorsque le nom et l'adresse légale d'une partie, ou de son mandataire agréé, sont inscrits au registre des MUE ou des DMC, ils sont conservés pour une durée indéterminée (conformément à l'[article 111, paragraphe 9, du RMUE](#), à l'article 69 du REDC et à l'article 3, paragraphe 8, de la décision n° [EX-21-4](#)). Pour de plus amples informations sur les données qui figurent dans les registres des MUE et des DMC, veuillez consulter les annexes I et II de la décision n° [EX-21-4](#), modifiée par la décision n° [EX-23-3](#).

3.1 Nom

3.1.1 Personnes physiques

Les noms des **personnes physiques** doivent inclure le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) de la personne tels qu'ils apparaissent dans les documents officiels d'identification personnelle (par exemple: John Steven Smith au lieu de J.S.Smith).

Lorsque le nom fourni semble être celui d'une personne physique, mais que la partie a indiqué qu'il s'agit d'une «personne morale» et a complété la rubrique «forme juridique» par une indication qui n'est pas une forme juridique en tant que telle (profession libérale, free-lance, entreprise individuelle, etc.), l'Office envoie une notification d'irrégularité. Si le demandeur ne répond pas, l'Office changera le type de personne de «personne morale» en «personne physique».

Par exemple, «John Smith», identifié comme étant une personne morale ayant la forme juridique de «freelance», sera transformé en personne physique et la forme juridique sera supprimée.

Une personne physique peut indiquer à titre facultatif toute raison sociale ou tout nom commercial en plus de sa dénomination légale. Par exemple, la personne physique «John Smith agissant sous le nom Smithy's» est acceptable. Voir le point [3.1.2](#) pour plus d'informations sur l'utilisation des raisons sociales et noms commerciaux.

3.1.2 Personnes morales

Les noms des **personnes morales** doivent être indiqués par leur dénomination officielle (dénomination légale complète) et inclure la forme juridique de l'entité (le cas échéant), qui peut être abrégée d'une manière usuelle (par exemple, S.L., S.A., Ltd, PLC). Le numéro d'identification national de l'entreprise peut également être mentionné.

Les personnes morales peuvent indiquer leur raison sociale ou nom commercial à titre d'indication facultative **en plus de** leur dénomination officielle (généralement indiquée par l'utilisation de la dénomination légale suivie de la mention «agissant sous le nom» dans le titre). Cependant, la raison sociale ou le nom commercial ne doit pas être utilisé seul, c'est-à-dire **à la place** du nom de la personne morale. En règle générale, l'Office présumera que les demandeurs identifiés par de simples raisons sociales ou noms commerciaux sans forme juridique ne sont pas habilités à posséder des biens en leur nom propre, sauf preuve du contraire.

Par exemple, «J. Smith Ltd agissant sous le nom Smithy's» serait acceptable lorsque «J. Smith» est la dénomination légale, «Ltd» la forme juridique et «Smithy's» la raison sociale. Si l'on utilise le même exemple, «Smithy's» seul (sans forme juridique) sera contesté. Voir également l'exemple au [point 3.1.1](#).

Le nom d'une personne morale en cours de création sera accepté.

Dans le cas d'entreprises établies aux États-Unis d'Amérique, l'Office recommande vivement d'indiquer l'État de constitution, le cas échéant, afin de lui permettre de distinguer clairement différents titulaires dans sa base de données.

Si la forme juridique n'est pas précisée ou est indiquée de manière incorrecte, une notification d'irrégularité demandant ces informations sera émise. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande correspondante sera rejetée, étant donné que la partie ne peut être identifiée correctement conformément à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#) et à l'article 1, paragraphe 1, point b), du REDC.

3.2 Adresse

L'Office reconnaît deux types d'adresses visés à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#) et à l'article 1, paragraphe 1, point b), du REDC: l'adresse «légale» officielle d'une partie et le «domicile élu».

Une seule adresse légale doit être indiquée pour chaque demandeur. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, l'Office ne tient compte que de l'adresse

mentionnée en première position, sauf si le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées.

3.2.1 Adresse légale

Il s'agit de l'adresse à laquelle la partie a son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Il s'agit d'une exigence d'identification obligatoire. En outre, l'adresse légale est nécessaire pour que l'Office détermine si la partie doit être représentée ou non conformément à l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#) et à l'article 77, paragraphe 2, du RDC.

Pour les personnes morales, l'adresse légale est le lieu où la partie a son siège, qui est le siège social de la société tel qu'il figure sur l'extrait du registre du commerce.

L'adresse doit comporter tous les éléments d'identification requis. Il s'agit normalement du nom de la voie, du numéro, de la localité, de l'État/du comté/de la province et du pays, étant donné qu'à défaut de ces informations, il n'est pas possible d'identifier clairement la partie.

Si l'une de ces indications fait défaut, l'Office notifiera une irrégularité et fixera un délai pour y remédier ou pour justifier son omission.

Une boîte postale ou une adresse (virtuelle) de transfert ne constitue pas en soi une adresse légale, à moins qu'il puisse être prouvé qu'elle est effectivement enregistrée en tant qu'adresse de la société (par exemple, en soumettant un extrait du registre du commerce).

3.2.2 Élection de domicile

Un domicile élu (également appelé adresse de correspondance) est une deuxième adresse facultative qu'une partie peut fournir. L'Office envoie tout courrier à cette adresse.

Par défaut, toute correspondance par voie postale sera envoyée à l'adresse légale de la partie, à moins qu'un domicile élu différent ne soit indiqué.

3.3 Autres coordonnées

Il n'est pas obligatoire de fournir des coordonnées supplémentaires, telles que des numéros de téléphone ou des adresses électroniques. Il est cependant recommandé de fournir une adresse électronique afin de faciliter la création d'un compte utilisateur.

4 Représentants: Qui peut représenter des tiers?

[Article 119, paragraphe 3](#), et [article 120, paragraphe 1, points a\) et b\)](#), du RMUE

[Article 74, paragraphe 8](#), du RDMUE

Article 77, paragraphe 3, et article 78, paragraphe 1, points a) et b), du RDC

Article 62, paragraphe 9, du REDC

La représentation dans des procédures juridiques est une profession réglementée dans tous les États membres de l'EEE, qui ne peut être exercée que dans des conditions spécifiques. On distingue les catégories suivantes de représentants dans les procédures devant l'Office.

Les avocats [[article 120, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE [article 120, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE et article 78, paragraphe 1, point a), du RDC] sont des professionnels qui, en fonction de la législation nationale, sont pleinement habilités à représenter des tiers devant les offices nationaux (voir [point 4.2](#) ci-dessous).

Les **autres mandataires agréés** [[article 120, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE et article 78, paragraphe 1, point b), du RDC] doivent satisfaire à des conditions complémentaires et être inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office ([liste des «représentants officiels agréés auprès de l'EUIPO»](#)). Parmi ceux-ci, il convient de distinguer deux groupes supplémentaires : les mandataires habilités à représenter des tiers dans des procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) (« liste pour les dessins ou modèles ») uniquement ou dans des procédures portant sur des marques de l'Union européenne (MUE) et des DMC (voir [point 4.3](#) ci-dessous). L'Office désigne collectivement ces autres professionnels sous le terme de «mandataires agréés».

Plusieurs avocats et mandataires agréés peuvent s'organiser en entités appelées «**groupements de représentants**» ([article 74, paragraphe 8, du RDMUE](#); article 62, paragraphe 9, du REDC) (voir [point 5.4.3](#) ci-dessous).

La dernière catégorie de représentants est composée d'**employés** agissant en qualité de représentants de la partie à la procédure devant l'Office ([article 119, paragraphe 3, première alternative, du RMUE](#), ; article 77, paragraphe 3, première alternative, du RDC) ou d'employés de personnes morales **qui sont économiquement liées** ([article 119, paragraphe 3, deuxième alternative, du RMUE](#); article 77, paragraphe 3, deuxième alternative, du RDC) (voir [point 4.4](#) ci-dessous).

Il convient de distinguer les employés des **représentants légaux** au titre du droit national (voir le [point 4.5](#) ci-dessous).

4.1 Numéros d'identification et base de données

Toutes les personnes qui s'identifient en tant que représentants ou employés de parties individuelles aux procédures devant l'Office et qui remplissent les conditions énoncées dans les règlements sont inscrites dans la base de données des représentants et reçoivent un numéro d'identification. Cette base de données a une double fonction: elle fournit toutes les coordonnées de contact pertinentes sous le numéro d'identification attribué à tout type de représentant, ainsi que les informations publiques sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO ou sur la liste des dessins ou modèles ⁽¹⁾.

Un représentant peut avoir plusieurs identifiants.

- Des groupements de représentants peuvent avoir des identifiants différents pour leurs différentes adresses légales.
- Un représentant individuel peut avoir un identifiant en tant que représentant employé et un identifiant différent, en son nom propre, en tant qu'avocat.
- Si l'intéressé confirme qu'il travaille pour deux groupements de représentants différents ou depuis deux adresses différentes, il peut se voir attribuer deux numéros différents. Seul le premier numéro d'identification sera publié au Journal officiel.
- Il est également possible d'avoir deux identifiants différents, l'un en tant qu'avocat et l'autre en tant que mandataire agréé auprès de l'Office, lorsque le droit national autorise une double qualification (ce qui n'est par exemple pas le cas en France, voir [l'annexe I](#)). L'Office refuse pratiquement toujours les demandes introduites par des avocats en vue de figurer sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO, car ils sont automatiquement habilités à apparaître dans la base de données en tant qu'«avocats» à part entière et n'ont pas besoin d'être admis sur cette liste.

Lorsqu'un identifiant est demandé par un représentant de quel type que ce soit, l'Office peut exiger que la personne prouve le caractère réel et effectif de son établissement à l'adresse ou aux adresses indiquées. Les preuves fournies ne doivent pas se limiter à démontrer la simple existence de locaux à ces adresses, mais doivent prouver que des activités ou un travail réels et effectifs sont exercés et facturés depuis ces différents lieux.

Il n'est pas accordé d'identifiant pour une boîte postale ou une simple adresse de domicile élu dans l'EEE. Voir le [point 3.2](#) pour la différence entre l'«adresse légale» et l'«adresse de domicile élu».

Les représentants y sont répertoriés comme suit: groupement, employé, avocat et mandataire agréé. En interne, cette dernière catégorie est subdivisée en deux sous-catégories: type 1, qui couvre les personnes exclusivement habilitées à assurer la représentation en matière de DMC au titre de l'article 78, paragraphe 1, point c), du

¹ S'agissant du traitement des données à caractère personnel obligatoires liées aux missions de l'Office, données incluant les coordonnées de contact, voir la note explicative de l'EUIPO sur le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions de l'EUIPO définies dans le RMUE et le RDC, note accessible à partir de la section «Protection des données» du site web de l'EUIPO.

RDC, et type 2, qui comprend les personnes habilitées à assurer la représentation à la fois en matière de marques et en matière de dessins et modèles au titre de l'[article 120, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et de l'article 78, paragraphe 1, point b), du RDC.

Sur tous les formulaires et communications adressés à l'Office, les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, etc.) du représentant peuvent et devraient de préférence être remplacées par son nom et le numéro d'identification attribué par l'Office.

Le numéro d'identification peut être trouvé en consultant un dossier quelconque du représentant en question, ou dans les [options de recherche avancée de l'outil eSearch plus de l'Office](#) disponibles sur le site web de l'Office: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives>.

4.2 Représentation par des avocats

[Article 120, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC

Un avocat est un professionnel qui est automatiquement et sans autre reconnaissance officielle autorisé à représenter des tiers devant l'Office pour autant qu'il remplisse les trois conditions suivantes:

1. Il doit être habilité à exercer sur le territoire d'un des États membres de l'EEE;
2. Il doit avoir son domicile professionnel dans l'EEE;
3. Il doit être habilité, dans l'État membre où il est agréé, à agir en qualité de mandataire en matière de marques ou de dessins et modèles.

4.2.1 Terme «avocat»

Les titres professionnels employés dans chacun des États membres de l'EEE sont définis dans la colonne « Terme utilisé au niveau national pour désigner un avocat » à l'[annexe 1](#) de cette section.

4.2.2 Qualification

La qualification dans l'un des États membres de l'EEE signifie que la personne doit être inscrite au barreau ou autorisée à exercer sous l'un des titres professionnels recensés à l'[annexe 1](#) conformément à la réglementation nationale applicable. L'Office ne vérifiera cette qualification qu'en cas de doute à cet égard.

4.2.3 Nationalité et domicile professionnel

Il n'y a aucune condition à remplir en ce qui concerne la nationalité. L'avocat peut par conséquent être d'une nationalité autre que celles des États membres de l'EEE.

Le domicile professionnel doit être situé dans l'EEE. Une adresse de boîte postale ou une adresse de domicile élu ne constituent pas un domicile professionnel (voir [point 3.2.1](#) ci-dessus, concernant l'adresse légale). Ce domicile peut ne pas être le seul lieu d'exercice du représentant. De plus, le domicile professionnel peut se trouver dans un État membre de l'EEE autre que celui dans lequel l'avocat est inscrit au barreau. Toutefois, les avocats qui ont leur seul et unique domicile professionnel en dehors de l'EEE ne sont pas habilités à représenter des tiers devant l'Office, même s'ils sont autorisés à exercer dans l'un des États membres de l'EEE. L'Office peut à tout moment exiger la preuve que l'adresse fournie est, ou demeure, un siège social ou un domicile professionnel effectif et sérieux.

Lorsqu'un groupement de représentants, tel qu'un cabinet d'avocats, compte plusieurs domiciles professionnels, il ne peut exercer sa mission de représentation qu'à une adresse professionnelle située dans l'EEE, et l'Office ne communique avec l'avocat qu'à une adresse au sein de l'EEE.

4.2.4 Habilitation à agir en matière de marques ou de dessins et modèles

L'habilitation à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de dessins et modèles dans un État membre doit également inclure la représentation de clients devant le service central de la propriété industrielle de cet État. Cette condition s'applique à tous les États membres de l'EEE.

Les avocats visés à l'[article 120, paragraphe 1, point a\) du RMUE](#) et à l'article 78, paragraphe 1, point a), du RDC qui remplissent les conditions exposées dans cet article sont habilités d'office et de droit à représenter leurs clients devant l'Office. Dans la pratique, cela signifie que, si un avocat est habilité à agir en matière de marques ou de dessins et modèles devant le service central de la propriété industrielle de l'État membre de l'EEE dans lequel il est qualifié, il pourra également agir devant l'EUIPO.

Les avocats ne sont pas repris sur la liste des mandataires agréés mentionnée à l'[article 120, paragraphe 2, du RMUE](#) et à l'article 78, paragraphe 1, points b) et c), du RDC, car les habilitations et les qualifications professionnelles spéciales auxquelles ces dispositions font référence concernent des personnes appartenant à des catégories de mandataires agréés spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle ou des marques, alors que les avocats sont par définition habilités à représenter des tiers dans tous les domaines juridiques.

Si un «avocat» qui a déjà reçu un numéro d'identification en tant que tel demande à être inscrit sur la liste des «mandataires agréés», il conservera son numéro d'identification, mais son statut passera de «avocat» à «mandataire agréé» après consultation préalable avec le demandeur. Pour les situations où plusieurs numéros d'identification peuvent être attribués à une seule personne, veuillez vous reporter au [point 4.1](#) ci-dessus.

L'[annexe 1](#) explique en détail les règles spécifiques et la terminologie en vigueur dans la plupart des pays. Les informations figurant dans cette annexe ont été fournies par les offices nationaux de la propriété industrielle de chaque État, et par conséquent, toutes les demandes d'éclaircissement concernant leur exactitude doivent

être adressées à l'office national concerné. N'hésitez pas à informer l'Office de toute incohérence à cet égard.

4.3 Mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office

[Article 120, paragraphe 1, point b\)](#) et [article 120, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, points b) et c), du RDC

Le second groupe de personnes habilitées à représenter professionnellement des tiers devant l'Office est constitué de celles dont le nom figure sur l'une des deux listes de représentants professionnels tenues par l'Office, à savoir

1. la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO conformément à l'[article 120, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et à l'article 78, paragraphe 1, point b), du RDC (pour les questions liées aux marques et aux dessins ou modèles);
2. la liste des mandataires agréés conformément à l'article 78, paragraphe 1, point c), du RDC (pour les questions liées aux dessins ou modèles).

Pour cette catégorie de mandataires agréés, l'inscription sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO les habilite à représenter des tiers devant l'Office. Un représentant qui figure sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO mentionnée à l'[article 120, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) est d'office habilité à représenter des tiers en matière de dessins ou modèles conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b), du RDC et ne figurera pas sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles («liste pour les dessins ou modèles»).

Si une personne figurant sur la liste dressée au titre de l'[article 120, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) demande à être inscrite sur la liste pour les dessins ou modèles reprenant le nom des mandataires habilités à agir exclusivement en matière de dessins ou modèles communautaires au titre de l'article 78, paragraphe 1, point c) et paragraphe 4, du RDC, sa demande sera rejetée.

La liste pour les dessins ou modèles concerne uniquement les mandataires agréés habilités à représenter des clients devant l'Office en matière de dessins ou modèles, mais pas en matière de marques.

L'[Annexe 2](#) explique en détail les règles spécifiques et la terminologie en vigueur dans la plupart des pays. Les informations figurant dans cette annexe ont été fournies par les offices nationaux de la propriété industrielle de chaque État, et par conséquent, toutes les demandes d'éclaircissement concernant leur exactitude doivent être adressées à l'office national concerné. N'hésitez pas à informer l'Office de toute incohérence à cet égard.

L'inscription sur les listes implique le dépôt d'une demande complétée et signée par la personne intéressée, à l'aide du formulaire établi à cette fin par l'Office, disponible en ligne à l'adresse: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>.

Pour figurer sur la liste, trois conditions doivent être remplies:

1. les représentants doivent être des ressortissants de l'un des États membres de l'EEE;
2. ils doivent avoir leur domicile professionnel dans l'EEE;
3. Ils doivent être habilités, en vertu du droit national, à représenter des tiers en matière de marques ou de dessins ou modèles devant l'office national de la propriété industrielle. À cette fin, ils doivent fournir une attestation délivrée par le service national de la propriété industrielle d'un État membre de l'EEE.

4.3.1 Habilitation en vertu de la législation nationale

Les conditions d'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO et la liste pour les dessins ou modèles dépendent de la situation juridique dans l'État membre de l'EEE concerné.

[Article 120, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC

Dans de nombreux États membres de l'EEE, le droit de représenter des tiers devant l'office national en matière de marques est subordonné à la possession d'une qualification professionnelle spéciale [[article 120, paragraphe 2, point c\), première alternative, du RMUE](#), article 78, paragraphe 4, point c), première alternative, du RDC]. La personne doit donc satisfaire à cette exigence pour être habilitée à agir en qualité de représentant.

Dans d'autres États membres de l'EEE, cette qualification spéciale n'est pas exigée, ce qui signifie que la représentation en matière de marques est ouverte à tous. Dans ce cas, l'intéressé doit avoir représenté des tiers en matière de marques ou de dessins et modèles devant l'office national concerné à titre habituel pendant au moins cinq ans [[article 120, paragraphe 2, point c\), deuxième alternative, du RMUE](#), article 78, paragraphe 4, point c), deuxième alternative, du RDC]. Cette catégorie comporte une sous-catégorie, qui regroupe les États membres de l'EEE disposant d'un système de reconnaissance officielle de la qualification professionnelle en matière de représentation de tiers devant l'office national concerné, bien que cette reconnaissance ne constitue pas une condition préalable à l'exercice de la représentation professionnelle. Dans ce cas, les personnes ainsi reconnues ne sont pas soumises à la condition d'avoir représenté des tiers à titre habituel pendant au moins cinq ans.

Veuillez vous référer à [l'Annexe 1](#) pour les pays où des qualifications professionnelles spéciales sont exigées.

4.3.1.1 Première alternative - Qualifications professionnelles spéciales

Lorsque, dans l'État membre de l'EEE concerné, le droit de représenter des tiers est subordonné à la possession de qualifications professionnelles spéciales, la personne qui demande à figurer sur la liste doit avoir acquis la qualification en question.

4.3.1.2 Deuxième alternative – Expérience de cinq ans

Lorsque, dans l'État membre de l'EEE concerné, le droit de représenter des tiers n'est pas subordonné à la possession d'une qualification professionnelle spéciale, c'est-à-dire lorsque la représentation en matière de marques est ouverte à tous, les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de mandataires agréés dans des affaires de marques ou de dessins et modèles devant un service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'EEE pendant cinq ans au moins.

Le directeur exécutif de l'Office peut accorder une dérogation à cette exigence (voir le [paragraphe 4.3.4](#)).

4.3.1.3 Troisième alternative – Reconnaissance par un État membre de l'EEE

Lorsque, dans l'État membre de l'EEE concerné, le droit de représenter des tiers n'est pas subordonné à la possession d'une qualification professionnelle spéciale, c'est-à-dire lorsque la représentation en matière de marques est ouverte à tous, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques ou de dessins et modèles, la représentation de personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres de l'EEE est reconnue officiellement, conformément à la réglementation établie par cet État, sont dispensées de la condition relative à l'exercice de la profession pendant au moins cinq ans.

4.3.2 Nationalité et domicile professionnel

[Article 120, paragraphes 2 et 4, du RMUE](#)

Article 78, paragraphes 4 et 6, du RDC

Le mandataire agréé qui demande de figurer dans la liste doit être un ressortissant d'un État membre de l'EEE.

Le directeur exécutif de l'Office peut accorder une dérogation à l'exigence de nationalité (voir [paragraphe 4.3.4](#) ci-dessous).

Le mandataire agréé qui demande de figurer dans la liste doit avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'EEE. Une adresse de boîte postale ou une adresse de domicile élu ne constituent pas un domicile professionnel. Le domicile professionnel ou le lieu d'emploi peut ne pas être le seul domicile professionnel ou lieu

d'emploi du mandataire. L'Office peut à tout moment exiger la preuve que l'adresse fournie est, ou demeure, un domicile professionnel ou un lieu d'emploi effectif et sérieux.

4.3.3 Attestation

[Article 120, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 5, du RDC

Le respect des conditions susmentionnées, prévues à l'[article 120, paragraphe 2, du RMUE](#) et à l'article 78, paragraphe 4, du RDC, doit être démontré par une attestation délivrée par l'office national concerné. Certains offices nationaux délivrent des attestations individuelles, tandis que d'autres fournissent à l'Office des attestations en bloc.

Lorsque des attestations en bloc sont délivrées, les offices nationaux transmettent régulièrement des listes actualisées des mandataires agréés habilités à représenter des clients devant eux. En pareils cas, l'Office vérifie que les indications contenues dans la demande correspondent à celles fournies dans les listes qui lui ont été communiquées.

Dans le cas contraire, l'intéressé doit joindre à sa demande une attestation individuelle. Le demandeur doit compléter le formulaire de demande (disponible en ligne à l'adresse: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>) et le transmettre au service de la propriété industrielle compétent de l'État membre concerné. L'attestation doit être complétée par le service de la propriété industrielle compétent.<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>

Fast-track: 12/03/2025

4.3.4 Dérogations

[Article 120, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 6, du RDC

Le directeur exécutif de l'Office peut accorder une dérogation à l'exigence d'être un ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE), à condition que le demandeur fournisse la preuve qu'il est un «professionnel hautement qualifié». Le directeur exécutif peut également accorder une dérogation à l'exigence d'avoir représenté des tiers en matière de marques à titre habituel pendant au moins cinq ans, à condition que le demandeur fournisse la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière. Ce pouvoir de dérogation est discrétionnaire.

Le large pouvoir discrétionnaire d'accorder des dérogations à l'exigence de posséder une expérience de cinq ans ou à celle d'être un ressortissant de l'EEE en vertu de l'[article 120, paragraphe 4, du RMUE](#) et de l'article 78, paragraphe 4, du RDC

est exercé par le directeur exécutif de l'Office, compte dûment tenu du fait que la disposition i) ne confère aucun droit aux personnes demandant ces dérogations, ii) est conçue comme une exception à la règle générale et ne doit être appliquée que de manière restrictive et strictement individuelle, et iii) peut également se fonder sur des considérations plus générales telles que l'absence de toute nécessité de mandataires agréés supplémentaires.

1. Dérogations à l'exigence de posséder une expérience de cinq ans

Les dérogations à l'exigence de posséder une expérience de cinq ans sont limitées aux cas où l'habilitation à représenter des tiers en matière de marques ou de dessins ou modèles n'a pas été obtenue auprès du service central de la propriété industrielle concerné, mais a été acquise d'une autre manière pendant une période équivalente de cinq ans au moins.

Cette dérogation ne peut être demandée que si la personne effectuant la demande est habilitée à agir dans des États membres de l'EEE où aucune «qualification professionnelle spéciale» n'est requise.

L'expérience équivalant à au moins cinq ans d'exercice, à titre habituel, de la fonction de représentant devant le service central de la propriété industrielle concerné, que le demandeur est tenu de prouver (pièces justificatives à l'appui), doit avoir été acquise dans l'État membre de l'EEE concerné. Par exemple, en cas de demande de dérogation à l'exigence d'une expérience de cinq ans pour agir devant le service central de la propriété industrielle de l'État membre «A» (Malte, p. ex.), la preuve d'un exercice en tant que représentant à titre habituel doit émaner de ce même État membre (Malte), et non d'un autre État membre de l'EEE (l'Irlande, p. ex.).

2. Dérogation à l'exigence d'être un ressortissant de l'EEE

Les dérogations à l'exigence d'être un ressortissant de l'EEE sont limitées aux demandeurs qui remplissent déjà les exigences énoncées à l'[article 120, paragraphe 2, points b\) et c\), du RMUE](#), c'est-à-dire aux demandeurs dont le siège d'exploitation se situe dans l'EEE et qui sont habilités, en droit national, à représenter des tiers devant l'office national de la propriété industrielle.

Une dérogation à l'exigence d'être un ressortissant de l'EEE ne peut être accordée que si le demandeur est un «professionnel hautement qualifié» [[article 120, paragraphe 4, point b\), du RMUE](#)].

Le terme «professionnel hautement qualifié» n'est défini ni dans le RMUE ni dans le REMUE, mais le Tribunal l'a décrit comme faisant référence à un «spécialiste qui dispose de qualités, de compétences, d'aptitudes ou de connaissances de degré particulièrement élevé» en matière de marques (25/09/2024, T-727/20 RENV, *Kirimova*, EU:T:2024:646, § 30).

Le statut de «professionnel hautement qualifié» est indépendant de l'exigence d'habilitation prévue à l'article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE et n'a aucun lien avec les conditions requises pour satisfaire à cette exigence. Par

conséquent, il n'est pas nécessaire que les qualités, compétences, aptitudes ou connaissances particulièrement élevées soient acquises dans l'exercice de l'habilitation à représenter requise au titre de l'article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE. Par ailleurs, celles-ci peuvent être acquises au sein de l'EEE ou dans un pays tiers, avant ou après l'obtention de l'habilitation à représenter (25/09/2024, T-727/20 RENV, Kirimova, EU:T:2024:646, § 34).

Il incombe au demandeur de démontrer (preuves à l'appui) qu'il satisfait à l'exigence d'être un «professionnel hautement qualifié».

Toute demande de dérogation, non soumise à une date limite, peut être introduite à l'aide du formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l'EUIPO. Tous les arguments et éléments de preuve que le demandeur juge nécessaires pour appuyer sa requête doivent être joints à la demande. L'Office prend sa décision sur le fondement de cette demande.

Les décisions du directeur exécutif rejetant la dérogation demandée peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de l'Union européenne au titre de l'[article 263, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne \(TFUE\)](#).

En ce qui concerne les dérogations à l'exigence de nationalité pour les mandataires agréés en matière de dessins ou modèles, l'article 78, paragraphe 6, point a), du RDC n'énonce pas la nécessité que la personne soit un «professionnel hautement qualifié». Il exige plutôt l'existence de «circonstances spéciales».

Toutefois, la notion large de «circonstances spéciales» n'empêche pas que le demandeur doive démontrer qu'il est un «professionnel hautement qualifié» pour obtenir une dérogation à l'exigence d'être un ressortissant de l'EEE aux fins de la décision à prendre conformément à l'article 78, paragraphe 6, point a), du RDC. Les «circonstances spéciales» dont il est question dans cette dernière disposition englobent la nécessité d'être un «professionnel hautement qualifié».

4.3.5 Procédure d'inscription sur la liste

Article [66, paragraphe 1](#), et article [120, paragraphe 3](#), du RMUE, [article 162 du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 5, du RDC

L'inscription sur la liste est notifiée par une décision positive, reprenant le numéro d'identification attribué au mandataire agréé. Les inscriptions sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO ou sur la liste pour les dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Si l'une des conditions de l'inscription sur la liste des mandataires agréés n'est pas remplie, une notification d'irrégularité est émise. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande d'inscription sur la liste est rejetée. La partie concernée peut former un recours contre cette décision ([article 66, paragraphe 1](#), et [article 162 du RMUE](#); article 55, paragraphe 1, du RDC).

Les mandataires agréés peuvent obtenir gratuitement une copie supplémentaire de la décision.

Les dossiers relatifs aux demandes d'inscription sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO ou la liste pour les dessins ou modèles ne sont pas ouverts à l'inspection publique. Lorsqu'une demande d'inscription sur la liste des mandataires agréés s'accompagne d'une demande de dérogation parce que l'une des conditions nécessaires à l'inscription sur cette liste n'est pas remplie (voir [paragraphe 4.3.4](#) ci-dessus) et que l'octroi de cette dérogation est refusé par décision finale du directeur exécutif, celle-ci n'est suivie d'aucune décision de refus d'inscription sur la liste des représentants. Cette décision formelle ultérieure n'est produite que si le demandeur en fait explicitement la demande.

4.3.6 Modification de la liste des mandataires agréés

4.3.6.1 Radiation

Première alternative, à la requête du mandataire agréé

[Article 120, paragraphe 5, du RMUE](#)

Article 78, paragraphe 7, du RDC

Article 64, paragraphes 1 et 6, du REDC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO ou sur la liste pour les dessins ou modèles sera radiée à sa requête.

La radiation est versée au dossier tenu par l'Office. Elle est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l'Office.

Deuxième alternative, radiation d'office de la liste des mandataires agréés

[Article 75, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Article 64, paragraphes 2 et 5, du REDC

L'inscription d'un mandataire agréé sur la liste des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO ou sur la liste pour les dessins ou modèles est radiée d'office

1. en cas de décès ou d'incapacité légale;
2. s'il ne possède plus la nationalité d'un État membre de l'EEE;
3. s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'EEE;
4. s'il n'est plus habilité à représenter des tiers devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'EEE.

Lorsqu'un mandataire agréé passe du statut de mandataire en matière de dessins ou modèles à celui de mandataire en marques, il est radié de la liste pour les dessins

ou modèles et inscrit sur celle des représentants professionnels agréés auprès de l'EUIPO.

L'Office peut être informé de ces événements de diverses manières. En cas de doute, l'Office cherche à clarifier la situation auprès de l'office national concerné avant de radier le mandataire de la liste. L'Office entend également le mandataire agréé, en particulier lorsque celui-ci pourrait éventuellement être maintenu sur la liste sur une autre base juridique ou factuelle.

La radiation est versée au dossier tenu par l'Office. La décision de radiation est notifiée au mandataire et publiée au Journal officiel de l'Office.

4.3.6.2 Suspension de l'inscription sur la liste

[Article 75, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Article 64, paragraphe 3, du REDC

L'inscription du mandataire agréé sur la liste des mandataires agréés ou la liste pour les dessins ou modèles agréés auprès de l'EUIPO est suspendue après notification, par le service central de la propriété industrielle compétent, d'une décision de suspension de l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle concerné. Dans ce cas, le mandataire agréé est informé en conséquence.

4.3.7 Réinscription sur la liste des mandataires agréés

[Article 75, paragraphe 3, du RDMUE](#)

Article 64, paragraphe 4, du REDC

Sur requête, toute personne radiée ou suspendue est réinscrite sur la liste des mandataires agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation ou à sa suspension.

Une nouvelle demande doit alors être déposée selon la procédure normale d'inscription sur la liste des mandataires agréés (voir le [paragraphe 4.2](#) ci-dessus).

4.4 Représentation par un employé

[Article 119, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article [1er, sous j\)](#), [article 74, paragraphe 1](#), et [article 65, paragraphe 1, point i\)](#), du [RDMUE](#).

Article 77, paragraphe 3, du RDC

Article 62, paragraphe 2 et article 68, paragraphe 1, point i), du REDC

4.4.1 Considérations générales

Une partie à la procédure devant l'Office, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ayant son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, peut être représentée devant l'Office par un employé ([article 119, paragraphe 3, première phrase, du RMUE](#) et article 77, paragraphe 3, première phrase, du RDC).

Les employés des personnes morales décrits ci-dessus peuvent également représenter d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à la première personne morale, même si ces autres personnes morales n'ont pas leur adresse légale dans l'EEE ([article 119, paragraphe 3, deuxième phrase, du RMUE](#) et article 77, paragraphe 3, deuxième phrase, du RDC).

L'acceptabilité d'un représentant employé dépend donc de la question de savoir si la partie représentée est une personne physique ou morale, si la partie représentée a son adresse légale à l'intérieur ou à l'extérieur de l'EEE et si l'employé est employé directement ou indirectement par la partie représentée, comme expliqué ci-dessous.

Pour la définition de l'adresse légale, telle qu'identifiée dans le numéro d'identification des personnes représentées, voir le [point 3.2.1](#).

Il est donc possible de distinguer les situations suivantes:

- Les personnes physiques dont l'adresse légale est dans l'EEE peuvent être représentées par un employé qui leur est attaché. Il n'est pas nécessaire que l'employé travaille à l'adresse légale de la personne physique représentée, mais il doit être employé par cette personne physique. Par exemple, l'employé peut travailler dans un lieu d'activité différent de l'adresse légale de la personne physique.
- Les personnes physiques dont l'adresse légale est située en dehors de l'EEE ne peuvent pas être représentées par un employé.
- Les personnes morales dont l'adresse légale est située dans l'EEE peuvent être représentées par un employé ayant avec elles une relation de travail directe. Cela signifie que l'employé peut travailler directement pour elles à cette adresse légale. Cependant, il peut aussi être employé indirectement par celles-ci. Cet employé «indirect» peut soit travailler pour la personne morale représentée à partir d'un autre domicile professionnel ou d'un autre établissement effectif et sérieux détenu par elle à une adresse différente dans l'EEE, soit être employé par une autre personne morale dans l'EEE qui est économiquement liée à la première personne morale.
- Les personnes morales dont l'adresse légale est située en dehors de l'EEE ne peuvent être représentées que par un employé «indirect», un employé travaillant pour la personne morale représentée à un autre domicile professionnel ou un établissement effectif et sérieux détenu par elles à une adresse différente dans l'EEE, ou employé par une autre personne morale dans l'EEE qui est économiquement liée à la première personne morale. En ce qui concerne les

exigences relatives à la représentation par un employé indirect, voir le [point 4.4.2](#) ci-dessous.

Dans toutes ces situations, le représentant employé doit être une personne physique et être établi dans l'EEE. Un employé se trouvant en dehors de l'EEE ne peut pas représenter son employeur devant l'Office.

Sur les formulaires mis à disposition par l'Office, l'employé qui signe la demande ou la requête doit remplir le champ réservé aux représentants en indiquant son nom, son adresse (d'emploi) et cocher les cases relatives au représentant employé.

Le nom du ou des employés sera enregistré dans la base de données et publié à la rubrique «[représentants](#)» dans les Bulletins des MUE et des DMC et dans la base de données de l'Office accessible au moyen de l'outil eSearch plus. Toutefois, il ne sera pas inscrit dans les registres respectifs des MUE et des DMC.

Le cas des employés agissant au nom de leur employeur ne constitue pas un cas de représentation professionnelle au titre de l'[article 120, paragraphe 1, du RMUE](#) ou de l'article 78, paragraphe 1, du RDC. Dès lors, l'[article 109, paragraphe 1, du RMUE](#) et l'article 79, paragraphe 7, points c), d) et f), du REDC ne s'appliquent pas à la répartition et à la fixation des frais dans les procédures inter partes [17/07/2012, [T-240/11](#), MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al., EU:T:2012:391, § 15 et suivants].

En matière de MUE, aucun pouvoir écrit ne doit être déposé, sauf si l'Office ou une autre partie à la procédure le demande. Toutefois, en matière de DMC, l'article 77, paragraphe 3, du RDC dispose qu'un pouvoir signé est une condition obligatoire pour l'insertion dans le dossier. Aucune autre condition, telle que l'habilitation des employés à représenter des tiers devant les offices nationaux, ne doit être satisfaite.

L'Office procédera à une vérification la première fois qu'un représentant employé déclare représenter un employeur. Par la suite, il peut également le faire s'il a des raisons de douter que la relation de travail continue d'exister, par exemple lorsque différentes adresses sont indiquées ou lorsqu'une même personne est désignée en tant qu'employé de différentes personnes morales.

4.4.2 Emploi indirect

Comme indiqué au [point 4.4.1](#), lorsqu'une personne morale est partie à une procédure devant l'Office, elle peut également être représentée par un employé, même si celui-ci ne travaille pas directement pour la personne morale identifiée par son adresse légale. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes morales ayant une adresse légale en dehors de l'EEE, étant donné que la représentation est obligatoire pour elles (voir [point 5.1](#) ci-dessous). Ces personnes morales non établies dans l'EEE peuvent être représentées par un employé dans les deux cas de figure suivants:

- premièrement, les personnes morales ayant une adresse légale en dehors de l'EEE, mais ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, peuvent être représentées devant l'Office par un employé de cet établissement situé dans l'EEE;

- deuxièmement, les personnes morales ayant une adresse légale en dehors de l'EEE peuvent être représentées par un employé d'une autre personne morale au sein de l'EEE, pour autant que les deux personnes morales soient économiquement liées.

Pour la définition de l'adresse légale telle qu'identifiée dans le numéro d'identification des personnes représentées, voir le [point 3.2.1](#).

Dans le **premier scénario**, pour obtenir la reconnaissance d'un représentant employé, la personne morale représentée doit démontrer que, même si son adresse légale se situe en dehors de l'EEE, elle a également un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, par exemple en prouvant qu'elle possède ou contrôle une succursale, une agence ou tout autre type d'établissement commercial (y compris des filiales) dans l'EEE dans une mesure telle qu'elle peut être considérée comme une extension de la personne morale établie en dehors de l'EEE.

La notion «de succursale, d'agence ou de tout autre établissement» implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement [voir définition dans 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; également citée dans 22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 30].

La preuve de l'emploi dans l'établissement situé dans l'EEE doit également être fournie pour le représentant employé.

Par exemple, le demandeur de la MUE est une société ayant une adresse légale aux États-Unis. Cependant, elle peut **prouver** qu'elle possède une succursale en Espagne. La partie doit **déclarer et prouver** que la personne physique identifiée comme représentant employé travaille pour l'établissement en Espagne. Un employé travaillant pour cet établissement espagnol peut alors représenter le demandeur de MUE américain devant l'Office.

Dans le **deuxième scénario**, pour obtenir la reconnaissance d'un représentant employé, l'évaluation juridique est similaire. Premièrement, la personne morale doit démontrer que l'autre personne morale existe au sein de l'EEE; deuxièmement, qu'il existe un lien économique suffisamment fort entre la partie représentée et la personne morale établie dans l'EEE; et troisièmement, que le représentant employé travaille réellement pour la personne morale établie dans l'EEE.

Par exemple, la société « ALLC » ayant une adresse légale aux États-Unis est partie à la procédure devant l'Office. Elle peut démontrer qu'elle est économiquement liée à la société « B Ltd. » en Irlande. John Smith est employé par la société « B Ltd. » en Irlande. Par conséquent, John Smith peut agir en tant qu'employé représentant de la société américaine « A LLC ».

Comme dans le premier cas de figure, les liens économiques n'existent que lorsqu'il existe une dépendance économique entre ces deux personnes morales, dans le sens

où la partie à la procédure dépend de l'employeur de l'employé concerné, ou vice versa. Cette dépendance économique peut par exemple exister:

- soit parce que les deux personnes morales sont membres du même groupe;
- soit parce qu'il existe entre elles des mécanismes de contrôle de gestion (22/09/2016, [T-512/15](#), SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 33 et suiv.).

Toutefois, les éléments suivants n'établissent pas de liens économiques:

- un lien établi en vertu d'un contrat de licence d'une marque;
- une relation contractuelle entre deux entreprises à des fins de représentation mutuelle ou d'assistance juridique;
- une simple relation fournisseur/client, par exemple sur la base d'un contrat de distribution exclusive ou de franchise.

Tous les arguments et éléments de preuve que le demandeur juge nécessaires pour étayer ses allégations, y compris tout élément de preuve visant à démontrer l'existence et la nature du lien entre les différentes entités et toute preuve de l'emploi, doivent être présentés en même temps que la demande. Si ces éléments de preuve ne sont pas produits, l'Office signale une irrégularité.

4.5 Représentation légale et signature

On entend par représentation légale la représentation de personnes physiques ou morales par d'autres personnes, conformément à la législation nationale. Par exemple, le président d'une société est le représentant légal de celle-ci.

Dans tous les cas, une personne physique agissant en qualité de représentant légal doit indiquer sous la (les) signature(s), le(s) nom(s) de la (des) personne(s) signataire(s) et son (leur) statut, par exemple «président», «président-directeur général», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» ou «Prokurist».

Parmi les autres exemples de représentation légale en vertu du droit national, on peut citer les cas où des mineurs sont représentés par leurs parents ou un tuteur, ou 'une entreprise est représentée par un liquidateur judiciaire. Dans ces cas-là, le signataire doit prouver qu'il est habilité à signer, même si aucun pouvoir n'est exigé.

Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une personne morale qui s'adresse à l'Office depuis l'extérieur de l'EEE doit être représentée par un mandataire agréé de l'EEE, sauf si la désignation d'un représentant n'est pas obligatoire (voir [paragraphe 5.1](#) ci-dessous sur les exceptions à la règle générale). Voir le [point 5.2.1](#) sur les conséquences de la non-désignation d'un représentant, lorsque la représentation est obligatoire, une fois que la demande de MUE ou de DMC a été déposée.

5 Désignation d'un mandataire agréé

5.1 Conditions dans lesquelles la désignation d'un représentant professionnel est obligatoire

À l'exception du cas évoqué au [paragraphe 4.4](#) ci-dessus, la désignation d'un mandataire agréé est obligatoire pour les parties à la procédure devant l'Office qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux **dans l'EEE**. Cette obligation vaut pour toutes les procédures devant l'Office, à l'exception du dépôt d'une demande de MUE ou de DMC, d'une demande de renouvellement de MUE ou de DMC et d'une requête en inspection publique.

Cette obligation s'applique également aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Pour de plus amples informations sur ce point, veuillez consulter [les Directives, Partie M, Marques internationales](#).

5.1.1 Domicile, siège ou établissement industriel ou commercial effectif et sérieux

Le critère de représentation obligatoire est déterminé par l'adresse légale de la personne représentée, et non par sa nationalité. Ainsi, un ressortissant français domicilié au Japon doit être représenté, alors qu'un ressortissant australien domicilié en Belgique n'a pas besoin de représentation. Pour plus d'informations sur l'adresse légale, voir le [point 3.2.1](#).

Ce critère n'est pas rempli lorsque la partie à la procédure ne dispose que d'une boîte postale ou d'un domicile élu dans l'EEE ni lorsque le demandeur indique l'adresse d'un agent ayant son domicile professionnel dans l'EEE. Pour de plus amples informations sur les situations dans lesquelles une partie peut avoir une adresse légale en dehors de l'EEE, mais peut aussi avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, veuillez consulter le [point 4.4.1](#), qui traite de cette notion aux fins de déterminer si un représentant employé est habilité à représenter.

5.1.2 La notion de «dans l'EEE»

[Article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)

Au sens de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#), le territoire concerné est celui de l'EEE, qui comprend l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Article 77, paragraphe 2, du RDC

Pour les DMC, conformément aux articles 77 et 78 du RDC, le territoire à prendre en considération pour déterminer l'obligation d'être représenté et le lieu où le représentant doit être établi au sens de l'article 78 du RDC est l'UE. Toutefois, suite à l'arrêt rendu dans l'affaire *Paul Rosenich* (13/07/2017, [T-527/14](#), PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Office considère que l'EEE est le territoire pertinent, de sorte que les considérations qui s'appliquaient précédemment à l'EEE en matière de marques s'appliquent désormais également aux dessins et modèles.

5.2 Conséquences du non-respect de l'obligation de désigner un représentant professionnel

Article 120, paragraphe 1, du RMUE

Article 78, paragraphe 1, du RDC

Lorsqu'une partie à une procédure devant l'Office se trouve dans l'une des situations décrites au [paragraphe 5.1](#) ci-dessus, mais a omis, dans sa demande ou dans sa requête, de désigner un mandataire agréé au sens de l'[article 120, paragraphe 1, du RMUE](#) ou de l'article 78, paragraphe 1, du RDC, ou lorsque l'obligation d'être représenté n'est plus remplie à un stade ultérieur de la procédure (par exemple, lorsque le représentant démissionne), les conséquences juridiques qui en découlent dépendent de la nature de la procédure engagée.

5.2.1 Procédure d'enregistrement

Article [31, paragraphe 3](#) et article [119, paragraphe 2](#), du RMUE

Article 10, paragraphe 3, point a), du REDC

Lorsque la représentation est obligatoire et que le demandeur omet de désigner un mandataire agréé sur le formulaire de demande, l'examineur invite le demandeur à désigner un représentant dans le cadre de l'examen des conditions de forme du dépôt prévu à l'[article 31, paragraphe 3, première phrase, du RMUE](#), ou à l'article 10, paragraphe 3, point a), du REDC. Si le demandeur ne remédie pas à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, sa demande est rejetée.

La même règle s'applique lorsque le demandeur cesse d'être représenté au cours de la procédure d'enregistrement, à n'importe quel moment avant l'enregistrement, c'est-à-dire même pendant la période qui s'écoule entre la publication de la demande de MUE et l'enregistrement de cette marque.

Lorsqu'une requête spécifique («collatérale») est adressée au nom du demandeur de la MUE au cours de la procédure d'enregistrement, par exemple une requête en

inspection publique, une demande d'enregistrement d'une licence ou une requête en restitutio in integrum, il n'est pas nécessaire de répéter la procédure de désignation d'un représentant mais l'Office peut, en cas de doute, demander une autorisation. L'Office communique dans ce cas avec le représentant dont le nom figure au dossier, et le représentant du demandeur du changement, s'il ne s'agit pas de la même personne.

5.2.2 Procédure d'opposition

Les points précédents s'appliquent aux demandeurs de MUE lorsque la désignation d'un représentant est obligatoire. La procédure utilisée pour remédier à l'irrégularité concernant la représentation se déroule en dehors de la procédure d'opposition. Si le demandeur ne remédie pas à l'irrégularité, la demande de MUE est rejetée et la procédure d'opposition clôturée.

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

En ce qui concerne l'opposant, toute irrégularité initiale en matière de représentation constitue un motif d'irrecevabilité de l'opposition. Lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#) et que l'acte d'opposition ne contient pas d'indication de la désignation d'un représentant, l'examineur invite l'opposant à en désigner un dans un délai de deux mois en application de l'[article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#). Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

Lorsqu'un représentant démissionne, la procédure se poursuit avec l'opposant lui-même s'il est domicilié dans l'EEE. Si l'opposant n'est pas domicilié dans l'EEE, l'Office signale une irrégularité et invite l'opposante à désigner un représentant. Si cette condition n'est pas remplie, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité.

En cas de retrait, changement ou désignation d'un représentant au cours d'une procédure d'opposition, l'Office en informe l'autre partie en envoyant une copie de la lettre et de l'autorisation (le cas échéant).

5.2.3 Procédure d'annulation

[Article 12, paragraphe 1, point c\), point ii\)](#), et [article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#)

Dans la procédure d'annulation, les points ci-dessus concernant l'opposant s'appliquent mutatis mutandis à la personne qui dépose une demande en déchéance ou en nullité d'une MUE.

Lorsque le titulaire d'une MUE qui n'est pas domicilié dans l'EEE cesse d'être représenté, l'examineur l'invite à désigner un représentant. Si le titulaire ne se soumet pas à cette invitation, toutes ses déclarations au cours de la procédure sont ignorées, et sa demande en annulation est examinée à la lumière des éléments de preuve dont dispose l'Office. Une MUE enregistrée ne sera toutefois pas annulée

simplement parce qu'un titulaire de cette marque qui n'est pas domicilié dans l'EEE cesse d'être représenté.

5.3 Désignation d'un représentant lorsque celle-ci n'est pas obligatoire

Lorsqu'une partie à la procédure devant l'Office n'est pas tenue d'être représentée, elle peut toutefois désigner, à tout moment, un représentant au sens de l'article [119](#) ou [120](#) du RMUE et des articles 77 et 78 du RDC.

Lorsqu'un représentant a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui (voir le [point 6](#) ci-après).

5.4 Désignation ou remplacement d'un représentant

5.4.1 Désignation ou remplacement explicite

[Article 74, paragraphe 7, du RDMUE](#)

Article 1, paragraphe 1, point e), et article 62, paragraphe 8, du REDC

Normalement, un représentant est désigné sur le formulaire officiel de l'Office au moment de l'ouverture de la procédure, par exemple le formulaire de demande ou le formulaire d'opposition (en ce qui concerne la désignation de plusieurs représentants, voir le [paragraphe 6](#) ci-dessous).

Un représentant peut également être désigné par une communication ultérieure. De manière analogue, un représentant peut également être remplacé à n'importe quel stade de la procédure.

La désignation doit être sans équivoque.

Il est vivement recommandé de présenter la demande d'inscription de la désignation d'un représentant par voie électronique, en utilisant à cette fin le site web de l'Office (e-records).

La demande d'inscription d'une désignation doit inclure:

- le numéro d'enregistrement ou de demande d'enregistrement de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement du DMC/MUE;
- les renseignements détaillés relatifs au nouveau représentant;
- la/les signature(s) de la/des personne(s) demandant l'inscription.

Dans le cas où la demande n'est pas conforme aux conditions énumérées ci-dessus, le demandeur de l'inscription sera invité à remédier à l'irrégularité. La notification sera adressée à la personne ayant déposé la demande d'inscription de la désignation du représentant. Si le demandeur de l'inscription omet de remédier à l'irrégularité, l'Office rejettera la demande.

Après la désignation d'un représentant, la notification sera envoyée à la partie ayant présenté la demande d'inscription de la désignation, c'est-à-dire au demandeur de l'inscription. Toute autre partie, y compris le représentant précédent dans le cas d'un remplacement, lorsqu'il ou elle n'est pas le demandeur de l'inscription, ne sera informée de la désignation par une communication distincte qu'une fois que la désignation aura été inscrite.

Si la demande concerne plus d'une procédure, le demandeur de l'inscription doit sélectionner pour la demande une langue commune à toutes les procédures. À défaut d'une langue commune, il sera obligatoire de déposer des demandes distinctes. Pour plus d'informations concernant l'usage des langues, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de la procédure](#).

S'il n'avait pas été désigné de représentant aux fins de la procédure, une communication relative à une procédure particulière (procédure d'enregistrement ou d'opposition, par exemple), accompagnée d'un pouvoir signé par la partie à la procédure, implique la désignation d'un représentant. Cela vaut également pour les pouvoirs généraux présentés de la même manière. Pour plus d'informations sur les pouvoirs généraux, voir le [point 7.2](#) ci-après.

S'il avait déjà été désigné un représentant aux fins de la procédure, la personne représentée doit préciser si celui-ci sera remplacé.

5.4.2 Désignation implicite

Les demandes, requêtes, etc. déposées au nom des parties par un représentant (ci-après, le «nouveau» représentant) autre que celui mentionné dans notre registre (ci-après, l'«ancien» représentant) sont acceptées dans un premier temps.

L'Office envoie ensuite un courrier au «nouveau» représentant pour l'inviter à confirmer sa désignation dans un délai d'un mois. Dans ce courrier, le représentant sera averti qu'à défaut de répondre dans le délai imparti, l'Office présumera qu'il n'a pas été désigné en qualité de représentant.

Si le «nouveau» représentant confirme sa désignation, la demande est prise en considération et l'Office envoie toutes les communications ultérieures à ce «nouveau» représentant.

Si le «nouveau» représentant ne répond pas dans un délai d'un mois ou confirme qu'il n'a pas été désigné comme «nouveau» représentant, la procédure se poursuit avec l'«ancien» représentant. La demande et la réponse du «nouveau» représentant ne seront pas prises en compte et seront transmises à l'«ancien» représentant seulement à titre d'information.

De manière plus spécifique, lorsque la demande conduit à la clôture de la procédure (retrait/limitation), le «nouveau» représentant doit confirmer sa désignation à ce titre pour que la clôture de la procédure ou la limitation puisse être acceptée. En tout état de cause, la procédure n'est pas suspendue.

5.4.3 Groupements de représentants

[Article 74, paragraphe 8, du RDMUE](#)

Article 62, paragraphe 5, du REDC

Il est possible de désigner un groupement de représentants (cabinets d'avocats, de mandataires agréés ou cabinets mixtes, par exemple) au lieu de désigner individuellement chaque représentant exerçant au sein de ce groupement.

Pour que l'Office attribue un numéro d'identification à un groupement de représentants (voir [paragraphe 4.1](#) ci-dessus), au moins deux avocats ou mandataires agréés exerçant dans ce groupement ou cabinet doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'[article 120, paragraphe 1, du RMUE](#) ou à l'article 78, paragraphe 1, du RDC et avoir déjà obtenu de l'Office des numéros d'identification personnels affectés à l'adresse du groupement. Ces informations doivent être fournies avec la demande initiale.

Lorsque l'Office a des doutes quant au fait que le groupement compte au moins deux membres satisfaisant à ces exigences ou quant à la présence constante d'au moins deux membres qualifiés du groupement, il émet une notification d'irrégularité. Cette notification peut être émise au moment de l'examen de la demande initiale ou à tout stade ultérieur. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, tout numéro d'identification existant du groupement sera invalidé et tous les dossiers affectés à cet identifiant existant seront déplacés vers l'identifiant personnel du seul membre existant du groupement.

La désignation d'un groupement de représentants s'étend automatiquement à tout mandataire agréé qui devient membre dudit groupement après la désignation initiale. À l'inverse, tout représentant qui quitte le groupement cesse automatiquement d'être mandaté. Il est vivement recommandé de notifier à l'Office tout changement et toute information concernant les représentants qui rejoignent ou quittent le groupement. L'Office se réserve le droit de vérifier si un représentant travaille effectivement au sein du groupement si cette vérification s'impose en raison des circonstances.

[Article 120, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 74 du RDMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, du RDC

Article 62 du REDC

La désignation d'un groupement de représentants ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle seuls les avocats et les mandataires agréés au sens de l'[article 120, paragraphe 1, du RMUE](#) et de l'article 78, paragraphe 1, du RDC peuvent agir légalement au nom de tiers devant l'Office. Ainsi, toute demande, requête ou communication doit être signée par une personne physique qui dispose du droit de représentation. Le représentant doit indiquer son nom sous sa signature. Il peut

indiquer son numéro d'identification personnel, si l'Office lui en a communiqué un, ou le numéro d'identification du groupement auquel il appartient.

6 Communication avec les parties et les représentants

[Article 60, paragraphes 1 et 3](#), et [article 66 du RDMUE](#)

Article 53, paragraphes 1 et 3, et article 63 du REDC

Lorsqu'un représentant au sens de l'article [119](#) ou [120](#) du RMUE et de l'article 77 ou 78 du RDC a été désigné, l'Office communique exclusivement avec lui.

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

Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.

En outre, si la partie représentée dépose elle-même des documents auprès de l'Office tout en étant représentée par un représentant dûment agréé, ces documents seront acceptés par l'Office tant que la partie représentée aura son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE. L'Office répondra cependant au représentant désigné et non directement à la partie. Lorsque la partie représentée a son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en dehors de l'EEE, ces documents ne seront pas pris en considération.

[Article 60, paragraphe 2](#), et [article 73 du RDMUE](#)

Article 53, paragraphe 2, et article 61 du REDC

Une partie à la procédure devant l'Office peut désigner jusqu'à deux représentants, auquel cas chaque représentant peut agir soit conjointement soit séparément, sauf disposition contraire prévue par le pouvoir déposé auprès de l'Office. L'Office ne communique toutefois qu'avec le premier représentant cité dans la demande, à l'exception du cas où le représentant supplémentaire est désigné pour une procédure collatérale spéciale (comme l'inspection publique ou la procédure d'opposition), auquel cas l'Office communique avec ce représentant au cours de cette procédure collatérale spéciale.

[Article 119, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article [60, paragraphes 1 et 2](#), et article [73, paragraphe 1](#), du RDMUE

Article 61, paragraphe 1, du REDC

Lorsqu'il y a plus d'un demandeur, opposant ou autre partie à la procédure devant l'Office, un représentant commun peut être expressément désigné.

Si aucun représentant commun n'est expressément désigné, le demandeur nommé en premier dans la demande qui est domicilié dans l'EEE, ou son représentant s'il est désigné, sera considéré comme le représentant commun.

Si aucun des demandeurs n'est domicilié dans l'EEE, ils sont obligés de nommer un représentant professionnel; par conséquent, le représentant professionnel nommé en premier qui a été désigné par l'un des demandeurs sera considéré comme le représentant commun.

L'Office adresse toutes les notifications au représentant commun.

7 Pouvoirs

Article [119, paragraphe 3](#) et article [120, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 74 du RDMUE](#)

Article 77, paragraphe 3, et article 78, paragraphe 1, du RDC

Article 62 du REDC

En principe, les mandataires agréés ne doivent pas déposer de pouvoir pour agir devant l'Office. Cependant, tout mandataire agréé (avocat ou mandataire agréé auprès de l'EUIPO figurant sur la liste, y compris un groupement de représentants) agissant devant l'Office doit déposer un pouvoir qui sera versé au dossier si l'Office le demande expressément ou, dans le cas de procédures impliquant plusieurs parties, si l'autre partie en fait la demande expresse.

Dans ce cas, l'Office invite le représentant à déposer le pouvoir dans un délai déterminé. Le courrier adressé au représentant l'avertit qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, l'Office présumera qu'il n'a pas été désigné en tant que représentant et la procédure se poursuivra directement avec la partie. Lorsque la représentation est obligatoire, la partie représentée est invitée à désigner un nouveau représentant, et les dispositions du [point 5.2](#) ci-dessus s'appliquent. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la partie représentée ne les confirme pas dans le délai spécifié par l'Office.

Le pouvoir doit être signé par la partie à la procédure. Dans le cas de personnes morales, il doit être signé par une personne habilitée à agir au nom de cette personne morale, conformément à la législation nationale en vigueur.

De simples photocopies de l'original signé peuvent être produites. Les documents originaux sont versés au dossier et ne peuvent par conséquent pas être renvoyés à la personne qui les a soumis.

Les pouvoirs peuvent être déposés sous la forme de pouvoirs individuels ou de pouvoirs généraux.

7.1 Pouvoirs individuels

[Article 120, paragraphe 3, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point i\)](#), et [article 74, du RDMUE](#)

Article 78, paragraphe 5, du RDC

Article 62 et article 68, paragraphe 1, point i), du REDC

Des pouvoirs individuels peuvent être établis au moyen du formulaire fourni par l'Office en vertu de l'[article 65, paragraphe 1, point i\), du RDMUE](#) et de l'article 68, paragraphe 1, point i), du REDC. Ils doivent indiquer la procédure à laquelle ils se rapportent (par exemple, «concernant la demande de MUE n° 12345»). Le pouvoir s'étend à tous les actes accomplis pendant la durée de validité de la MUE concernée. Plusieurs procédures peuvent être mentionnées.

Le pouvoir individuel, présenté sur le formulaire fourni par l'Office ou sur un formulaire établi par le représentant lui-même, peut comporter des limitations quant à son étendue.

7.2 Pouvoirs généraux

[Article 120, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point i\)](#), et [article 74, du RDMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, du RDC

Article 62 et article 68, paragraphe 1, point i), du REDC

Un pouvoir général autorise le représentant, le groupement de représentants ou l'employé, à effectuer tous les actes dans le cadre de toutes les procédures devant l'Office, y compris, sans s'y limiter, le dépôt d'une demande de MUE, le suivi de la procédure y afférente, la formation d'oppositions et le dépôt de demandes en déchéance ou en nullité, ainsi que de toutes les procédures relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés et des marques internationales. Le pouvoir doit être présenté sur le formulaire fourni par l'Office, ou sur un formulaire portant les mêmes indications. Le pouvoir doit couvrir toutes les procédures devant l'Office et ne peut contenir aucune restriction. Par exemple, lorsque le pouvoir se réfère au «dépôt de demandes de marques de l'Union européenne, au suivi de la procédure y afférente et à la défense de ces demandes», il n'est pas recevable car il n'autorise pas à former des oppositions ni à déposer des requêtes en déchéance ou en nullité. Lorsqu'un pouvoir contient de telles restrictions, il est traité comme un pouvoir individuel.

7.3 Conséquences du non-dépôt d'un pouvoir demandé expressément par l'Office

Si la représentation n'est pas obligatoire, la procédure se poursuit avec la personne représentée.

Si la représentation est obligatoire, les dispositions prévues au [point 5.2](#) ci-dessus s'appliquent.

8 Retrait d'un représentant ou d'un pouvoir

Un retrait ou un changement de représentant peut être demandé par la personne représentée, l'ancien représentant ou le nouveau représentant.

8.1 Action engagée par la personne représentée

[Article 74, paragraphe 4, du RDMUE](#)

Article 62, paragraphe 5, du REDC

La personne représentée peut, à tout moment, révoquer un représentant ou lui retirer un pouvoir, en adressant à l'Office une communication écrite et signée. Le retrait d'un pouvoir implique la révocation du représentant concerné.

[Article 74, paragraphe 5, du RDMUE](#)

Article 62, paragraphe 6, du REDC

Tout représentant dont la mission de représentation a pris fin conserve sa qualité de représentant aussi longtemps que la fin de sa mission n'a pas été notifiée à l'Office.

Lorsque la partie à la procédure est tenue d'être représentée, les dispositions prévues au [point 5.2](#) ci-dessus s'appliquent.

8.2 Démission du représentant

Le représentant peut, à tout moment, adresser une communication signée à l'Office lui annonçant sa décision de démissionner de sa fonction de représentation. La requête doit comporter l'indication du numéro de la procédure (par exemple, numéro de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire, numéro de l'opposition, etc.). Si le représentant déclare que sa mission sera désormais remplie par un autre représentant, l'Office enregistre la modification et communique par la suite avec le nouveau représentant.

9 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée ou de son représentant

9.1 Décès ou incapacité juridique de la partie représentée

[Article 74, paragraphe 6, du RDMUE](#)

Article 62, paragraphe 7, du REDC

Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, en cas de décès ou d'incapacité juridique de la personne représentée, la procédure se poursuit avec son représentant.

[Article 106, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 59, paragraphe 1, du REDC

Selon la procédure, le représentant doit déposer une demande d'enregistrement d'un transfert au profit de l'ayant cause. Il peut cependant demander, en cas de décès ou d'incapacité du demandeur ou du titulaire d'une MUE, l'interruption de la procédure. Pour plus d'informations sur l'interruption de la procédure d'opposition en cas de décès ou d'incapacité juridique du demandeur d'une MUE ou de son représentant, voir la [Partie C, Section 1, Questions de procédure](#).

En cas de procédure d'insolvabilité, le liquidateur judiciaire désigné se voit octroyer le pouvoir d'agir au nom de la personne en faillite et peut ou, lorsque la représentation est obligatoire, doit désigner un nouveau représentant, ou confirmer la désignation du représentant actuel.

Pour plus d'informations sur la procédure d'insolvabilité, voir les directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et les DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 2, Licences, Droits réels, Exécution forcée et Procédures d'insolvabilité, procédures de titularité ou procédures similaires](#).

9.2 Décès ou incapacité juridique du représentant

[Article 106, paragraphes 1, et 2, du RMUE](#)

[Article 72, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Article 59, paragraphe 1, point c), et article 59, paragraphe 3, du REDC

En cas de décès ou d'incapacité juridique d'un représentant, la procédure devant l'Office est interrompue. Si l'Office n'a pas été informé de la désignation d'un nouveau

représentant dans un délai de trois mois après cette interruption, il prend les mesures suivantes:

- si la représentation n'est pas obligatoire, il informe la partie qui a autorisé que la procédure reprend désormais avec lui;
- si la représentation est obligatoire, il informe la partie qui a autorisé des conséquences juridiques qui s'appliqueront, selon la nature des procédures concernées (par exemple, sa demande sera réputée retirée, ou l'opposition sera rejetée) si un nouveau représentant n'est pas désigné dans les deux mois suivant la date de notification de cette communication (décision du 28/09/2007, [R 48/2004-4](#), PORTICO / PORTICO, § 13, 15).

10 Changement de nom et d'adresse

[Article 55](#) et [article 111, paragraphe 3, points a\) et b\), du RMUE](#)

Article 19 du REDC, article 69, paragraphe 3, points a) et b), du REDC

Le nom et l'adresse légale d'un demandeur de MUE ou de DMC, d'une partie à la procédure ou d'un représentant peuvent être modifiés.

Un changement de nom est limité à un changement qui n'affecte pas l'identité de la personne, par exemple en cas de modification du nom (à la suite d'un mariage/divorce) ou, dans le cas d'une personne morale, lorsque la société change officiellement de nom dans le registre des sociétés.

En revanche, un changement d'identité de la partie peut être un transfert ou un changement de propriété. En cas de doute quant à la question de savoir si une modification sera considérée comme un transfert ou un changement de propriété, voir les [Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#). Ce chapitre fournit des informations détaillées à cet égard ainsi que sur la procédure applicable.

Le nom et l'adresse d'un représentant peuvent être modifiés, à condition que ce dernier ne soit pas remplacé par un autre représentant. Cela serait considéré comme la désignation d'un nouveau représentant, qui est soumise aux règles régissant cette désignation.

En cas de changement d'adresse d'un groupement de représentants, l'adresse de tous les membres du groupement doit également être mise à jour. Comme indiqué au [point 5.4.3](#), l'adresse liée aux numéros d'identification des membres d'un groupement et l'adresse liée au numéro d'identification du groupement lui-même doivent toutes coïncider.

Un changement de nom ou d'adresse peut être demandé par la personne concernée. La demande doit contenir le numéro de MUE ou de DMC (ou le numéro de dossier attribué à la procédure en question) ainsi que le nom et l'adresse de la partie ou du représentant, tels qu'ils figurent dans le dossier et tels que modifiés. Le numéro d'identification doit également être fourni. La demande est gratuite.

En cas de doute, l'Office peut demander des pièces justificatives, telles qu'un extrait d'un registre du commerce ou d'autres preuves corroborant le changement de nom ou d'adresse.

Les modifications du nom ou de l'adresse des parties ou des représentants sont reflétées dans le numéro d'identification attribué à la partie ou au représentant. Par conséquent, le changement sera pris en compte dans toutes les procédures dans lesquelles ce numéro d'identification est attribué, y compris toutes les demandes de MUE et de DMC et les procédures en cours. Le changement ne peut pas être enregistré uniquement pour un portefeuille spécifique de droits.

Pour les modifications du nom ou de l'adresse du titulaire d'une MUE enregistrée ou d'un DMC enregistré, voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement](#).

11 Rectification du nom ou de l'adresse

[Article 31, paragraphe 1, point b\)](#), et [article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 11 du RDMUE](#)

Article 36, paragraphe 1, point b), du RDC

Article 12, paragraphe 2, du REDC

Le nom et l'adresse légale d'un demandeur de MUE ou de DMC, d'une partie à la procédure ou d'un représentant peuvent être rectifiés en cas d'erreurs dans la demande ou la requête concernée.

Premièrement, les rectifications au titre de l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#) et de l'article 12, paragraphe 2, du REDC seront autorisées lorsque l'erreur de nom ou d'adresse nécessitant une rectification est considérée comme **manifeste**, c'est-à-dire que rien d'autre que ce qui est proposé comme rectification n'aurait pu être envisagé. Des exemples d'erreurs manifestes dans le nom ou l'adresse peuvent être des fautes d'orthographe, des erreurs typographiques, des erreurs de transcription ou l'utilisation d'une forme abrégée dans les noms de personnes physiques (par exemple, «Phil» au lieu de «Phillip»).

En outre, une rectification pourrait également être envisagée dans ce scénario en cas d'erreur typographique dans la forme juridique (par exemple, S.A. était indiqué dans le formulaire de demande au lieu de S.L.). Cette rectification nécessiterait la présentation d'éléments de preuve à l'appui de la demande.

Lorsqu'une rectification est apportée au nom ou à l'adresse d'un demandeur de MUE ou de DMC conformément à l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#) et à l'article 12, paragraphe 2, du REDC, cette rectification n'aura aucune conséquence en ce qui concerne la date de dépôt de la demande, étant donné que le demandeur est réputé avoir été correctement identifié dès le début conformément à l'[article 31, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et à l'article 36, paragraphe 1, point b), du RDC.

Deuxièmement, des erreurs qui **ne sont pas considérées comme manifestes** et qui entraînent un **changement dans l'identification du demandeur de la MUE ou du DMC** peuvent avoir lieu, mais elles ne relèvent pas de l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#) ni de l'article 12, paragraphe 2, du REDC. Elles entraîneront une modification de la date de dépôt de la demande, étant donné que l'identification correcte du demandeur est une condition de forme pour l'octroi d'une date de dépôt conformément à l'[article 31, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et à l'article 36, paragraphe 1, point b), du RDC. La nouvelle date de dépôt de la demande sera considérée comme celle à laquelle le (nouveau) demandeur rectifié est formellement identifié et toutes les pièces justificatives sont présentées à l'appui de la rectification.

Dans ce second scénario, la charge de la preuve pour prouver ce qui doit être rectifié et pourquoi il y a lieu de le faire incombe à la partie qui a commis l'erreur. Une requête en rectification d'un nom qui consiste à remplacer un nom par un autre nécessitera la preuve de ce qui doit être rectifié et les éléments de preuve devront également établir un lien entre la rectification et la demande (ou le dossier) de MUE/DMC en question. Par exemple, lorsqu'un représentant informe l'Office que le demandeur de MUE erroné a été indiqué par erreur dans le formulaire de demande de MUE, les éléments de preuve doivent démontrer que la partie (dont la rectification est demandée) a un lien avec la demande de MUE en question. Une demande informant simplement l'Office que la rectification est nécessaire parce qu'une personne a commis une erreur, qu'un autre demandeur était envisagé ou qu'il y a eu un changement d'avis après le dépôt ne sera pas acceptée.

Les demandes de rectification d'erreurs doivent contenir le numéro de dossier attribué à la demande ou à la procédure, le nom ou l'adresse erroné et sa version rectifiée, ainsi que, le cas échéant, des preuves à l'appui de la demande de rectification.

Les rectifications ne doivent pas être confondues avec les demandes de changement de nom ou d'adresse, voir le [point 10](#).

Fast-track: 31/03/2024

Annexe 1

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
OPA – Office autrichien des brevets (Autriche)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Rechtsanwalt »	Les personnes portant le titre de « Rechtsanwalt », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit autrichien et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Zugelassener Vertreter » « Patentanwalt » ou « Notar »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patentanwalt » ou de « Notar » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
BOIP – Office Benelux de la propriété intellectuelle (Benelux)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Advocaat », « Rechtsanwalt » ou « Avocat »	Les personnes portant le titre d' « Avocat » , d' « Advocaat » ou de « Rechtsanwalt » (c'est-à-dire un avocat admis au barreau) sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle conformément aux législations nationales et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Gemachtigde », « Patentanwalt » ou « mandataire »	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins; ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (Option a). Les personnes en possession d'une qualification professionnelle reconnue officiellement en vertu de la réglementation établie par les États de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, certifiée par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné, ne sont pas soumises à l'exigence de la durée d'exercice de cinq ans devant l'OBPI pour agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b) .

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
BPO – Office des brevets de la République de Bulgarie (Bulgarie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«Адвокат» («Advokat»)	Les personnes portant le titre d' «Адвокат» (avocat) sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit bulgare et, par conséquent, sont habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	Представител по индустриална собственост («Predstavitel po industrialna sobstvenost»)	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de «Представител по индустриална собственост» («représentant en PI») possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
SIPO – Office national de la propriété intellectuelle de la République de Croatie (Croatie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«odvjetnik»	Les personnes portant le titre d' «odvjetnik» , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'Office national de propriété industrielle conformément au droit croate et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Ovlašteni zastupnici» «Zastupnik Za Žigove»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Zastupnik Za Žigove » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO. L'obtention de cette qualification est subordonnée à la réussite d'un examen devant l'Office de la propriété intellectuelle croate.

Office national/ régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Office de la propriété industrielle de la République tchèque (République tchèque)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«Advokát»	Les personnes portant le titre d' «Advokát» , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'Office national de propriété industrielle conformément au droit tchèque et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Kvalifikovaný ch zástupců» «Patentový zástupce»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patentový zástupce » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO. La République tchèque propose un examen en deux parties: les personnes qui ont réussi <u>uniquement la partie B</u> («marques et appellations d'origine») peuvent exercer en qualité de représentants dans ce domaine et, par conséquent, figurer sur la liste visée à l' article 120, paragraphe 1, point b), du RMUE pour exercer en qualité de représentant <u>en matière de marques</u> . les conseils en brevets («Patentový zástupce») , qui ont réussi les <u>deux parties</u> de l'examen, sont habilités à représenter les demandeurs dans toutes les procédures devant l'EUIPO (c'est-à-dire <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u>).

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes (Chypre)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«δικηγόρο» («Dikigoros»)	Seules les personnes portant le titre de « Δικηγόρος » (ou «Dikigoros») sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit chypriote et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»	n.d.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
DKPTO – Office danois des brevets et des marques (Danemark)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«advokat»	Les personnes portant le titre d' «Advokat» , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit danois et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Godkendte mødeberettigede» «Varemaerkefuldmaegtig»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins; ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir devant l'office national de propriété industrielle <u>en matière de marques</u> . Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'office national (Option a) . De plus, les personnes portant le titre de «Varemaerkefuldmaegtig» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'office national <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u> et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour exercer en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b).

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
EPA – Office estonien des brevets (Estonie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«õigusala töötaja» «Jurist» et «Advokaat»	Les personnes portant le titre de « Jurist » et d'« Advokaat », et qui possèdent en même temps la <u>qualification de conseil en PI</u> , sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit estonien et, par conséquent, sont habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Kutseline esindaja» «Patendivolinik»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patendivolinik » ayant réussi la partie « <u>marques, dessins ou modèles industriels et indications géographiques</u> » de l'examen possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles. Les personnes qui ont uniquement réussi la partie «brevets et modèles d'utilité» de l'examen ne peuvent pas agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
PRH – Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (Finlande)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«harjoittamaan oikeutettu» «Asianajaja» ou «Advokat»	Les personnes portant le titre finlandais d'«Asianajaja» ou d'«Advokat», c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit finlandais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Ammattimain en edustaja» «Tavaramerkkiasiamies»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne physique ou morale peut agir en qualité de représentant <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u> devant l'office national de propriété industrielle. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de représentant devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'office national de propriété industrielle (Option a). De plus, les personnes portant le titre de «Tavaramerkkiasiamies» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement <u>en matière de marques</u> et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour exercer en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b).

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
INPI – Institut national de la propriété industrielle (France)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« avocat »	Les personnes portant le titre français d' «avocat» , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit français et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles. Ces avocats sont pleinement habilités à agir en matière de marques et de dessins ou modèles, mais ils ne peuvent pas assumer <u>simultanément</u> les fonctions d'«avocat» et de «mandataire agréé» (voir ci-dessous). Ils ne sont donc pas habilités à agir devant l'EUIPO sous deux cartes d'identité distinctes (l'une en qualité d'avocat, l'autre en qualité de mandataire agréé).
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Mandataires agréés» Personnes figurant sur la « Liste des conseils en propriété industrielle ».	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale
			Seules les personnes figurant sur la « Liste des conseils en propriété industrielle » tenue par l'INPI avec la mention « Marques, dessins et modèles » ou « Juriste », possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
DPMA – Office allemand des brevets et des marques (Allemagne)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Rechtsanwalt »	Les personnes portant le titre allemand de « Rechtsanwalt », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit allemand et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Patentanwalt »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de «Patentanwalt» possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO. Les personnes portant le titre de «Patentassessor» et de «Syndikuspateantwalt» (§ 41a Abs. 2 PAO) ne possèdent pas cette qualification. Elles disposent d'un pouvoir de représentation limité dans la mesure où elles ne peuvent agir qu'en tant que représentants employés pour leur employeur, et non en tant que mandataires agréés.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
GGE – Ministère de l'économie, de l'infrastructure, de la navigation et du tourisme de la République hellénique	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«Δικηγόρος» (Dikigoros)	Seules les personnes portant le titre de « Δικηγόρος » (ou «Dikigoros») sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit grec et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
Dessins ou modèles: Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»	n.d.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
HIPO – Office hongrois de la propriété intellectuelle (Hongrie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«Ügyvéd»	Les personnes portant le titre de « Ügyvéd », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit hongrois et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Hivatásos képviselők» «Szabadalmi ügyvivő» («conseil en brevets»)	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Szabadalmi ügyvivő » («conseil en brevets») possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO. Les « conseillers juridiques » ou les « notaires » <u>ne sont pas autorisés</u> à agir en qualité d'avocats dans les procédures en matière de propriété industrielle. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander à figurer sur la liste des mandataires agréés auprès de l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Office islandais de la propriété intellectuelle (Islande)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Lögfræðingur » (avocat), « Lögmaður » (avocat), « Héraðsdómslögmáður » (avocat de tribunal d'arrondissement) ou « Hæstaréttarlögmáður » (avocat de la Cour suprême)	Les personnes portant le titre de « Lögfræðingur » (avocat), de « Lögmaður » (avocat), de « Héraðsdómslögmáður » (avocat de tribunal d'arrondissement) ou de « Hæstaréttarlögmáður » (avocat de la Cour suprême), donc des avocats admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit islandais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Umboðsmaður »	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir devant l'Office islandais des brevets. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'Office islandais des brevets (Option a) . De plus, les personnes portant le titre de «Umboðsmaður» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'office national de propriété industrielle et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b) .

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Office de propriété intellectuelle d'Irlande (Irlande)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Barrister » ou « Solicitor »	Les personnes portant le titre de « Barrister » ou de « Solicitor » sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit irlandais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Registered Trade Mark Agent »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Registered Trade Mark Agent » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de marques.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
UIBM – Office italien des brevets et des marques (Italie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Avvocato »	Les personnes portant le titre italien d'« Avvocato », un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit italien et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Mandatario abilitato in Marchi » « Consulente in Marchi » « Consulente in Proprietà Industriale »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Consulente in Marchi » et de « Consulenti in Proprietà Industriale » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
LRPV – Office des brevets de Lettonie (Lettonie)	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Profesionālais patentpilnvarnieks»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « profesionālais patentpilnvarnieks » («conseil en brevet agréé») et figurant sur la liste des conseils en brevet agréés de l'Office des brevets sont habilitées à représenter des personnes devant l'office national de propriété industrielle (et par conséquent devant l'EUIPO): - en matière de marques, si elles sont spécialisées (et ont réussi un examen spécifique) dans le domaine des marques; - en matière de dessins ou modèles, si elles sont spécialisées (et ont réussi un examen spécifique) dans le domaine des dessins ou modèles.

Office national/ régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Bureau de la propriété intellectuelle Bureau des affaires économiques (Liechtenstein)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Rechtsanwalt »	Les personnes portant le titre de « Rechtsanwalt », un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit du Liechtenstein et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC		L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patentanwalt » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Bureau national des brevets de la République de Lituanie	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«praktikuojantis teisininkas» «Advokatas»	Les personnes portant le titre d'« Advokatas » sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit lituanien et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles, à condition que le client ait son domicile permanent dans l'UE. Les clients qui ont leur domicile permanent en dehors de l'UE ne peuvent pas se faire représenter par un avocat et doivent se faire représenter par un mandataire agréé.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Profesionalūs atstovai » «Patentinis patikėtinis»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patentinis patikėtinis » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Département du commerce, Direction d'enregistrements de propriété industrielle (Malte)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«prattikant legali» «Avukat» ou «Prokuratur Legali»	Les personnes portant le titre d' «Avukat» ou de «Prokuratur Legali» sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'Office national de propriété industrielle conformément au droit maltais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«rapprezentanti professjonali»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne possédant une formation juridique, y compris les notaires, peut agir devant l'office de la propriété intellectuelle de Malte. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'office de la propriété intellectuelle de Malte. (Option a).

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
NIPO – Office norvégien de la propriété industrielle (Norvège)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Advokat » et « Advokatfullmektig »	Les personnes portant le titre d' «Advokat» et d' «Advokatfullmektig» , un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit norvégien et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles. De plus, si l'avocat agit en qualité d'avocat, aucun mandat n'est nécessaire. Cependant, si l'avocat agit en qualité d'employé d'une entreprise, un mandat est nécessaire même si l'employé est un avocat.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC		La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir devant l'office norvégien de la propriété intellectuelle. Pour qu'une personne puisse exercer en qualité de représentant en matière de marques devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'office norvégien de la propriété intellectuelle. (Option a).

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
Office polonais des brevets (Pologne)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« prawnik » « Adwokat, Radca prawny »	Les personnes portant le titre d' « Adwokat, Radca prawny » , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle en matière de marques et de dessins ou modèles conformément au droit polonais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« Zawodowi pełnomocnicy » « Rzecznik Patentowy »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Rzecznik Patentowy » (figurant sur la liste des conseils en brevets tenue par l'Office polonais des brevets) possèdent la « qualification professionnelle spéciale » requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
INPI – Office national portugais de propriété industrielle (Portugal)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«Profissionais de justiça» «Advogado»	Les personnes portant le titre d' «Advogado» , c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit portugais et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«mandatário autorizado» «Agentes da Propiedade Industrial» et «notary»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir devant l'Institut portugais de la propriété industrielle. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'Institut portugais de la propriété industrielle (Option a) . De plus, les personnes portant le titre d' «Agentes da Propiedade Industrial» et de «notary» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'Institut portugais de la propriété industrielle et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b) .

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
OSIM – Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« Avocat »	Les personnes portant le titre d' « Avocat » sont habilitées à agir en qualité d'avocat devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit roumain (Loi n° 30/2024 modifiant la Loi n° 84/1998 concernant les marques et les indications géographiques, la Loi n° 129/1992 concernant la protection des dessins et modèles, ainsi que de la Loi n° 64/1991 concernant les brevets, publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I n°. 173 du 4 mars 2024) et, par conséquent, sont habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	« reprezentanțil or autorizați » « Consilier în proprietate industrială »	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Consilier în proprietate industrială » (qui doivent être membres d'une chambre nationale) possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
SKIPO – Office de la propriété industrielle de la République slovaque (Slovaquie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	« advokát »	Les personnes portant le titre d'« advokát » sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit slovaque et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Oprávněný zástupce» «Patentový zástupce»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Patentový zástupce » possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO.

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
SIPO – Office slovène de la propriété intellectuelle (Slovénie)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«odvetnik»	Les personnes portant le titre d'« odvetnik », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit slovène et, par conséquent, sont habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Zastopnik za modele in znamke» (Agent de marques et de dessins ou modèles)	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de « Zastopnik za modele in znamke » (agent de marques et de dessins ou modèles), inscrites au registre slovène en qualité d'agents auprès de l'Office slovène de la propriété intellectuelle, possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO. Les « notaires » sont explicitement exclus de la représentation de tiers devant l'Office slovène de la propriété intellectuelle.

Office national/ régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
OEPM – Office espagnol des brevets et des marques (Espagne)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«abogado»	Les personnes portant le titre d'« abogado », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit espagnol et, par conséquent, sont habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles, à condition que la personne qu'elles représentent réside dans un État membre de l'EEE. Lorsque la personne représentée ne réside pas dans un État membre de l'EEE, elle ne peut pas être représentée par un avocat («abogado») et doit être représentée par un mandataire agréé portant le titre d' «Agente Oficial de la Propiedad Industrial » * *21/10/2021 – Loi espagnole dans ce domaine en cours de révision. Voir le projet de loi (« Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. ») Il est possible d'agir en qualité d' «abogado » et d'«Agente Oficial de la Propiedad Industrial» en même temps.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Representante autorizado» «Agente Oficial de la Propiedad Industrial»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné
			Toute personne peut agir <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u> devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit espagnol, à condition que la personne qu'elle représente réside dans un État membre de l'UE. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'OEPM (Option a) .
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie A			Dispositions générales
FINAL		VERSION 1.4	Page 411 31/03/2024

Office national/régional de la PI (Pays)	Type de représentant	Terme utilisé au plan national	Habilitation/règles spécifiques de la représentation de clients en matière de marques et de dessins ou modèles
PRV – Office suédois des brevets et de l'enregistrement (Suède)	Avocat Article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point a), du RDC	«juridisk person» «Advokat »	Les personnes portant le titre d'« Advokat », c'est-à-dire un avocat admis au barreau, sont habilitées à agir en qualité d'avocats devant l'office national de propriété industrielle conformément au droit suédois et, par conséquent, habilitées à agir devant l'EUIPO en matière de marques et de dessins ou modèles.
	Mandataire agréé (marques et dessins ou modèles) Article 120, paragraphe 2, point c), du RMUE / Article 78, paragraphe 1, point b), du RDC	«Auktoriserat ombud» «Patentombud »	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins, ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné
			Toute personne peut agir <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u> devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement (Option a) . De plus, les personnes portant le titre de «Patentombud» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement <u>en matière de marques et de dessins ou modèles</u> et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour exercer en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b) .

Annexe 2

La liste suivante répertorie les pays qui possèdent un titre pour les personnes habilitées à agir uniquement en qualité de représentants en matière de dessins ou modèles. Si un pays ne figure pas sur la liste, cela signifie que l'habilitation couvre également les marques et que, par conséquent, cette personne ne figurera pas sur la liste spéciale pour les dessins ou modèles.

Obsolète

Office national/régional de la PI (Pays)	Terme utilisé au plan national	Mandataire agréé (<u>exclusivement</u> dessins ou modèles) Article 78, paragraphe 4, point c), du RDC
PRH – Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (Finlande)	«Mallioikeusasiamies»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins; ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne physique ou morale peut agir en qualité de représentant <u>en matière de dessins ou modèles</u> devant l'office national de propriété industrielle. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de représentant devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'office national de propriété industrielle (Option a). Les personnes portant le titre de «Mallioikeusasiamies» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement <u>en matière de dessins ou modèles</u>, et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour exercer en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b).

Office national/régional de la PI (Pays)	Terme utilisé au plan national	Mandataire agréé (<u>exclusivement</u> dessins ou modèles) Article 78, paragraphe 4, point c), du RDC
Office de propriété intellectuelle d'Irlande (Irlande)	«Registered Patent Agents»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Seuls les «Registered Patent Agent» possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilités à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO en matière de dessins ou modèles.
UIBM – Office italien des brevets et des marques (Italie)	«Consulente in brevetti»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de «Consulente in brevetti» possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO <u>uniquement en</u> matière de dessins ou modèles.

Office national/régional de la PI (Pays)	Terme utilisé au plan national	Mandataire agréé (<u>exclusivement</u> dessins ou modèles) Article 78, paragraphe 4, point c), du RDC
LRPV – Office des brevets de Lettonie (Lettonie)	«Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas»	L'habilitation est subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle spéciale Les personnes portant le titre de «Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas» possèdent la «qualification professionnelle spéciale» requise et sont donc habilitées à agir en qualité de mandataires agréés devant l'EUIPO <u>uniquement en matière de dessins ou modèles.</u>

Office national/régional de la PI (Pays)	Terme utilisé au plan national	Mandataire agréé (<u>exclusivement</u> dessins ou modèles) Article 78, paragraphe 4, point c), du RDC
PRV – Office suédois des brevets et de l'enregistrement (Suède)	«Varumaerkesombud»	La représentation est ouverte aux personnes a. qui ont exercé devant l'office national pendant cinq ans au moins; ou b. qui sont dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience, car elles possèdent une qualification professionnelle officiellement reconnue conformément à la réglementation de l'État concerné Toute personne peut agir <u>en matière de dessins ou modèles</u> devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement. Pour qu'une personne soit habilitée à agir en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO, elle doit avoir exercé pendant cinq ans au moins devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement (Option a). Les personnes portant le titre de «Varumaerkesombud» sont officiellement reconnues comme professionnellement qualifiées pour représenter des tiers devant l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement <u>en matière de dessins ou modèles</u> et sont donc dispensées de l'exigence de posséder cinq années d'expérience pour exercer en qualité de mandataire agréé devant l'EUIPO (Option b).

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

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

Partie A

Dispositions générales

Section 6

Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs

Table des matières

1 Introduction.....	150
2 Révocation de décisions et suppression d'inscriptions dans le registre.....	151
2.1 Remarques générales.....	151
2.2 Appréciation.....	151
2.2.1 Nature de l'erreur.....	151
2.2.2 Délai d'un an.....	152
2.2.3 Décision contre laquelle un recours est en instance.....	153
2.3 Procédure: distinction entre les cas où une seule partie ou plusieurs parties sont affectées.....	153
2.3.1 Procédures lorsqu'une seule partie est affectée.....	153
2.3.2 Procédure lorsque plusieurs parties sont affectées.....	154
3 Rectification d'erreurs dans la publication de la demande.....	155
3.1 Remarques générales.....	155
3.2 Procédure.....	156
4 Rectification d'erreurs dans des décisions, des enregistrements de MUE ou la publication d'enregistrements de MUE.....	156
4.1. Remarques générales.....	157
4.2 Appréciation.....	157
4.3 Procédure.....	158

1 Introduction

L'Office corrigera les erreurs qui lui sont imputables, notamment de la manière suivante:

- par la révocation de décisions et la suppression d'inscriptions au registre ([article 103 du RMUE](#); voir [point 2](#));
- par la correction d'erreurs dans la publication d'une demande de MUE ([article 44, paragraphe 3, du RMUE](#); voir [point 3](#));
- par la rectification des erreurs dans les décisions, les enregistrements de MUE ou la publication de ces enregistrements ([article 102, du RMUE](#); voir [point 4](#)).

La présente section traite de l'appréciation et des aspects procéduraux des dispositions ci-dessus.

La distinction entre la révocation au titre de l'[article 103 du RMUE](#) et la rectification au titre de l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#), a trait à la nature des erreurs. Contrairement aux types d'erreurs couverts par l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#), ceux couverts par l'[article 103 du RMUE](#) nécessitent une nouvelle analyse de l'affaire. S'agissant des effets, si la révocation supprime une décision, la rectification des erreurs n'a aucune incidence sur la validité de la décision et ne donne pas lieu à un nouveau délai de recours [28/05/2020, [T-724/18](#) et [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 28-30; 22/09/2021, [T-169/20](#), Marina Yachting, EU:T:2021:609, § 111].

L'Office interprète l'[article 44, paragraphe 3, du RMUE](#) comme signifiant qu'il couvre des erreurs qui sont si manifestes qu'elles ne nécessitent ni une nouvelle appréciation ni une nouvelle analyse. Ces rectifications au titre de l'[article 44, paragraphe 3, du RMUE](#) ne peuvent s'appliquer qu'à la publication des demandes de MUE, tandis que les rectifications au titre de l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) peuvent s'appliquer aux décisions ainsi qu'à l'enregistrement et à la publication des enregistrements de MUE.

Cette section ne s'applique **pas** aux dessins ou modèles communautaires (DMC) enregistrés.

2 Révocation de décisions et suppression d'inscriptions dans le registre

2.1 Remarques générales

[Article 103 du RMUE](#)

[Article 70, du RDMUE](#)

L'[article 103 du RMUE](#) prévoit la suppression des inscriptions au registre et la révocation des décisions entachées d'erreurs manifestes imputables à l'Office.

La procédure de révocation ou de suppression peut être engagée par l'Office de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties à la procédure.

Une décision ne peut être révoquée que par une autre décision. De la même manière, les suppressions d'inscriptions au registre nécessitent également une décision de révocation. Les décisions de révocation/suppression sont adoptées par le département qui a procédé à l'inscription ou qui a rendu la décision.

L'**effet** de la révocation d'une décision ou de la suppression d'une inscription dans le registre est que la décision ou l'inscription est réputée n'avoir jamais existé. Le dossier est renvoyé à l'étape de la procédure à laquelle il se trouvait avant que la décision erronée soit adoptée ou que l'inscription erronée soit portée au registre.

2.2 Appréciation

2.2.1 Nature de l'erreur

L'Office doit vérifier, dans un premier temps, si la décision ou l'inscription est entachée d'une erreur manifeste.

Une erreur est manifeste si elle **ne permet pas le maintien du dispositif de cette décision ou de cette inscription sans une nouvelle analyse**, qui sera menée ultérieurement par l'instance ayant pris ladite décision ou effectué ladite inscription (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 111).

Les erreurs manifestes ne se limitent pas aux erreurs de procédure (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 110). En conséquence, l'«erreur manifeste» couvre les violations flagrantes de nature procédurale, une dénaturation évidente des faits ou des erreurs manifestes sur le fond, qui requièrent une nouvelle analyse de l'affaire.

La liste qui suit est une liste non exhaustive d'exemples d'erreurs manifestes donnant lieu à des décisions erronées susceptibles d'être révoquées ou à des inscriptions erronées susceptibles d'être supprimées.

- L'opposition a été jugée recevable même si certaines conditions de recevabilité n'étaient pas satisfaites (18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649).
- Une décision refusant la demande de marque de l'Union européenne pour des motifs absolus est notifiée en l'absence d'observations de la part du demandeur en réponse à l'objection avant l'expiration du délai imparti pour présenter des observations, ou sans tenir compte des observations que le demandeur a présentées dans les délais.
- La marque de l'Union européenne est rejetée sur la base de motifs absolus, sans tenir compte d'une demande subsidiaire valable destinée à prouver le caractère distinctif acquis ni des éléments de preuve dûment produits du caractère distinctif acquis par l'usage ([article 7, paragraphe 3, du RMUE](#)).
- La marque de l'Union européenne est rejetée par la division d'opposition, sans tenir compte d'une demande de preuve de l'usage ou sans examiner la question de la preuve de l'usage.
- L'opposition est rejetée sur le fondement de l'absence de preuve de l'usage, mais aucun délai n'a été expressément imparti à l'opposant pour la présentation de la preuve de l'usage, ou la preuve de l'usage a été produite dans le délai imparti mais a été ignorée.
- La décision d'opposition a été rendue alors que la procédure était suspendue ou interrompue ou, de manière plus générale, alors qu'un délai accordé à l'une des parties n'avait pas encore expiré.
- Toute violation du droit d'être entendu (observations non transmises à l'autre partie alors que cette partie, conformément au règlement ou à la pratique de l'Office, aurait dû se voir accorder un délai pour formuler une réponse).
- Lors de la clôture d'un dossier en raison d'une limitation de la demande de marque de l'Union européenne contestée ou d'un retrait, l'Office a rendu une décision sur les frais, en ignorant un accord relatif aux frais conclu entre les deux parties qui figurait au dossier à la date concernée.

2.2.2 Délai d'un an

L'Office doit vérifier, dans un deuxième temps, si une année s'est écoulée depuis la notification de la décision ou l'inscription dans le registre.

L'[article 103, paragraphe 2, du RMUE](#), dispose que la révocation/suppression de l'inscription au registre doit être effectuée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision erronée ou de l'inscription erronée au registre, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l'Union européenne en question qui sont inscrits au registre. La révocation/suppression est réputée effectuée à la date de notification de la décision de révocation/suppression, nonobstant tout recours.

Toute demande de révocation/suppression reçue après un an à compter de la date à laquelle la décision erronée a été prise ou l'inscription erronée effectuée dans le registre, sera rejetée comme irrecevable car l'[article 103, paragraphe 2, du RMUE](#) prévoit que la révocation/suppression doit intervenir dans un délai d'un an à compter de l'erreur pertinente. De même, même si une demande a été reçue dans ce délai, elle sera rejetée si l'Office ne peut la traiter avant l'expiration du délai d'un an, quelle que soit la raison pour laquelle la demande n'a pas pu être traitée dans les délais.

Compte tenu du caractère fixe de ce délai, toute partie à la procédure doit informer l'Office sans délai de l'existence d'une erreur manifeste, en particulier lorsqu'une partie adverse doit être consultée. En tout état de cause, quelle que soit la période restante avant l'expiration du délai d'un an, l'Office déclenchera toujours la procédure de révocation/suppression s'il constate qu'une erreur manifeste nécessite une révocation ou une suppression, et fera tout son possible pour conduire et conclure ladite procédure au plus vite.

2.2.3 Décision contre laquelle un recours est en instance

Un recours formé contre une décision contenant une erreur manifeste ne constitue pas un obstacle à la révocation. L'[article 103, paragraphe 4, du RMUE](#) dispose que la procédure de recours devient sans objet lors de la révocation d'une décision erronée. Le département compétent pour décider de la révocation informera rapidement les chambres de recours s'il envisage une révocation et les informera également du résultat de ses délibérations.

2.3 Procédure: distinction entre les cas où une seule partie ou plusieurs parties sont affectées

La procédure applicable lorsqu'**une seule partie** est affectée est décrite au [point 2.3.1](#).

Un exemple: lorsque les observations du demandeur de la MUE n'ont pas été prises en considération lors du rejet de la demande de MUE.

Si la révocation d'une décision est susceptible d'affecter **plus d'une partie**, il convient d'appliquer la procédure décrite au [point 2.3.2](#). Par exemple, lorsque l'Office a négligé une demande de preuve de l'usage, plusieurs parties seront affectées par la révocation d'une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Les erreurs lors de l'enregistrement d'un transfert de propriété affectent également plusieurs parties. Si la procédure d'inscription est principalement *ex parte*, l'Office détermine le nombre de parties affectées: le nouveau titulaire, l'ancien titulaire et le tiers qui aurait dû être inscrit dans le registre, le cas échéant.

2.3.1 Procédures lorsqu'une seule partie est affectée

a) Erreur détectée par l'Office

Si l'Office lui-même découvre qu'une erreur a été commise, il informe la partie affectée de son intention de révoquer la décision/supprimer l'inscription et fixe un délai d'une durée d'un mois pour le dépôt d'observations. La notification doit exposer les motifs de la révocation/suppression.

Si la partie affectée fait part de son accord ou ne dépose aucune observation, l'Office révoque la décision/supprime l'inscription.

Si la partie affectée ne marque pas son accord avec la révocation ou la suppression, une décision formelle doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 5.](#)

b) Erreur notifiée par la partie affectée

Si la partie affectée par une erreur informe l'Office par écrit de l'erreur, il n'est pas nécessaire de demander la présentation d'observations. Dans pareil cas, il convient de déterminer si une révocation/suppression est justifiée et possible. Dans l'affirmative, la décision est révoquée ou l'inscription dans le registre supprimée. Si l'Office conclut à l'absence de motif de révocation/suppression ou si le délai est dépassé, il en informe la partie affectée en exposant les motifs appropriés.

2.3.2 Procédure lorsque plusieurs parties sont affectées

a) Erreur détectée par l'Office

Si l'Office lui-même découvre qu'une erreur a été commise, il informe les parties de son intention de révoquer la décision/supprimer l'inscription et fixe un délai d'une durée d'un mois pour le dépôt d'observations.

Si les parties font part de leur accord ou ne produisent aucune observation en réponse, l'Office révoque la décision/supprime l'inscription.

Si la partie pour laquelle l'erreur était bénéfique refuse la révocation/suppression, une décision motivée doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 5.](#)

b) Erreur notifiée par l'une des parties

Si la partie lésée par l'erreur informe l'Office par écrit, il convient de déterminer si la révocation/suppression est justifiée et possible. Dans l'affirmative, l'Office notifie à la partie qui a bénéficié de l'erreur de son intention de procéder à la révocation/suppression et fixe un délai d'un mois pour la formulation d'observations, et envoie une copie de la notification à la première partie, pour information.

Si la partie qui a bénéficié de l'erreur fait part de son accord ou ne présente aucune observation en réponse, l'Office révoque la décision/supprime l'inscription.

Si la partie pour laquelle l'erreur était bénéfique refuse la révocation ou la suppression, une décision motivée doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 5.](#)

Si la partie qui a bénéficié de l'erreur informe l'Office par écrit, il convient de déterminer si la révocation/suppression est justifiée et possible. Dans l'affirmative, la partie lésée par l'erreur doit être informée en conséquence. Étant donné que la révocation/suppression interviendra au bénéfice de cette dernière, la décision peut être révoquée ou l'inscription supprimée au moment où le courrier est envoyé (aux deux parties). Il n'est pas nécessaire que la partie ayant bénéficié de l'erreur présente des observations, étant donné qu'il peut être considéré que par son courrier informant l'Office de l'erreur, elle a signifié son accord avec la révocation/suppression. Comme indiqué précédemment, si l'Office procède à une révocation/suppression favorable à la partie lésée par l'erreur, il n'est pas nécessaire de l'entendre.

Enfin, lorsqu'une révocation ou une suppression est devenue définitive, elle doit être publiée si l'inscription erronée avait déjà été publiée au registre.

Si l'Office conclut, malgré les informations fournies par l'une des parties, à l'absence de motif de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription, ou au dépassement des délais impartis à cet effet, il signifie cette décision aux parties, motivations à l'appui (et transmet la demande initiale à l'autre partie pour information).

3 Rectification d'erreurs dans la publication de la demande

[Article 44, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#)

[Article 46, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 11 du RDMUE](#)

3.1 Remarques générales

L'[article 44, paragraphe 1, du RMUE](#) prévoit que les demandes de marque de l'Union européenne qui n'ont pas été rejetées sur la base de motifs absolus doivent être publiées.

L'[article 44, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#), précise les modalités des erreurs imputables à l'Office dans la publication de la demande.

Les erreurs peuvent être corrigées dans les cas cités ci-dessous, sans limitation:

- Une ou plusieurs classes figurant dans la demande font défaut dans la publication.
- Le signe «x» a été demandé, mais la publication fait référence au signe «y».
- La liste des produits et des services publiés est erronée.

3.2 Procédure

Si une demande publiée contient une **erreur imputable à l'Office**, ce dernier doit rectifier l'erreur de sa propre initiative ou à la requête du demandeur et publier la rectification.

Il n'est prévu aucun **délai** pour effectuer les rectifications conformément à l'[article 44, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#).

Lorsque la rectification est demandée par le demandeur, la requête doit contenir:

- le numéro de dossier de la demande de MUE;
- le nom et l'adresse du demandeur ou le numéro d'identification et le nom du demandeur;
- l'indication de l'élément à rectifier et de l'élément tel qu'il doit figurer après sa rectification.

Si l'Office constate l'existence d'une erreur, le demandeur est informé de la rectification et la MUE ainsi que la rectification sont publiées.

Les rectifications d'erreurs dans les demandes de marque de l'Union européenne conformément à l'[article 44, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#), qui ne nécessitent pas de republication de la demande à des fins d'opposition sont publiées dans la Partie B.2 du Bulletin. Les rectifications qui nécessitent une republication de la demande à des fins d'opposition sont publiées dans la Partie A.2.

La republication à des fins d'opposition sera nécessaire lorsqu'une rectification comprend la modification de la représentation de la marque ou un élargissement de la liste des produits et services déjà publiée. En ce qui concerne les autres rectifications, la décision de procéder ou non à une republication sera prise au cas par cas.

Pour plus d'informations sur l'incidence de la republication sur les procédures d'opposition pendantes, voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 7.1.2](#).

Les points ci-dessus font référence à la rectification d'erreurs imputables à l'Office uniquement. Pour les modifications apportées à une demande de MUE de la propre initiative du demandeur, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 5](#).

4 Rectification d'erreurs dans des décisions, des enregistrements de MUE ou la publication d'enregistrements de MUE

[Article 55 du RMUE](#)

[Article 102 du RMUE](#)

4.1. Remarques générales

Conformément à l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#), l'Office rectifie les **erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription** et les **oublis manifestes** figurant dans ses décisions, ou les **erreurs techniques** survenues lors de l'enregistrement d'une MUE ou de la publication de cet enregistrement qui lui sont imputables.

En ce qui concerne la différence entre ces rectifications au titre de l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) et les rectifications de la publication de la demande au titre de l'[article 44, paragraphe 3, du RMUE](#) ou la révocation/suppression d'inscriptions au titre de l'[article 103 du RMUE](#), voir [point 1](#).

4.2 Appréciation

Étant donné qu'il n'y a pas de **délai**, les erreurs au titre de l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) peuvent être rectifiées à tout moment.

Il convient de vérifier si l'erreur à rectifier est une **faute linguistique, une faute de transcription, un oubli manifeste ou une faute technique**.

Les rectifications dans les décisions au titre de l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) sont limitées aux erreurs manifestes d'ordre formel, lesquelles n'affectent pas la portée et la substance de la décision prise, mais uniquement sa forme. Sont concernées des erreurs qui présentent un tel degré d'évidence qu'aucun autre texte que celui qui résulte de la rectification ne pourrait être envisagé et qui ne justifient pas d'invalider ou de révoquer la décision qui en est entachée. Il s'agit notamment d'erreurs qui constituent des éléments incongrus dans une décision qui, pour le reste, est cohérente et non ambiguë [28/05/2020, [T-724/18](#) et [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 29, 33-34]. Même le motif d'une décision peut être corrigé si aucun autre libellé que celui qui résulte de la rectification n'aurait pu être envisagé.

En revanche, l'adoption d'une décision de révocation est justifiée par des erreurs qui ne permettent pas le maintien du dispositif de la décision en cause sans une nouvelle analyse. Sont concernées les erreurs affectant la répartition des frais de procédure, celles relatives au droit d'être entendu ou encore celles portant sur l'obligation de motivation [28/05/2020, [T-724/18](#) et [T-184/19](#), AUREA BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227, § 30].

Il résulte de la nature des erreurs et des oublis qui peuvent être rectifiés conformément à l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) qu'un recours formé contre une décision ne constitue pas un obstacle à la correction de la décision par le service de première instance qui l'a adoptée. Néanmoins, ledit service informera rapidement les chambres de recours s'il envisage d'effectuer une correction et les informera également du résultat de ses délibérations (c'est-à-dire si des corrections ont été apportées) afin qu'elle puisse être prise en considération dans la procédure de recours.

En outre, l'[article 102, paragraphe 1, du RMUE](#) fixe les modalités de la rectification des erreurs figurant dans **l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ou dans une inscription portée au registre** en application de l'[article 111, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), ou une décision du directeur exécutif rendue conformément à l'[article 111, paragraphe 4, du RMUE](#), et aux erreurs figurant dans la publication de ces inscriptions dans le registre. Comme indiqué ci-dessus, la rectification de ces erreurs ne devrait pas nécessiter une nouvelle analyse de l'affaire.

Les exemples d'erreurs cités ci-dessous peuvent faire l'objet d'une correction:

- la marque de l'Union européenne est enregistrée sans tenir compte d'une limitation;
- la marque de l'Union européenne est enregistrée en dépit du fait qu'elle avait antérieurement fait l'objet d'un retrait;
- la marque de l'Union européenne est enregistrée en dépit d'une irrégularité, par exemple dans le paiement de la taxe de dépôt;
- la marque de l'Union européenne est enregistrée alors qu'elle a fait l'objet d'une opposition qui est pendante ou à laquelle il a été fait droit;
- le dispositif de la décision énumère les mauvaises classes de produits ou services, même si les classes correctes sont indiquées dans le corps de la décision;
- le dispositif de la décision fondé sur l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) accueille l'opposition, tandis que le corps de la décision conclut que l'opposition n'est pas fondée;
- lorsque, dans le cas d'une opposition partiellement accueillie, fondée sur l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), le dispositif ne dresse pas la liste de tous les produits/services pour lesquels la MUE devrait être rejetée selon la comparaison effectuée dans le corps de la décision.

4.3 Procédure

En cas d'erreur imputable à l'Office, ce dernier la rectifie, soit d'office (lorsqu'il a lui-même constaté l'erreur), soit sur requête d'une partie.

Lorsque le titulaire demande la correction d'erreurs survenues lors de l'enregistrement d'une MUE ou de la publication de l'enregistrement, la demande doit contenir:

- le numéro d'enregistrement de la MUE;
- le nom et l'adresse du titulaire ou le numéro d'identification et le nom du titulaire;
- l'indication de l'élément à corriger et l'élément dans sa version corrigée.

Contrairement à la procédure de déchéance, l'[article 102 du RMUE](#) ne prévoit aucune étape procédurale. Un rectificatif sera envoyé à la partie/aux parties concernée(s). Le courrier d'accompagnement doit comporter une brève explication des rectifications effectuées.

a) Rectification dans les enregistrements

Les rectifications apportées à des inscriptions figurant au registre doivent être publiées conformément aux termes de l'[article 102, paragraphe 3, du RMUE](#), et de l'[article 116,](#)

[paragraphe 1, point a\), du RMUE](#). Les rectifications d'erreurs figurant dans une inscription dans le registre sont publiées dans la rubrique C.10. du Bulletin.

Aucune publication de rectification au titre de l'[article 102 du RMUE](#) n'est nécessaire lorsque la publication initiale a été effectuée dans la partie inappropriée du Bulletin. L'effet juridique de la publication en vertu de l'[article 11, paragraphe 1 du RMUE](#) reste identique, qu'elle ait lieu dans la Partie B. 1 ou dans la Partie B. 2 du Bulletin.

b) Rectification dans les décisions

Si une correction est apportée à une décision, le rectificatif est publié dans la base de données [eSearch Case Law](#) de l'Office.

La date de la décision **reste inchangée après la rectification. En conséquence, celle-ci n'a pas d'incidence sur le délai de recours.**

c) Rectification dans les notifications autres que les décisions

Les erreurs dans les notifications autres que les décisions peuvent être corrigées par l'envoi d'une notification rectifiée indiquant que cette seconde notification remplace et annule celle envoyée précédemment.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 7

Révision

Table des matières

1 Principes généraux.....	162
2 Révision de décisions.....	162
2.1 Absence de révision de la décision faisant l'objet du recours.....	163
2.2 Rectification de la décision faisant l'objet du recours.....	163
2.2.1 Contenu de la décision de rectification.....	164
2.2.2 Communication de la décision de rectification.....	164

1 Principes généraux

[Article 66 du RMUE](#)

Article 55 du RDC

[Article 69 du RMUE](#)

Article 58 du RDC

[Article 34, paragraphe 1\), du RDMUE](#)

La révision n'a lieu que dans les affaires ex parte, c'est-à-dire celles qui n'impliquent qu'une seule partie.

La révision permet à l'instance à l'origine de la décision initiale de rectifier une décision qui fait l'objet d'un recours si celui-ci est recevable et fondé. L'objectif de la révision est d'éviter que les chambres de recours ne statuent sur des recours contre des décisions que le département qui a rendu la décision a reconnues comme devant être rectifiées.

Une procédure de révision peut avoir lieu lorsqu'un recours qui relève de la compétence des chambres de recours a été introduit contre une décision.

Les chambres de recours renvoient la décision attaquée devant le département à l'origine de la décision pour qu'elle soit révisée.

Une décision ne peut être rectifiée que dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs du recours.

Dans la mesure où, pour qu'il y ait révision, il doit exister un recours pendant, la révision n'aura pas lieu si le recours est retiré avant qu'une décision sur la révision puisse être adoptée.

2 Révision de décisions

[Article 69 du RMUE](#)

Article 58 du RDC

Article [23, paragraphe 1](#), article [33](#), et article [34, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Article 35, paragraphes 1 et 2, du REDC

Dans les procédures ex parte, dès lors que la chambre de recours estime que le recours est recevable, le greffier des chambres de recours envoie les documents du recours (l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours) au département qui a adopté la décision faisant l'objet du recours en vue d'une révision.

Le département concerné examine s'il y a lieu ou non de rectifier la décision faisant l'objet du recours.

Dans la mesure où la révision ne peut donner lieu à une rectification de la décision faisant l'objet du recours que lorsque ce dernier est recevable et fondé, le département compétent doit également vérifier que les conditions suivantes sont remplies:

- le recours est recevable ([article 23, paragraphe 1, du RDMUE](#) ou article 35, paragraphes 1 et 2, du REDC); et
- le recours est «fondé» dans le cadre de la portée du recours, pour des motifs de fond ou de procédure.

La date pertinente à prendre en compte pour évaluer le «bien-fondé» du recours est la date à laquelle le département compétent a rendu la décision faisant l'objet du recours.

La décision attaquée n'est pas rectifiée lorsque la requérante tente de remédier aux irrégularités pour la première fois devant les chambres de recours.

2.1 Absence de révision de la décision faisant l'objet du recours

[Article 69, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article 58, paragraphe 2, du RDC

Lorsque le département compétent arrive à la conclusion que les conditions nécessaires à la révision de la décision faisant l'objet du recours ne sont pas réunies, et au plus tard lors de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception du mémoire exposant les motifs du recours, le département compétent remet le dossier aux chambres de recours sans avis ou déclaration.

Aucune décision formelle refusant la révision de la décision faisant l'objet du recours n'est rendue et la procédure se poursuivra devant les chambres de recours.

2.2 Rectification de la décision faisant l'objet du recours

[Article 69, paragraphes 1, et 2, du RMUE](#)

Article [33, point b\)](#) et article [34, paragraphes 1 et 2](#), du RDMUE

Article 58, paragraphes 1 et 2, du RDC

Article 37 du REDC

Lorsque le département compétent conclut que les conditions de rectification de la décision attaquée sont remplies, il en informe sans délai la chambre de recours.

En outre, les mesures procédurales suivantes seront prises:

- dans un délai d'un mois à compter de la communication par la chambre de recours du mémoire exposant les motifs du recours auprès du département compétent, ce dernier doit prendre une décision abrogeant la décision attaquée dans son intégralité (la «décision de rectification»);

- le département compétent adopte une nouvelle décision sur le fond, soit en même temps que la décision concernant la rectification, soit à un stade ultérieur;
- la chambre de recours statue sur la clôture du recours.

2.2.1 Contenu de la décision de rectification

En fonction des raisons retenues par le département compétent pour rectifier la décision faisant l'objet du recours, l'issue peut conduire à l'une des situations suivantes.

1. Une nouvelle interaction avec la partie (par exemple, parce qu'une demande de prorogation du délai a été négligée).

En pareil cas, l'Office fixera de nouveaux délais pour la partie, et une nouvelle décision sur le fond sera adoptée à un stade ultérieur.

2. Une nouvelle décision sur le fond adoptée directement sans aucune interaction avec la partie (par exemple, si la preuve du caractère distinctif acquis figurait dans le dossier mais n'avait pas été examinée dans la décision attaquée).

Dans ce cas, la nouvelle décision sur le fond peut être émise soit en même temps que la décision de rectification, soit à un stade ultérieur.

Compte tenu de ce qui précède, la décision de rectification doit contenir les éléments suivants:

1. les raisons qui justifient la rectification de la décision initiale;
2. une déclaration indiquant que la décision initiale (c'est-à-dire la décision attaquée) est réputée abrogée;
3. une déclaration établissant la situation procédurale de la procédure d'examen, à savoir:
 - une déclaration affirmant qu'une décision sur le fond sera prise à un stade ultérieur, et une déclaration affirmant qu'une décision de rectification ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision sur le fond rendue ultérieurement;
 - ou explicitée comme suit:
 - une déclaration indiquant qu'une nouvelle décision sur le fond remplaçant la décision initiale est ainsi adoptée, et une déclaration indiquant qu'un recours peut être formé dans un délai de deux mois;
4. dans une procédure relative à un dessin ou modèle, une ordonnance condamnant au remboursement de la taxe de recours.

La nouvelle décision sur le fond peut annuler la procédure et permettre un nouvel examen, qui peut aller au-delà de la portée du recours initial. La nouvelle décision sur le fond peut aboutir au même résultat.

2.2.2 Communication de la décision de rectification

Une fois la décision de rectification adoptée, le département compétent doit en informer sans délai le greffier des chambres de recours. La chambre de recours se prononce sur la clôture du recours. La taxe de recours sera remboursée.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 8

Restitutio in integrum

Table des matières

1 Principes généraux.....	167
2 Critères d’octroi de la restitutio in integrum.....	167
2.1 La condition de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances»..	167
2.2 Perte de droits ou de moyens de recours comme conséquence directe du non-respect d’un délai.....	170
3 Aspects procéduraux.....	171
3.1 Procédures auxquelles s’applique la restitutio in integrum.....	171
3.2 Parties.....	172
3.3 Délai imparti aux offices nationaux pour présenter une demande à l’Office.....	172
3.4 Délais exclus de la restitutio in integrum.....	172
3.5 Effet de la restitutio in integrum.....	173
3.6 Délais.....	174
3.7 Taxes.....	174
3.8 Langues et traductions.....	175
3.9 Renseignements et preuves.....	176
3.10 Compétence.....	177
3.11 Publications.....	177
3.12 Décision, rôle d’autres parties dans la procédure de restitution.....	177
3.13 Restitutio in integrum en cas de renouvellements.....	178
4 Tierce opposition.....	179

1 Principes généraux

[Article 104 du RMUE](#)

Article 67 du RDC

Une partie à une procédure devant l'Office peut être rétablie dans ses droits (restitutio in integrum) si, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, elle n'a pas été en mesure de respecter un délai à l'égard de l'Office, si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions des règlements, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours [28/06/2012, [T-314/10](#), Cook's, EU:T:2012:329, § 16-17; 26/09/2017, [T-84/16](#), widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 27].

Le respect des délais est une question d'ordre public et répond à l'exigence de sécurité juridique et à la nécessité d'éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l'administration de la justice. Il ne peut y être dérogé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles [23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 34]. Par conséquent, les conditions d'application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de façon stricte [19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 35; 16/06/2015, [T-585/13](#), JBG Gauff Ingenieure (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:386, § 25].

La *restitutio in integrum* n'est accordée que sur requête adressée à l'Office et donne lieu au paiement d'une taxe (voir [point 3.7](#)).

L'Office n'est pas tenu d'informer une partie à la procédure devant lui ni de lui conseiller de suivre une voie procédurale quelconque, ce qui inclut la restitutio in integrum (06/10/2021, [T-635/20](#), Juvéderm vybrance, EU:T:2021:656, § 36).

2 Critères d'octroi de la restitutio in integrum

La restitutio in integrum est soumise à deux exigences:

1. la partie a agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances;
2. l'empêchement (de respecter un délai) de la partie a eu pour conséquence directe la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2.1 La condition de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances»

Seuls des événements à caractère exceptionnel et imprévisibles selon l'expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 26).

Si la partie est représentée, tout manquement au devoir de vigilance du représentant est imputable à la partie qu'il représente (19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446,

§ 40; 16/12/2020, [T-3/20](#), Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 45). La question de savoir si la partie a fait preuve de toute la vigilance requise afin de pallier les erreurs de son représentant à l'origine de la perte d'un droit ne saurait excuser le représentant [19/09/2012, [T-267/11](#), VR, EU:T:2012:446, § 41; 31/01/2019, [T-604/17](#), REJECTION OF RESTITUTIO IN INTEGRUM (RECORDAL), EU:T:2019:42, § 21].

1. a) Exemples de cas où l'exigence de «toute la vigilance nécessaire» est respectée

Non-livraison du courrier

En principe, la non-livraison par le service postal ou d'acheminement n'implique aucun manque de vigilance de la part de la partie concernée (25/06/2012, [R 1928/2011-4](#), SUN PARK HOLIDAYS / SUNPARKS). Les représentants des parties sont cependant tenus d'au moins s'enquérir à l'avance des délais de livraison habituels de leur société de livraison (par exemple, dans le cas de lettres envoyées d'Allemagne en Espagne en vertu de la décision du 04/05/2011, [R 2138/2010-1](#), YELLOWLINE / Yello).

Erreurs de l'Office et leurs répercussions

Le degré de vigilance dont les parties doivent faire preuve afin d'être rétablies dans leurs droits doit être déterminé à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. Les circonstances pertinentes peuvent inclure une erreur pertinente commise par l'Office et ses répercussions. Dès lors, même si la partie concernée a manqué de vigilance, une erreur pertinente de la part de l'Office peut donner lieu à une *restitutio in integrum* (25/04/2012, [T-326/11](#), BrainLAB, EU:T:2012:202, § 57, 59).

Force majeure

Les circonstances telles que les catastrophes naturelles et les grèves générales sont considérées comme remplissant la condition de «toute la vigilance nécessaire». Un autre événement imprévisible peut se présenter lorsque tous les employés d'un cabinet d'avocats représentant la partie concernée sont dans les faits empêchés d'accéder aux dossiers physiques et, par conséquent, de prendre toute mesure supplémentaire pour respecter le délai [14/06/2021, [R 735/2021-4](#), MOOI MUSEUM OF OPTICAL ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) et al., § 15].

2. Exemples de cas où l'exigence de «toute la vigilance nécessaire» n'est pas respectée

a. Erreurs dans l'administration ou l'organisation

Délégation de tâches

La partie à la procédure qui délègue les tâches administratives relatives à cette procédure doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches (13/09/2011, [T-397/10](#), Sport shoe, EU:T:2011:464, § 25).

Gestion des fichiers

Toute erreur résultant d'une mauvaise gestion des fichiers par les employés du représentant ou par le système informatisé lui-même est prévisible. Par

conséquent, la vigilance nécessitée requerrait un mécanisme de surveillance permettant la détection de telles erreurs [13/05/2009, [T-136/08](#), Aurelia, EU:T:2009:155, § 18; 26/09/2017, [T-84/16](#), widiba (fig.) / ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 39; 21/04/2021, [T-382/20](#), Table knives, forks and spoons, EU:T:2021:210, § 31-34].

À titre d'exemple, une erreur commise par le directeur du département «Renouvellements» d'une société privée, qui contrôle les performances quotidiennes du personnel, ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel [24/04/2013, [R 1728/2012-3](#), LIFTING DEVICES (PART OF-)].

Charge de travail

La charge de travail exceptionnelle et les contraintes en matière d'organisation que les requérants allèguent avoir subies sont, en principe, dépourvues de pertinence (20/06/2001, [T-146/00](#), Dakota, EU:T:2001:168, § 62; 20/04/2010, [T-187/08](#), Dog, EU:T:2010:150, § 34).

Absence d'un membre important du service de comptabilité

L'absence d'un membre important du service de comptabilité ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel ou imprévisible (10/04/2013, [R 2071/2012-5](#), STARFORCE).

Retard dans les instructions

Si un titulaire tarde à fournir des instructions, cela ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel (15/04/2011, [R 1439/2010-4](#), SUBSTRAL NUTRI + MAX (fig.) / NUTRIMIX et al.).

Problèmes financiers/fermeture de l'entreprise

Les problèmes financiers de l'entreprise du titulaire, sa fermeture et la perte d'emplois ne constituent pas des raisons valables empêchant le titulaire de respecter le délai prévu pour le renouvellement de sa marque de l'Union européenne (31/03/2011, [R 1397/2010-1](#), CAPTAIN).

b. Devoirs et erreurs des mandataires agréés

Erreurs juridiques et mauvaises compréhensions

Les erreurs juridiques commises par un mandataire agréé ne donnent pas lieu à une *restitutio in integrum* [16/11/2010, [R 1498/2010-4](#), REGINES / REGINA Detacha, ch.v.d (fig.)]. Une mauvaise compréhension de la loi en vigueur, par principe, ne constitue pas un «obstacle» au respect d'un délai [14/06/2012, [R 2235/2011-1](#), KA; 28/04/2020, [R 2391/2019-5](#), STAHL (fig.)].

Prise en considération des délais

La prise en considération attentive des délais fait partie des devoirs fondamentaux des mandataires agréés, et inclut de vérifier minutieusement le rapport de transmission par télécopie à la suite de la soumission des documents [26/06/2017, [R 748/2017-2](#), GIBBS S3 Business, Technology and Community Partner (fig.) / STHREE et al., § 43]. Une erreur d'écriture dans un

délai ne constitue pas un événement exceptionnel ou imprévisible (31/01/2013, [R 265/2012-1](#), KANSI / Kanz).

Calcul des délais

Un calcul erroné du délai ne constitue pas un événement à caractère exceptionnel ne pouvant être prévu selon l'expérience (05/07/2013, [R 194/2011-4](#), PAYEngine / SP Engine). Le calcul correct du délai est régi par le RMUE et le RDMUE, et la partie ne peut justifier son non-respect du délai par le fait que le délai n'a pas été affiché dans la base de données en ligne de l'Office [03/09/2019, [R 500/2019-5](#), minimon (fig.) / Minimensh, § 36]. La même règle s'applique aux dessins ou modèles communautaires lorsque les dispositions pertinentes figurent dans le RDC et le REDC.

c. **Erreurs d'écriture**

Suppression d'un délai

La suppression d'un délai par un assistant ne constitue pas un événement imprévisible (28/06/2010, [R 268/2010-2](#), ORION).

Erreur de virement bancaire

Une erreur dans la transmission des données à une banque ou une erreur commise par une banque dans l'exécution du virement à l'Office ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle ou imprévisible. La partie à la procédure devant l'Office est tenue de prévoir ces circonstances et de prendre les précautions nécessaires afin de s'assurer que le paiement soit effectué dans le délai imparti (13/10/2021, [T-732/20](#), Crystal, EU:T:2021:696, § 29-31).

2.2 Perte de droits ou de moyens de recours comme conséquence directe du non-respect d'un délai

[Article 104, paragraphe 1, du RMUE](#)

Le non-respect du délai doit avoir eu pour conséquence directe la perte des droits ou des moyens de recours.

Article [47, paragraphe 2](#), article [95, paragraphe 2](#), et article [96, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 7, article 8, paragraphes 1 à 4, paragraphes 7 et 8, article 14 et article 17, paragraphes 1 et 2](#), du RDMUE

Ce n'est pas le cas lorsque les règlements offrent des options procédurales dont les parties à la procédure peuvent librement se prévaloir, telles que la requête d'une audition, demander que l'opposant apporte la preuve de l'usage sérieux de sa marque antérieure, ou encore solliciter une prorogation du délai de réflexion conformément à l'[article 7 du RDMUE](#). Le délai de réflexion proprement dit ne peut donner lieu à la

restitutio in integrum, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un délai dans lequel une partie doit agir.

[Article 38, paragraphe 1](#), articles [41](#) et [42](#), et [article 155, paragraphe 1, du RMUE](#)

D'autre part, la restitutio in integrum s'applique à la réponse tardive à la notification de refus provisoire d'un examinateur s'il n'est pas fait droit à la demande dans le délai imparti car il existe dans ce cas un lien direct entre le non-respect du délai et le refus éventuel.

La restitutio in integrum s'applique également aux cas de présentation tardive de faits et d'arguments et de présentation tardive d'observations en réponse aux déclarations de l'autre partie dans les procédures inter partes si et seulement si l'Office refuse de les prendre en considération pour cause de présentation tardive. La perte de droits dans ce cas réside dans l'exclusion desdits arguments et observations des faits et moyens sur lesquels l'Office fonde sa décision.

3 Aspects procéduraux

[Article 104, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point i\), du RDMUE](#)

Article 67, paragraphe 2, du RDC

Article 68, paragraphe 1, point g), du REDC

3.1 Procédures auxquelles s'applique la restitutio in integrum

La restitutio in integrum s'applique à toutes les procédures devant l'Office (ex parte, inter partes et de recours).

Sont concernées les procédures au titre du RMUE ainsi que celles relatives aux dessins ou modèles communautaires enregistrés au titre du RDC. Les dispositions pertinentes ne diffèrent pas sensiblement, mais les exigences relatives aux traductions diffèrent (voir [point 3.8](#)).

Par conséquent, sauf exclusion expresse de l'[article 104, paragraphe 5, du RMUE](#) ou de l'article 67, paragraphe 5, du RDC, la restitutio in integrum est possible.

La référence à l'[article 105 du RMUE](#) qui figure à l'[article 104, paragraphe 5, du RMUE](#) doit être comprise comme excluant uniquement de la restitutio in integrum les délais qui sont prévus en tant que tels à l'[article 105 du RMUE](#), à savoir les délais de présentation de la requête en poursuite de procédure et de paiement de la taxe correspondante conformément à l'[article 105, paragraphe 1, du RMUE](#). La *restitutio in integrum* est donc possible pour les délais prévus à l'[article 105, paragraphe 2, du](#)

[RMUE](#), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas expressément exclus par l'[article 104, paragraphe 5, du RMUE](#).

Contrairement au RMUE pour les MUE, le RDC ne prévoit pas la poursuite de la procédure pour les DMC.

Pour la restitutio dans les procédures de renouvellement, voir le [point 3.13](#).

3.2 Parties

[Article 104 du RMUE](#)

Article 67 du RDC

Est éligible au bénéfice de la restitutio in integrum toute partie à une procédure devant l'Office.

Le non-respect du délai doit être le fait de la partie concernée ou de son représentant.

3.3 Délai imparti aux offices nationaux pour présenter une demande à l'Office

Article 35, paragraphe 1, et article 38, paragraphe 2, du RDC

Le délai de deux mois pour la transmission d'une demande de dessin ou modèle communautaire, déposée auprès d'un office national, doit être respecté par l'office national et non par le demandeur et n'ouvre dès lors pas droit au bénéfice de la restitutio in integrum.

Conformément à l'article 38, paragraphe 2, du RDC, la transmission tardive d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire entraîne un report de la date de dépôt de la demande à la date de la réception effective par l'Office des documents visés.

3.4 Délais exclus de la restitutio in integrum

[Article 104, paragraphe 5, du RMUE](#)

Article 67, paragraphe 5, du RDC

Dans le souci de garantir la sécurité juridique, la restitutio in integrum ne s'applique pas aux délais visés dans les dispositions suivantes:

Article 41, paragraphe 1, et article 67, paragraphe 5, du RDC

Article 8, paragraphe 1, du REDC

- le délai de priorité, c'est-à-dire le délai de six mois prévu pour présenter une demande revendiquant la priorité d'une demande de dessin ou modèle ou d'une demande de modèle d'utilité antérieure conformément à l'article 41, paragraphe 1, du RDC. Cependant, la restitutio in integrum s'applique au délai de trois mois prévu pour communiquer le numéro de dossier et produire une copie de la demande antérieure visée à l'article 8, paragraphe 1, du REDC;

Article [46, paragraphes 1 et 3](#), et article [104, paragraphe 5](#), du RMUE

- Le délai fixé pour former une opposition conformément à l'[article 46, paragraphe 1, du RMUE](#), y compris le délai prévu pour le paiement de la taxe d'opposition visée à l'[article 46, paragraphe 3, du RMUE](#).

[Article 104, paragraphes 2 et 5, du RMUE](#)

Article 67, paragraphes 2 et 5, du RDC

- les délais fixés pour la restitutio in integrum proprement dite, à savoir:
 - un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement pour la présentation de la requête en restitutio in integrum,
 - un délai de deux mois à compter de cette date pour accomplir l'acte non accompli,
 - un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé pour le dépôt d'une requête en restitutio in integrum.

[Article 105, paragraphe 1, du RMUE](#)

- le délai pour la requête en poursuite de la procédure conformément à l'[article 105 du RMUE](#), y compris le délai de paiement de la taxe de poursuite prévue à l'[article 105, paragraphe 1, du RMUE](#).

[Article 72, paragraphe 5, du RMUE](#)

- Le délai de deux mois pour former un recours contre la décision des chambres de recours devant le Tribunal (08/06/2016, [T-583/15](#), DEVICE OF THE PEACE SYMBOL, EU:T:2016:338).

3.5 Effet de la restitutio in integrum

L'octroi de la restitutio in integrum a pour effet juridique rétroactif que le délai qui n'a pas été observé est considéré comme l'ayant été et que toute perte de droit survenue entre-temps sera réputée n'avoir jamais eu lieu. Toute décision prise par l'Office durant

la période intermédiaire en raison du non-respect du délai sera nulle, ceci impliquant qu'une fois la restitutio in integrum accordée, il n'est plus nécessaire de former un recours contre ladite décision de l'Office pour la faire annuler. En effet, la restitutio in integrum rétablit la partie concernée dans tous ses droits.

3.6 Délais

Article [53, paragraphe 3](#) et article [104, paragraphe 2](#), du RMUE

Article 13, paragraphe 3, et article 67, paragraphe 2, du RDC

Les demandeurs doivent présenter par écrit à l'Office leur demande de restitutio in integrum.

La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et au plus tard un an après l'expiration du délai non observé. L'acte non accompli doit l'être dans le premier délai visé. La date de la cessation de l'empêchement est la première date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits ayant conduit à l'empêchement. Si le motif d'empêchement était une absence ou une maladie du mandataire agréé chargé de l'affaire, la date de cessation de l'empêchement est la date de reprise de ses activités par le mandataire.

Si la requête en restitutio in integrum est présentée au-delà du délai, elle sera rejetée comme irrecevable.

3.7 Taxes

Article [104, paragraphe 3](#) et [annexe I, paragraphe 22](#), du RMUE

Article 67, paragraphe 3, du RDC

Annexe, point 15, du RTDMC

La taxe de *restitutio in integrum* doit être acquittée dans le même délai (voir le [point 3.6](#) ci-dessus).

En général, la taxe individuelle (200 EUR) doit être acquittée pour chaque requête en restitutio in integrum (c'est-à-dire qu'une taxe est due par droit individuel). Néanmoins, dans certains cas, des exceptions peuvent s'appliquer. Les conditions minimales d'application de ces exceptions sont les suivantes:

1. tous les droits doivent appartenir au même titulaire de droits;
2. tous les droits doivent être du même type (par ex. MUE, DMC);
3. le délai non respecté doit être le même pour tous les droits (p. ex. délai non observé pour le renouvellement);
4. la perte de tous les droits concernés doit être le résultat des mêmes circonstances.

Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, ce n'est que lorsqu'elles sont toutes remplies que la requête en restitutio in integrum portant sur des droits multiples peut être soumise à une taxe unique.

Si toutes les conditions ne sont pas remplies, une taxe individuelle doit être acquittée pour chacun des droits concernés.

Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai prévu, la requête en restitutio in integrum est réputée ne pas avoir été présentée.

Si la requête est réputée ne pas avoir été présentée en raison du paiement tardif ou insuffisant de la taxe ou parce qu'elle a été présentée par rapport à un délai exclu de la *restitutio in integrum* (voir [point 3.4](#) ci-dessus), toute taxe acquittée (y compris les taxes insuffisantes ou tardives) sera remboursée.

Toutefois, une fois que la requête en restitutio in integrum est réputée avoir été présentée, la taxe ne sera pas remboursée si la requête en restitutio in integrum est ensuite retirée, rejetée comme irrecevable ou rejetée quant au fond de la demande (par exemple, si l'exigence de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» n'est pas respectée, voir [point 2.1](#) ci-dessus).

3.8 Langues et traductions

[Article 146 du RMUE](#)

[Article 24, du REMUE](#)

Article 98 du RDC

Articles 80 et 81 du REDC

La requête en restitutio in integrum doit être présentée dans la langue ou dans l'une des langues de la procédure au cours de laquelle le non-respect du délai est survenu. Par exemple, dans la procédure d'enregistrement d'une MUE, il s'agit de la langue de correspondance indiquée dans la demande; dans la procédure d'enregistrement d'un DMC, il s'agit de la langue utilisée pour le dépôt de la demande ou de la deuxième langue indiquée par le demandeur dans la demande; dans la procédure d'opposition, il s'agit de la langue de la procédure d'opposition; dans la procédure de nullité d'un DMC, il s'agit de la langue de la procédure de nullité (article 98, paragraphe 4, du RDC); et dans la procédure de renouvellement, il s'agit de l'une des cinq langues de l'Office.

Lorsque la requête en restitutio in integrum n'est pas présentée dans la langue de la procédure, le demandeur doit produire une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête ([article 146, paragraphe 9, du RMUE](#) et article 81, paragraphe 1, du REDC). Si une traduction dans la langue de procédure n'est pas produite dans les délais impartis, la requête en restitutio in integrum sera rejetée comme irrecevable.

Les preuves à l'appui de la requête en restitutio in integrum peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. Les règles applicables à la traduction dans les procédures relatives aux MUE diffèrent de celles applicables aux procédures relatives aux DMC. Lorsque les preuves produites dans le cadre d'une procédure relative à une MUE n'ont pas été présentées dans la langue de procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ([article 24 du REMUE](#)). Dans les procédures concernant des DMC, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans la langue de procédure ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit (article 81, paragraphe 2, du REDC).

Si une traduction n'est pas produite dans les délais, les éléments de preuve ne seront pas pris en considération.

3.9 Renseignements et preuves

Articles [97](#) et [104](#) du RMUE

Articles 65 et 67 du RDC

La requête en restitutio in integrum doit être motivée et indiquer les faits et justifications invoqués à son appui. La requête doit préciser le délai qui n'a pas été respecté.

Étant donné que l'octroi d'une restitutio in integrum dépend essentiellement de faits, il est conseillé que le demandeur produise des preuves au moyen de déclarations faites sous serment ou solennellement. Les déclarations faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés ont généralement moins de poids que les preuves émanant d'une source indépendante [16/06/2015, [T-586/13](#), Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW (fig.) / Gauff et al., EU:T:2015:385, § 29].

De plus, l'acte non accompli doit être accompli en même temps que la requête en restitutio in integrum est introduite, au plus tard à l'expiration du délai prévu pour la présentation de cette requête en restitutio in integrum. Par exemple, si le délai de présentation des observations n'a pas été respecté, les observations doivent être présentées avec la requête en restitutio in integrum. Une demande de prorogation du délai ne saurait être acceptée comme l'«acte non accompli». Si le paiement d'une taxe n'a pas été effectué, cette taxe doit être payée en même temps que la requête en restitutio in integrum est introduite.

Si les motifs sur lesquels repose la requête et les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas présentés, la requête en restitutio in integrum sera rejetée comme irrecevable. Il en va de même si l'acte omis n'est pas accompli

3.10 Compétence

[Article 104 du RMUE](#)

Article 67 du RDC

La division ou le département compétent pour statuer sur l'acte non accompli, c'est-à-dire compétent pour la procédure au cours de laquelle le non-respect du délai est survenu, est compétent pour statuer sur les requêtes en restitutio in integrum.

3.11 Publications

Articles [53, paragraphes 5, 7 et 8](#), article [104, paragraphe 7](#), article [111, paragraphe 3, points k\) et l\)](#), et article [116, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE

Article 67 du RDC

Article 22, paragraphes 4 et 5, article 69, paragraphe 3, points m) et n), et article 70, paragraphe 2, du REDC

Le RMUE et le RDC disposent que le rétablissement du titulaire dans ses droits doit être publié au Bulletin. Cette publication n'a lieu que si l'empêchement qui a abouti à la requête en restitutio in integrum a effectivement conduit à la publication du changement de statut de la demande ou de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire, étant donné que c'est le seul cas où des tiers ont pu se prévaloir de l'absence de ces droits. À titre d'exemple, la mention de l'octroi de la restitutio in integrum sera publiée si l'Office a publié la mention de l'expiration de l'enregistrement pour non-respect du délai de paiement de la taxe de renouvellement.

Dans le cas d'une telle publication, une inscription est également portée au registre.

La réception d'une requête en restitutio in integrum n'est pas publiée.

3.12 Décision, rôle d'autres parties dans la procédure de restitution

Articles [66](#) et [67](#) du RMUE

Le demandeur en restitutio in integrum est la seule partie à la procédure en restitutio in integrum, même lorsque le non-respect du délai survient dans le cadre d'une procédure *inter partes*.

La décision sur la requête en restitutio in integrum est rendue, si possible, dans le cadre de la décision qui met fin à la procédure. L'Office peut également adopter une décision distincte sur la requête en restitutio in integrum. Dans les deux cas,

le demandeur en restitutio in integrum peut former un recours contre le rejet de sa requête en restitutio in integrum en même temps qu'un recours contre la décision qui clôt la procédure.

La décision d'accorder la restitutio in integrum n'est pas susceptible de recours.

Dans les procédures *inter partes*, l'autre partie à la procédure est informée du fait que la restitutio in integrum a été demandée ainsi que de l'issue de cette procédure. Si la restitutio in integrum est accordée, le seul moyen de recours de l'autre partie à la procédure est de former tierce opposition (voir le [point 4](#) ci-dessous).

3.13 Restitutio in integrum en cas de renouvellements

Les principes mentionnés dans ce chapitre s'appliquent également aux demandes de restitutio in integrum dans le cadre des procédures de renouvellement, mais avec les particularités suivantes.

Partie à la procédure

Dans les procédures de renouvellement, les personnes autorisées au sens de l'[article 53, paragraphe 1, du RMUE](#) ou de l'article 13, paragraphe 1, du RDC qui n'ont pas respecté le délai de renouvellement sont parties à la procédure de renouvellement et peuvent, par conséquent, demander la restitutio in integrum en leur nom propre [23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 26, 31-32].

Délais

Lorsqu'un délai de renouvellement n'a pas été respecté et que la perte des droits a été notifiée au titulaire de la MUE, le jour de cette notification correspond au moment à partir duquel un titulaire diligent dispose de deux mois pour se conformer aux exigences énoncées à l'[article 104 du RMUE](#) ou à l'article 67 du RDC (30/09/2010, [C-479/09 P](#), DANELECTRO, EU:C:2010:571, § 36, 42; 28/09/2021, [R 396/2021-2](#), Netcomponents, § 28). La notification au titulaire de la perte du droit est également valable pour une personne autorisée [23/09/2020, [T-557/19](#), 7SEVEN (fig.), EU:T:2020:450, § 47 et suivants].

Si le demandeur ne présente pas la demande de renouvellement ou ne s'acquitte pas de la taxe de renouvellement, le délai d'un an après l'expiration du délai non respecté ([article 104, paragraphe 2, du RMUE](#) ou article 67, paragraphe 2, du RDC) commence à courir le jour où la protection prend fin, et non à la date d'expiration du délai supplémentaire de six mois prévu par l'[article 53, paragraphe 3, du RMUE](#) ou l'article 13, paragraphe 3, du RDC.

Taxes

L'exception à la règle générale selon laquelle une taxe individuelle doit être acquittée pour chaque demande de restitutio in integrum s'applique également aux renouvellements (voir [point 3.7](#)). Lorsqu'une partie n'a pas renouvelé plusieurs enregistrements de MUE, elle peut déposer une seule requête en restitutio in integrum pour le renouvellement de toutes ses marques et payer une seule taxe de restitutio in integrum.

Les taxes doivent être acquittées avec la requête en restitutio in integrum. Le montant de la taxe dépend du délai dont la partie sollicite le rétablissement: le délai de base pour le renouvellement, le délai de grâce pour le renouvellement ou le délai pour paiement tardif au sens de l'[article 180 du RMUE](#) ou de l'article 7, paragraphe 3, du RTDC.

Indication du délai à rétablir

Dans sa requête en restitutio in integrum, le demandeur doit indiquer clairement s'il demande le rétablissement du délai de base, du délai de grâce ou du délai au sens de l'[article 180 du RMUE](#) ou de l'article 7, paragraphe 3, du RTDC.

4 Tierce opposition

[Article 104, paragraphes 6 et 7, du RMUE](#)

Article 67 du RDC

Une tierce partie qui, durant la période comprise entre la perte de droitset la publication de la mention du rétablissement des droits,

- a, de bonne foi, mis des produits sur le marché ou fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, ou
- dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire, a, de bonne foi, mis sur le marché des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels est appliqué un dessin ou un modèle compris dans l'étendue de la protection du dessin ou du modèle communautaire enregistré,

peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire.

Cette demande doit être déposée dans un délai de deux mois, à compter de:

- la date de publication, s'il y a eu publication;
- à défaut, la date à laquelle la restitutio in integruma pris effet.

Les règlements ne contiennent aucune disposition régissant cette procédure. La compétence en matière de tierce opposition appartient à la division ou au département qui a pris la décision de rétablir le demandeur dans ses droits. L'Office mettra en œuvre une procédure *inter partes* contradictoire, à savoir qu'il entendra les deux parties avant de prendre une décision.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 9

Élargissement

Table des matières

1 Introduction.....	182
2 Règles relatives à l'examen.....	182
2.1 Extension automatique des MUE aux nouveaux États membres.....	182
2.2 Demandes de MUE en cours d'examen.....	182
2.3 Caractère distinctif acquis par l'usage.....	183
2.4 Mauvaise foi.....	184
2.5 Transformation.....	184
2.6 Autres conséquences pratiques.....	185
2.6.1 Représentation professionnelle.....	185
2.6.2 Première et seconde langues.....	185
2.6.3 Traduction.....	185
2.6.4 Ancienneté.....	185
2.6.5 Recherche.....	186
3 Règles relatives à l'opposition et à l'annulation.....	186
Annexe 1.....	189

1 Introduction

Cette section est consacrée aux règles relatives à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne et aux conséquences pour les titulaires des marques de l'Union européenne. Elle porte à la fois sur les motifs absolus et relatifs.

L'[article 209 du RMUE](#) contient les dispositions pertinentes relatives à l'élargissement et aux marques de l'Union européenne. Ces dispositions ont été introduites dans le règlement conformément au processus d'élargissement de 2004 (à l'époque, [Article 142 bis du RMC](#)) et sont restées inchangées au cours des processus d'élargissement successifs. La seule modification apportée au texte du règlement est l'ajout des noms des nouveaux États membres.

Le tableau de [l'annexe 1](#) reprend la liste des nouveaux États membres avec leur date d'adhésion et leur langue officielle.

2 Règles relatives à l'examen

2.1 Extension automatique des MUE aux nouveaux États membres

L'[article 209, paragraphe 1, du RMUE](#) établit le principe de base de l'élargissement, selon lequel toutes les demandes de MUE et les MUE enregistrées existantes sont automatiquement étendues aux nouveaux États membres, sans aucune intervention supplémentaire de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, de tout autre organe ou des titulaires des droits concernés. Il n'y a pas de taxe supplémentaire à acquitter ni de formalités administratives à accomplir. L'extension des demandes de MUE ou des MUE existantes au territoire des nouveaux États membres permet de garantir que ces droits ont le même effet dans toute l'UE et elle respecte le principe fondamental du caractère unitaire de la MUE.

2.2 Demandes de MUE en cours d'examen

L'[article 209, paragraphe 2, du RMUE](#) contient une importante disposition transitoire, selon laquelle les demandes de MUE **en cours d'examen à la date de l'adhésion** ne peuvent être refusées sur la base de motifs absolus de refus si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre (clause dite de «grandfathering»). En pratique, cela signifie qu'une demande de MUE dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion d'un nouvel État membre ne peut être refusée si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est descriptive, générique, trompeuse ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans la langue ou sur le territoire d'un nouvel État membre.

Pour les demandes dont la date de dépôt est **postérieure à la date de l'adhésion**, les motifs de refus énoncés à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) s'appliquent aussi au nouvel État membre et ce, même lorsque la date de priorité de la demande de MUE est antérieure à la date de l'adhésion concernée. Le droit de priorité ne protège pas le demandeur d'une MUE contre toute modification de la législation se rapportant à sa demande. Par conséquent, les examinateurs doivent appliquer les mêmes critères d'examen que pour toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. Cela signifie que l'examineur doit aussi vérifier si la demande de MUE est descriptive, et ainsi de suite, dans le nouvel État membre.

Cependant, il convient d'appliquer ce principe avec prudence, puisqu'il signifie simplement que les critères d'application de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) ne doivent pas devenir plus stricts en raison de l'adhésion de nouveaux États membres. Par exemple, un terme descriptif issu de la langue d'un nouvel État membre peut être rentré dans le langage courant ou être largement connu dans les anciens États membres (par exemple: «vodka»). De même, des indications géographiques peuvent être déjà refusées comme étant des termes descriptifs (par exemple, Balaton ou Tokaj). Il y a également lieu de tenir compte des indications géographiques déjà protégées dans les nouveaux États membres et de la protection qui résulte de la législation de l'UE ou de traités bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres et l'UE ou d'anciens États membres.

Plus précisément, les motifs de refus énoncés à l'[article 7, paragraphe 1, points f\) et g\), du RMUE](#), relatifs respectivement aux marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et aux marques trompeuses, sont uniquement concernés par cette disposition dans la mesure où le caractère trompeur ou l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs résulte d'une signification **uniquement** comprise dans une langue d'un nouvel État membre. L'Office interprète l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) conformément aux critères de l'UE, quel que soit le niveau relatif de bonnes mœurs des différents pays de l'Union européenne.

Enfin, la disposition de l'[article 209, paragraphe 2, du RMUE](#) ne concerne pas les motifs de refus énoncés à l'[article 7, paragraphe 1, points e\) et i\), du RMUE](#), qui portent respectivement sur les signes constitués exclusivement de la forme du produit lui-même ou d'une autre caractéristique émanant de la nature de celui-ci, de la forme ou d'une autre caractéristique nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou de la forme ou d'une autre caractéristique qui confère une valeur substantielle au produit, et sur les badges et emblèmes non protégés par l'[article 6 ter de la Convention de Paris](#), mais présentant un intérêt public particulier.

2.3 Caractère distinctif acquis par l'usage

Conformément à la pratique de l'Office, le caractère distinctif acquis par l'usage ([article 7, paragraphe 3, du RMUE](#)) doit être présent à la date de dépôt et toujours l'être à la date de l'enregistrement de la MUE. Lorsque le demandeur d'une MUE dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion est en mesure de démontrer que le caractère distinctif acquis existait à la date de dépôt de la demande,

[l'article 209, paragraphe 2, du RMUE](#), exclut une objection fondée sur le motif que la marque n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait dans les nouveaux États membres. Dès lors, le demandeur n'est pas tenu de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans les nouveaux États membres.

2.4 Mauvaise foi

L'Office considère le dépôt d'une demande de MUE comme étant de mauvaise foi s'il a été effectué avant la date de l'adhésion et porte sur un terme descriptif, ou non enregistrable pour d'autres motifs, dans la langue d'un nouvel État membre dans le seul but d'obtenir des droits exclusifs sur un terme non enregistrable ou contestable pour d'autres motifs.

Ceci n'a pas d'incidences pratiques pendant la procédure d'examen car la mauvaise foi ne constitue pas un motif absolu de refus et en conséquence, l'Office n'a pas la possibilité de s'y opposer d'office. Il exercera son devoir à l'égard des dépôts effectués de mauvaise foi uniquement lorsqu'une demande en nullité lui sera présentée [\[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE\]](#). Les offices nationaux des nouveaux États membres sont également déterminés à agir contre les actions menées de mauvaise foi dans le contexte de l'élargissement. Les demandeurs doivent par conséquent garder à l'esprit que même en l'absence de motifs de refus au cours de l'enregistrement, l'enregistrement de leurs MUE peut être contesté ultérieurement en vertu de [l'article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE](#).

2.5 Transformation

Il est possible de demander la transformation d'une demande de MUE en demande de marque nationale dans les nouveaux États membres à compter de la date de leur adhésion. La transformation est également possible lorsque la date de dépôt de la MUE transformée est antérieure à la date de l'adhésion. Cependant, dans le cas d'un nouvel État membre, la demande transformée aura l'effet d'un droit antérieur régi par le droit national. Certains nouveaux États membres ont adopté des dispositions équivalentes à [l'article 209 du RMUE](#) prévoyant que les MUE étendues ont l'effet de droits antérieurs sur le territoire des nouveaux États membres uniquement à compter de la date de l'adhésion. En pratique, cela signifie que la date de la transformation dans un nouvel État membre ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de cet État.

Si l'on prend le cas de l'adhésion de la Croatie par exemple, cela signifie que même si le dépôt d'une MUE transformée remonte au 1er mai 2005 dans ce pays, la date de transformation sera non pas le 1er mai 2005 mais le 1er juillet 2013, c'est-à-dire la date d'adhésion de la Croatie.

La date de l'élargissement n'ouvre pas un nouveau délai de trois mois pour présenter une requête en transformation au titre de [l'article 139, paragraphe 4, du RMUE](#).

2.6 Autres conséquences pratiques

2.6.1 Représentation professionnelle

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre, les demandeurs (ainsi que les autres parties aux procédures devant l'Office) ayant leur siège ou domicile professionnel dans cet État ne doivent plus se faire représenter par un représentant professionnel. Par ailleurs, à compter de cette même date, les représentants établis dans le nouvel État membre peuvent figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office conformément à l'[article 120 du RMUE](#) et peuvent ainsi représenter les tiers devant l'Office.

2.6.2 Première et seconde langues

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre (voir [annexe 1](#)), la ou les langue(s) officielle(s) de cet État peu(ven)t être utilisée(s) comme première langue pour les demandes de MUE déposées à cette date ou postérieurement à cette date.

2.6.3 Traduction

Les demandes de MUE dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre et les enregistrements de MUE existants ne sont ni traduits ni publiés dans la langue de cet État. Les demandes de MUE déposées à compter de la date d'adhésion d'un nouvel État membre sont traduites et publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

2.6.4 Ancienneté

L'ancienneté d'une marque nationale enregistrée avant l'adhésion du nouvel État membre concerné ou même avant la création de l'Union européenne peut être revendiquée. Cette revendication peut cependant seulement être effectuée après la date d'adhésion. La marque enregistrée dans le nouvel État membre doit être «antérieure» à la MUE. Dans la mesure où une MUE étendue a, dans le nouvel État membre, l'effet d'un droit antérieur à compter de la date d'adhésion, la revendication d'ancienneté n'a de sens que lorsque la date de dépôt ou de priorité de la marque nationale antérieure précède la date d'adhésion.

- **Exemple 1:** une même personne dépose une demande de MUE le 1er avril 1996 et une demande de marque nationale en Roumanie le 1er janvier 1999. Après le 1er janvier 2007 (date de l'adhésion de la Roumanie), l'ancienneté de la demande de marque nationale roumaine peut être revendiquée.
- **Exemple 2:** une même personne est titulaire d'un enregistrement international qui désigne d'abord l'UE le 1er janvier 2005, puis la Roumanie le 1er janvier 2006. Après le 1er janvier 2007, l'ancienneté de la désignation roumaine peut être revendiquée même si celle-ci intervient ultérieurement à l'enregistrement

international désignant l'Union européenne. En effet, la MUE étendue prend effet à compter de la date d'adhésion du nouvel État membre (soit ici le 1er janvier 2007).

2.6.5 Recherche

Les offices nationaux d'un nouvel État membre peuvent effectuer une recherche ([article 43, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)) à compter de la date d'adhésion de cet État. Seules les demandes de MUE dont la date de dépôt est égale ou postérieure à la date d'adhésion sont transmises à ces offices nationaux en vue de l'établissement de rapports de recherche.

3 Règles relatives à l'opposition et à l'annulation

1. Conformément à l'[article 209, paragraphe 4, point b\), du RMUE](#), une demande de MUE ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au motif d'un droit national antérieur acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion de ce dernier.
Cependant, les demandes de MUE déposées à la date de l'adhésion ou à compter de cette date ne sont pas soumises à cette clause dite de «grandfathering» (clause d'antériorité ou disposition maintenant les droits acquis) et peuvent être rejetées sur opposition ou déclarées nulles en raison d'un droit national antérieur existant dans un nouvel État membre, sous réserve que le droit invoqué soit reconnu comme antérieur lors de la comparaison des deux dates de dépôt ou de priorité.
2. L'[article 209, paragraphe 3, du RMUE](#) prévoit une exception à cette règle (transitoire) relative aux procédures d'opposition. Lorsqu'une demande de MUE a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée s'il existait un droit antérieur dans un nouvel État membre lors de son adhésion, à condition que le droit en question
 - a. ait une date de dépôt ou de priorité antérieure et
 - b. ait été acquis de bonne foi.
3. C'est la date de dépôt et non la date de priorité qui est décisive pour déterminer à quel moment une opposition peut être formée à l'encontre d'une demande de MUE en raison de l'existence d'un droit antérieur dans un nouvel État membre. Concrètement, les conséquences des dispositions précitées transparaissent dans les exemples suivants liés à l'adhésion de la Croatie (1er juillet 2013):
 - a. Une demande de MUE déposée avant le 1er janvier 2013 (la date de priorité n'est pas pertinente dans ce contexte) ne peut en aucun cas faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au motif d'un droit national antérieur dans un nouvel État membre.
 - b. Une demande de MUE dont la date de dépôt se situe entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 (c'est-à-dire au cours des six mois précédant la date d'adhésion) peut faire l'objet d'une opposition par une marque croate, à condition que la date de dépôt ou de priorité de cette dernière soit antérieure à la date de dépôt ou de

priorité de la demande de MUE objet de l'opposition et que la marque nationale ait été demandée de bonne foi.

- c. Une demande de MUE déposée à compter du 1er juillet 2013 inclus peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur. L'acquisition de bonne foi ne constitue pas une condition. Ceci s'applique à l'ensemble des marques nationales et autres droits antérieurs non enregistrés déposés ou acquis dans un nouvel État membre préalablement à son adhésion.
- d. Une demande de MUE déposée à compter du 1er juillet 2013 inclus, mais dont la date de priorité est antérieure au 1er juillet 2013, peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque nationale enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur.

Cette exception transitoire se limite au droit de former une opposition et n'inclut pas le droit de présenter une demande d'annulation fondée sur un motif relatif. Cela signifie qu'après expiration du délai de six mois évoqué ci-avant, si aucune opposition n'a été introduite, la demande de MUE ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou d'une demande de déclaration de nullité.

- 4. Conformément à l'[article 209, paragraphe 5, du RMUE](#), l'utilisation d'une MUE dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre peut être interdite, en vertu des articles [137](#) et [138](#) du RMUE, s'il existe une marque nationale antérieure enregistrée dans cet État et dont la date de dépôt ou de priorité précède la date d'adhésion et a été enregistrée de bonne foi.

Cette disposition s'applique en outre:

- aux demandes de marques nationales déposées dans les nouveaux États membres, sous réserve qu'elles aient été enregistrées par la suite,
 - aux droits non enregistrés acquis dans les nouveaux États membres, visés à l'[article 8, paragraphe 4](#), ou à l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#) à condition que la date d'acquisition du droit invoqué selon la législation nationale remplace la date de dépôt ou de priorité.
- 5. Lorsqu'une opposition se fonde sur une marque nationale enregistrée ou un autre droit dans le nouvel État membre, la possibilité de faire valoir ce droit valablement pour justifier l'opposition à l'encontre d'une demande de MUE dépend du bien-fondé de cette opposition et ne relève pas d'une question de recevabilité.
 - 6. L'acquisition de bonne foi de la marque nationale antérieure est présumée. Autrement dit, si la bonne foi est remise en question, l'autre partie à la procédure (le demandeur de la MUE contestée dans le cas de l'[article 209, paragraphe 4, du RMUE](#) ou bien le titulaire de la MUE enregistrée dans le cas de l'[article 165, paragraphe 5, du RMUE](#)) doit prouver que le titulaire du droit national antérieur obtenu dans un nouvel État membre a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande nationale ou de l'acquisition du droit par un autre moyen.
 - 7. L'[article 209 du RMUE](#) ne prévoit aucune disposition transitoire concernant les exigences liées à l'usage de la MUE (articles [18](#) et [47](#) du RMUE). Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'obligation de faire un usage sérieux de la marque

intervient lorsque, sur requête du demandeur de la MUE contestée, celui qui a formé opposition doit apporter la preuve de l'usage de la marque antérieure conformément à l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#) et à l'[article 10 du RDMUE](#). Des problèmes relatifs à l'élargissement peuvent se poser en ce qui concerne le moment et le lieu d'utilisation de la marque antérieure.

Il convient de distinguer deux cas:

a. La marque antérieure est une marque nationale enregistrée dans un nouvel État membre.

Celui ayant formé opposition doit alors prouver que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux. Cette situation ne peut survenir que dans le cadre d'une opposition à l'encontre soit d'une demande de MUE dont la date de dépôt est postérieure à la date d'adhésion, soit d'une demande de MUE déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion.

La marque nationale antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée au cours des cinq ans précédant la date de dépôt ou la date de priorité ² de la demande de MUE contestée. À cet égard, il est indifférent que cet usage se rapporte ou non à une période pendant laquelle l'État concerné était déjà un État membre de l'Union européenne. En d'autres termes, la preuve de l'usage peut également porter sur une période antérieure à la date d'adhésion (soit avant le 1^{er} juillet 2013 pour la Croatie).

b. La marque antérieure est une MUE.

Lorsque le titulaire de la MUE antérieure peut apporter la preuve de l'usage uniquement sur le territoire d'un nouvel État membre ou de plusieurs nouveaux États membres, étant donné que l'obligation d'utiliser la marque porte sur la période de cinq ans qui précède la date de dépôt ou la date de priorité ³ de la demande de MUE contestée, l'usage dans un nouvel État membre (ou dans plusieurs nouveaux États membres) ne peut être pris en compte que si l'État en cause était membre de l'Union à la date du dépôt ou à la date de priorité de la demande de MUE contestée (l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#) dispose qu'il doit s'agir d'un usage «dans l'Union»). Puisqu'avant leur date d'adhésion, les nouveaux États ne constituent pas des «États membres de l'Union», il est donc impossible de prouver l'usage de la marque «dans l'Union».

En conséquence, le délai de cinq ans ne devrait commencer à courir qu'à partir de la date d'adhésion considérée.

8. Il n'y a aucun problème transitoire particulier lié à la procédure d'opposition. Le droit conféré au titre de l'[article 146, paragraphe 8, du RMUE](#) de choisir la langue de procédure parmi les langues officielles de l'Union européenne autres que les cinq langues de l'Office s'applique à compter de la date de l'adhésion.

² Pour les oppositions et les demandes en annulation déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de publication

³ . Concernant les oppositions et les demandes en annulation déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de publication.

Annexe 1

États membres	Date d'adhésion	Langue
République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie.	1er mai 2004	Tchèque, estonien, grec, letton, lituanien, hongrois, maltais, polonais, slovène et slovaque
Bulgarie et Roumanie	1er janvier 2007	bulgare et roumain
Croatie	1er juillet 2013	croate

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie A

Dispositions générales

Section 10 Éléments de preuve

Table des matières

1 Introduction.....	193
2 Comment présenter des éléments de preuve.....	197
2.1 Exigences et recommandations générales.....	197
2.1.1 Irrégularités.....	199
2.2 Exigences spécifiques dans les procédures inter partes.....	200
2.3 Confidentialité.....	201
3 Références à d'autres procédures.....	201
3.1 Référence à des documents ou à des éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures devant l'Office.....	202
3.2 Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, et aux décisions de l'Office.....	203
4 Mesures d'instruction spécifiques.....	204
4.1 Preuves accessibles en ligne.....	204
4.1.1 Impressions de sites internet.....	207
4.1.2 Rapports d'analyse de sites internet.....	207
4.1.3 Médias sociaux.....	208
4.2 Déclarations sous serment.....	209
4.2.1 Déclarations sous serment de la partie ou de ses employés.....	210
4.2.2 Déclarations sous serment faites par des tiers.....	210
4.3 Sondages d'opinion et études de marché.....	211
4.3.1 Fournisseur de l'enquête.....	211
4.3.2 Public cible, taille de l'échantillon et représentativité des résultats.....	212
4.3.3 Méthode utilisée, formulation des questions et circonstances.....	214
4.3.4 Dates.....	216
4.4 Audit.....	217
4.5 Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés.....	217
4.6 Factures et autres documents commerciaux.....	217
4.7 Certificats, classements et prix.....	219
4.8 Matériels promotionnels et publications.....	220
4.8.1 Catalogues, publicités et campagnes de marketing.....	220
4.8.2 Publications.....	222
4.9 Audition.....	224

4.10 Commission et avis d'experts par l'Office.....	224
4.11 Inspections sur place effectuées par l'Office.....	225
5 Éléments de preuve produits tardivement dans les procédures inter partes.....	226
5.1 Distinction entre faits ou preuves nouveaux et complémentaires.....	227
5.2 Pouvoir discrétionnaire.....	228

Obsolète

1 Introduction

Articles [96](#) et [97](#) du RMUE

Articles [49 à 55](#) du RDMUE

Articles 64 et 65 du RDC

Articles 42 à 46 du REDC

Communication commune sur la pratique commune relative aux critères pour l'évaluation de la divulgation des dessins ou modèles sur l'internet, publiée le 1er avril 2020 ([PC10](#))

Communication commune sur la pratique commune relative aux éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des éléments de preuve confidentiels du 31 mars 2021 ([PC12](#))

La présente section des directives traite des dispositions générales relatives aux moyens de preuve pour toutes les procédures devant l'Office. Le principe qui prévaut en droit de l'Union est celui de la «libre appréciation des preuves». Cela signifie que le **seul critère pertinent** pour apprécier la valeur probante des éléments régulièrement produits **réside dans leur crédibilité** [13/05/2020, [T-288/19](#), IPANEMA (fig.) / iPANEMA (fig.) et al., EU:T:2020:201, § 41].

L'établissement de la crédibilité ou de la valeur probante des éléments de preuve est fondamental dans les procédures devant l'Office. Cette partie des directives vise à aider les parties à comprendre comment la valeur probante des preuves écrites peut être renforcée et ce qu'il convient d'éviter lors de la production des preuves.

Conformément à l'[article 97 du RMUE](#), à l'[article 51 du RDMUE](#), à l'article 65 du RDC et à l'article 43 du REDC, les **mesures d'instruction** dans toutes les procédures devant l'Office comprennent:

- l'audition des parties;
- la demande de renseignements;
- la production de documents et d'éléments de preuve;
- l'audition de témoins;
- l'avis d'experts;
- les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, ou qui ont un effet équivalent en vertu de la législation de l'État dans lequel elles sont faites;
- l'inspection sur place par l'Office.

La mesure d'instruction la plus fréquemment utilisée est la production de documents et d'échantillons. Conformément aux [PC 10](#) et [PC 12](#), l'Office accepte, par exemple, ce qui suit:

- factures et autres documents commerciaux;
- catalogues, publicités et campagnes de marketing;
- publications;
- échantillons;
- documents officiels et publics;
- déclarations sur l'honneur;
- déclarations faites sous serment ou solennellement;
- études de marché;
- extraits des médias sociaux.

Différents types d'éléments de preuve peuvent être produits pour établir le même fait ou la même exigence et les parties sont libres de choisir les moyens de preuve qu'elles produisent [26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444, § 35). Pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si ce document semble sensé et fiable (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 53).

Pour obtenir des informations sur des aspects spécifiques des différentes procédures, il convient de consulter les règles énoncées dans les sections pertinentes des présentes directives. Le tableau suivant contient des **exemples** de revendications à prouver concernant des marques ou des dessins ou modèles.

Tableau 1 : Procédures relatives aux MUE

Revendication	Objectif des éléments de preuve	Renvois
Marque descriptive	Pour démontrer, sur le territoire pertinent, qu'une marque est composée/n'est pas composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour lesquels l'enregistrement est demandé ou pour lesquels la marque est enregistrée.	Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]. Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, 3 Causes de nullité absolue

Marque non distinctive	Pour démontrer que la marque est/n'est pas dépourvue de caractère distinctif. Ce caractère distinctif peut être uniquement évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé ou la marque est enregistrée et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public concerné sur le territoire pertinent.	Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 3, Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]. Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, 3 Causes de nullité absolue
Caractère distinctif acquis	Pour démontrer qu'une marque a acquis un caractère distinctif dans la zone géographique pertinente concernant les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé ou pour lesquels la marque est enregistrée, à la suite de l'usage qui en a été fait.	Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]
Caractère distinctif accru	Pour démontrer qu'une marque a acquis un caractère distinctif accru, dans la zone géographique pertinente, en raison de l'usage qui en a été fait. Les éléments de preuve établissant le caractère distinctif accru acquis par l'usage devraient également faire référence aux produits et services pertinents.	Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure, 2 L'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, 2.3 Examen du caractère distinctif accru Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), 3 Conditions d'application, 3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée

Renommée	Pour démontrer qu'une marque est connue d'une partie significative du public concerné, sur le territoire dans lequel la renommée est revendiquée, pour les produits ou services pertinents désignés par cette marque.	Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), 3 Conditions d'application , 3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée
Marque notoirement connue	Pour démontrer qu'une marque est notoirement connue dans le ou les États membres concernés, au sens dans lequel les mots «notoirement connue» sont employés à l'article 6 <i>bis</i> de la Convention de Paris. La marque devrait être notoirement connue dans le secteur pertinent du public pour les produits et services en cause.	Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, 4.2.4.1 Marques notoirement connues Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), 3 Conditions d'application , 3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée
Preuve de l'usage/de l'usage sérieux	Pour démontrer que, dans un délai déterminé, le titulaire a fait un usage sérieux de la marque dans le ou les États membres pour les produits ou les services pertinents pour lesquels elle est enregistrée. Les éléments de preuve doivent comporter des indications concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de la marque.	Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage

Tableau 2 : Procédures relatives aux DMC

Revendication	Objectif des éléments de preuve	Renvois
---------------	---------------------------------	---------

Divulgateion	Pour démontrer qu'un dessin ou modèle antérieur qui est identique ou qui produit la même impression globale sur l'utilisateur averti que le dessin ou modèle contesté a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée (article 7 du RDC).	Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, 5.7.1 Divulgateion d'un dessin ou modèle antérieur
Caractéristiques de l'apparence exclusivement imposées par la fonction technique du produit	Pour démontrer qu'aucune considération autre que la fonction technique du dessin ou modèle n'a joué de rôle dans la conception d'une caractéristique donnée ou de toutes les caractéristiques d'un dessin ou modèle (article 8, paragraphe 1, du RDC).	Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, 5.5.2.2 Preuves appropriées de la fonctionnalité

2 Comment présenter des éléments de preuve

2.1 Exigences et recommandations générales

Conformément à l'[article 55, paragraphe 2, du RDMUE](#), qui concerne l'examen des **preuves écrites dans les procédures relatives aux MUE**, toute pièce ou tout autre élément de preuve doit être contenu dans les annexes du dossier. Le dossier doit également contenir un index donnant des informations détaillées concernant les éléments de preuve inclus dans les annexes, à savoir:

- le numéro de l'annexe où l'élément est contenu;
- une brève description de chaque élément de preuve;
- le nombre de pages de chaque pièce ou élément (le cas échéant);
- le numéro de page du dossier où la pièce ou l'élément est mentionné.

Voici un exemple d'**index** recevable:

Annexe n°	Description	Pages	Page sur laquelle les éléments de preuve sont mentionnés
Annexe 1	Enquête 2021	1 - 30	Observations, page 1
Annexe 2	Catalogues 2022	31 - 45	Observations, page 5

Les annexes doivent être numérotées dans l'ordre et conformément à l'index. Les annexes elles-mêmes doivent comporter un titre sur la première de leurs pages et celles-ci doivent être numérotées de façon continue, d'une annexe à l'autre. Le dossier doit faire référence au numéro de l'annexe figurant dans l'index (par exemple, annexe 1), lorsque ce numéro est mentionné dans le texte.

En ce qui concerne les éléments de preuve stockés sur des **supports de données**, les spécifications techniques sont établies dans la décision [n° EX-22-7](#) du directeur exécutif de l'Office du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données (pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.4, Supports de données](#)).

Bonne pratique: dans l'intérêt des parties, de l'Office et des instances supérieures, l'Office recommande l'approche suivante lors de la structuration des éléments de preuve et des observations afin de faciliter le traitement et la gestion des dossiers:

1. les parties doivent limiter strictement leurs observations aux éléments de preuve qui sont pertinents à l'égard de l'espèce et du motif/de l'argument en question et éviter les documents extérieurs ou superflus;
2. si des pièces sont envoyées en lots distincts, chaque lot doit être numéroté, comporter des numéros de page et indiquer le nombre total de pages du lot;
3. même si des annexes sont produites à des moments différents dans la même procédure, elles doivent être numérotées de manière consécutive afin d'éviter toute confusion due à des répétitions dans la numérotation;
4. pour les échantillons physiques (par exemple, les emballages, conditionnements, etc.), il est préférable d'envoyer une photographie, à moins que les caractéristiques pertinentes ne puissent être reproduites visuellement;
5. aucune pièce ni aucun élément original ne doit être envoyé par courrier, étant donné que l'Office ne renvoie pas d'originaux, mais les conserve dans le dossier ([article 115 du RMUE](#), article 76 du RDC);
6. pour faciliter la numérisation, les éléments envoyés par courrier postal ne doivent pas être agrafés, reliés ou placés dans des dossiers et, lorsqu'ils doivent être envoyés en double exemplaire en vue de leur transmission à l'autre partie, ils doivent comporter une mention l'indiquant clairement;
7. si plusieurs marques, produits et services ou dates sont indiqués dans un seul élément de preuve, les informations pertinentes pour la procédure en question doivent être signalées explicitement dans les observations;

8. si la couleur est pertinente pour la procédure, les éléments de preuve doivent être transmis en couleur (par exemple, un certificat d'enregistrement d'une marque en couleur ou une preuve de l'usage sérieux);
9. si l'affaire concerne une série de marques antérieures différentes, plusieurs motifs, plusieurs classes ou de longues listes de produits et services, la partie doit expliquer, dans ses observations, à quelle question se rapporte chaque élément de preuve (par exemple, les annexes A à D concernent la preuve de l'usage de la marque antérieure n° 1 pour la classe 25 ou, pour les produits relevant de la catégorie générale des vêtements compris dans la classe 25, les annexes E à F montrent la renommée/le caractère notoirement connu/le caractère distinctif accru de la marque antérieure n° 2 pour la classe 25, l'annexe G a trait à la preuve de l'usage de la marque antérieure n° 3 pour la vente au détail de vêtements comprise dans la classe 35).

Il n'existe pas de dispositions juridiques spécifiques concernant le format des pièces ou des éléments de preuve pour les **procédures relatives aux DMC**, bien que les spécifications techniques prévues pour les supports de données au titre de la décision [n° Ex-22-7](#) s'appliquent également. En tout état de cause, il est également recommandé de fournir les informations susmentionnées à l'égard des preuves produites dans le cadre de procédures relatives aux DMC (voir les Directives relatives à l'examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, point 3.10.2, Faits, preuves et observations).

2.1.1 Irrégularités

Au cours d'une **procédure relative aux MUE**, une **irrégularité** peut être invoquée conformément à l'[article 55, paragraphe 3, du RDMUE](#) lorsque:

1. aucun index clair ne peut être identifié;
2. l'index n'indique pas le nombre d'annexes, ne contient pas de description de chaque élément de preuve ou ne précise pas le numéro de la page du dossier à laquelle l'élément de preuve est mentionné; ou
3. les éléments de preuve ne sont pas structurés en annexes numérotées dans l'ordre ou ne sont pas structurés conformément à l'index.

En outre, une pièce ou un élément ne peut être pris en considération lorsque l'Office ne peut clairement établir à quel motif ou argument il renvoie. La décision pertinente de l'Office identifiera les éléments de preuve qui n'ont pas été pris en considération en raison du non-respect des dispositions de l'[article 55 du RDMUE](#).

En ce qui concerne les annexes transmises sur des supports de données, même si l'annexe satisfait aux spécifications techniques énoncées dans les articles 3 et 4 de la décision [n° EX-22-7](#), une irrégularité peut être invoquée si les pièces sont illisibles.

Si une annexe rectifiée n'est pas transmise à nouveau, l'annexe originale est réputée ne pas avoir été déposée [voir article 5 et article 6, point b), de cette décision; pour de plus amples informations sur les supports de données, voir les Directives, [Partie A](#),

[Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.4, Supports de données](#)].

2.2 Exigences spécifiques dans les procédures inter partes

Dans les procédures inter partes, lorsqu'une communication comportant des annexes est transmise **par la poste ou par service de messagerie**, la partie doit présenter autant de copies des annexes qu'il y a de parties à la procédure ([article 64 du RDMUE](#)). Cela s'applique également aux procédures relatives aux dessins ou modèles (voir Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, 3.1 Formulaire de la demande).

Toutefois, l'Office n'exige pas de copies lorsque les annexes envoyées par la poste ou par service de messagerie sont présentées sur papier (telles que des preuves présentées sur papier libre) jusqu'au format A3 inclus. En effet, ces documents sont scannés pour être placés dans le dossier électronique et transmis à l'autre partie par des moyens de communication électroniques. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'autre partie n'utilise pas de moyens de communication électronique, l'Office produit une copie papier ou une copie sur un support de données et l'envoie par la poste ou par service de messagerie.

Les annexes envoyées par la poste ou par service de messagerie doivent toutefois être transmises en deux exemplaires lorsque:

- l'annexe se compose de **documents présentés sur papier dans un format supérieur au format A3**; ou
- l'annexe **n'est pas présentée sur papier** (par exemple, il s'agit d'éléments de preuve physiques tels que des échantillons de produits). Cela comprend également les éléments de preuve sur des **supports de données** car, bien que le contenu du support de données soit téléversé dans le dossier électronique, une copie est néanmoins requise par mesure de précaution (pour de plus amples informations sur les supports de données, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.4, Supports de données](#)).

Les annexes envoyées par **voie électronique** ne nécessitent pas la production de copie [pour plus d'informations sur les exigences techniques relatives à la communication par voie électronique, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.1, \[Communications...\] Via le User Area \(par voie électronique\)](#)].

Lorsque, dans les procédures inter partes relatives aux **MUE**, des copies d'annexes sont demandées mais ne sont pas fournies, les annexes concernées ne sont pas prises en considération.

Toutefois, dans les procédures inter partes relatives aux **DMC**, la division d'annulation peut inviter la partie à déposer une copie manquante dans un délai déterminé.

La décision de l'Office ne peut être fondée que sur des éléments de preuve sur lesquels les deux parties ont pu prendre position. Par conséquent, les éléments de

preuve produits correctement sont communiqués à l'autre partie et l'Office peut fixer un délai de réponse.

2.3 Confidentialité

Une partie peut formuler une demande visant à préserver la confidentialité d'une pièce, dans sa totalité ou en partie, lors de la présentation de la pièce ou à un stade ultérieur (pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique en suspens). Pour de plus amples informations sur la confidentialité des pièces présentées, voir les Directives:

Délais	Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, point 3.1.6, Confidentialité
Inspection publique	Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, Inspection publique, 5.3.1 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier

3 Références à d'autres procédures

[Article 115, paragraphe 3, du RMUE](#)

[Article 64, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Articles 76 du REDC

Décision [n° EX-23-12](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 concernant la conservation des dossiers et l'inspection publique des dossiers

Décision [n° EX-22-7](#) du directeur exécutif de l'Office du 29 novembre 2022 concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports de données

3.1 Référence à des documents ou à des éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures devant l'Office

Les parties peuvent fournir des éléments de preuve au cours d'une procédure devant l'Office en renvoyant à des documents ou à des éléments de preuve présentés dans le cadre **d'autres procédures**.

De telles références sont acceptables lorsque la partie identifie clairement les documents auxquels elle fait référence. Ils doivent indiquer ce qui suit:

1. le type et, le cas échéant, le numéro de la procédure (par exemple, opposition, procédure d'annulation, recours, transferts, etc.);
2. le titre du document et, le cas échéant, le numéro de l'annexe contenant le document;
3. le nombre de pages du document;
4. la date à laquelle le document a été envoyé à l'Office.

Exemple de référence acceptable: «la déclaration solennelle transmise à l'Office le 12/12/2020 en tant qu'annexe I dans le cadre de la procédure d'opposition B 123 456, avec les pièces 1 à 8, se composant de 200 pages».

Bonne pratique: les références aux observations et aux éléments de preuve présentés dans le cadre d'autres affaires doivent être effectuées au moyen d'un **document distinct ou d'une section distincte placée au début des observations**. Cela garantit la visibilité et évite de retarder inutilement les procédures. Si cette recommandation est ignorée, la partie court le risque que la référence ne soit pas prise en considération. Cela peut entraîner la réouverture et un retard dans la procédure.

Lorsque la partie se borne à faire une référence générale à des documents ou à des éléments de preuve présentés dans le cadre d'autres procédures, l'Office l'invite à fournir, dans un délai donné, une indication claire et précise des documents ou des éléments de preuve auxquels elle fait allusion. Si la partie ne transmet pas les informations demandées, la référence générale **ne sera pas prise en considération**.

Une partie est en droit de faire référence à l'ensemble ou à une partie des annexes fournies précédemment sur un support de données. Dans ce cas, elle doit toutefois également présenter une copie des annexes avec le même contenu sur un support de données conforme aux spécifications techniques **actuelles**, telles que détaillées dans la décision [n° EX-22-7](#).

Les éléments produits dans le cadre d'autres procédures et qui n'ont pas été conservés au format électronique peuvent avoir été détruits, conformément à l'[article 115, paragraphe 3, du RMUE](#) et à la décision [n° EX-23-12](#). Dans ce cas, la partie faisant référence à ces éléments de preuve est invitée à les présenter à nouveau, accompagnés de copies au besoin (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 2.2, Exigences spécifiques dans les procédures inter partes](#)). Si un support de données est utilisé pour transmettre à nouveau ces éléments de preuve, celui-ci doit être conforme à la décision [n° EX-22-7](#).

Lorsque ladite présentation des éléments de preuve est effectuée via le User Area, il convient de se conformer à la décision [n° EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique.

S'il est fait référence à une procédure dans une autre langue, une traduction peut être nécessaire si le contenu des éléments de preuve n'est pas parlant (pour de plus amples informations sur la traduction des éléments de preuve dans les procédures inter partes, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.3.3, Traduction de documents à l'appui, autres que les observations](#), et les Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, point 3.10.2, Faits, preuves et observations).

3.2 Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, et aux décisions de l'Office

Les parties peuvent se référer à des conclusions de décisions antérieures de juridictions et offices nationaux, ou à des décisions antérieures de l'Office.

Lorsqu'une partie fait référence à des **décisions de juridictions et offices nationaux**, l'Office n'est pas lié par celles-ci. Néanmoins, les juridictions nationales ont une connaissance approfondie des spécificités de leur État membre, notamment quant à la réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et concernant la perception que les consommateurs ont des signes, et cela peut s'avérer pertinent aux fins de l'appréciation réalisée par l'Office. Afin d'exploiter au mieux la pertinence de ces décisions devant l'Office, il convient de présenter des informations suffisantes, notamment à l'égard des faits et des éléments de preuve sur lesquels la décision était fondée ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles la partie estime que la décision nationale est pertinente pour l'issue de l'affaire.

Lorsque la partie fait référence à des **décisions de l'Office (EUIPO)**, elle doit expliquer en détail pourquoi elle estime que les affaires sont comparables et en quoi la décision antérieure pourrait influencer l'issue de l'espèce (par exemple, même question juridique, signes identiques ou comparables, mêmes parties). En tout état de cause, l'Office n'est pas tenu de parvenir à une conclusion identique à celle de la décision antérieure. Il doit examiner chaque affaire en fonction de ses caractéristiques propres. En ce qui concerne les obligations de motivation, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 1, Motivation adéquate](#). Pour plus d'informations sur les références aux décisions nationales ou aux décisions de l'Office, voir:

Principes généraux du droit de l'Union européenne	Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, point 3, Autres principes généraux du droit de l'Union européenne
Caractère distinctif acquis	Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE], point 8.1.5, Enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis
Risque de confusion	Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 6, Autres facteurs, point 5, Décisions antérieures d'autorités de l'UE ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires)
Renommée	Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), point 3.1.4.4, Les moyens de preuve

4 Mesures d'instruction spécifiques

4.1 Preuves accessibles en ligne

Compte tenu du développement des technologies de l'information et de l'importance croissante du commerce électronique, des médias sociaux et d'autres plateformes en ligne dans le monde des affaires, les éléments de preuve provenant de l'internet sont acceptés comme des moyens de preuve valables.

Lorsque des éléments de preuve provenant de l'internet sont produits dans le cadre de procédures relatives aux MUE, la plupart des revendications exigent de la partie qu'elle démontrer une interaction en ligne plutôt qu'une simple présence sur l'internet. Pour ce faire, des données relatives à la répartition géographique des visiteurs du site web, aux pages consultées lors des visites, à la durée des visites et aux transactions effectuées peuvent être fournies.

Simple mention d'un site internet

La nature de l'internet peut rendre difficile la détermination du contenu qui y est disponible et l'établissement de la date ou de la période à laquelle ce contenu a été mis à la disposition du public, et ce, pour les raisons suivantes:

- toutes les pages internet ne mentionnent pas le moment où elles ont été publiées;

- lorsqu'elles sont mises à jour, ces pages ne disposent pas d'archives du matériel publié antérieurement ni d'un registre indiquant avec précision ce qui a été publié à une date donnée;
- les pages internet peuvent être en ligne quand les éléments de preuve sont produits, mais être hors ligne à une date ultérieure, lorsque l'Office doit s'y référer.

Par conséquent, la simple mention d'un site internet (même au moyen d'un hyperlien direct) **n'est pas valable**. Toutefois, dans les procédures inter partes en matière de marques, l'Office accepte les références à une base de données reconnue par l'Office à des fins de justification (voir [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2, Validation par des faits, preuves et observations](#)).

Date des éléments de preuve accessibles en ligne

La **date des informations** doit être indiquée, par exemple, la date à laquelle elles ont été publiées sur les réseaux sociaux ou la date d'impression des éléments de preuve.

L'Office peut établir la date des éléments de preuve provenant de l'internet dans les cas suivants:

- le site internet propose des informations horodatées sur l'historique des modifications apportées à un fichier ou à une page internet (par exemple, comme disponibles pour Wikipédia ou automatiquement jointes au contenu, par exemple les messages sur les forums ou les blogs); ou
- une saisie d'écran d'une page internet porte une date spécifique (20/10/2021, [T-823/19](#), Bobby pins, EU:T:2021:718, § 26, 32 et 42); ou
- des informations concernant les mises à jour d'une page internet sont disponibles auprès d'un service d'archivage d'internet, comme la Wayback Machine (19/11/2014, [T-344/13](#), FUNNY BANDS / FUNNY BANDS, EU:T:2014:974), mais il est recommandé que les impressions d'archives soient corroborées par d'autres éléments de preuve provenant de sources différentes.

Exemple:

Affaire	Commentaire
---------	-------------

19/10/2022, T-275/21, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig), EU:T:2022:654, § 80 et 82-84	La preuve de la présence et de la promotion d'une marque sur l'internet est susceptible de jouer un rôle dans l'appréciation du caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque. Dans cette affaire, le titulaire de la marque en cause doit démontrer que les sites internet en cause et, en particulier, les pages internet sur lesquelles ladite marque a été affichée, promue ou commercialisée, ciblent ou sont consultés par une partie significative du public pertinent dans les États membres dans lesquels la marque est dépourvue ab initio de caractère distinctif intrinsèque. Pour prouver l'intensité de l'utilisation de la marque sur de tels sites, le titulaire de celle-ci doit démontrer, par exemple par la présentation d'un rapport d'analyse du trafic sur ce site pendant la période pertinente, qu'un nombre important d'internautes de l'État membre concerné a consulté ou interagi avec le contenu du site Internet en cause. Peuvent ainsi être prises en considération, à titre d'exemples, les données relatives au nombre de visites sur ledit site Internet, de commentaires ou d'autres formes d'interactions des internautes de l'État membre concerné. En outre, des preuves montrant que les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux affichent des résultats de recherche non-sponsorisés renvoyant systématiquement, pour des termes de recherches décrivant la marque en cause, aux produits du titulaire de celle-ci, peuvent aussi revêtir une pertinence. En revanche, le simple fait qu'un site Internet sur lequel la marque en cause a été promue soit accessible dans certains États membres ne suffit pas pour démontrer qu'une partie significative du public pertinent de ces États membres a été exposée à ladite marque.
---	--

4.1.1 Impressions de sites internet

En principe, les extraits de **sites internet modifiables**, tels que l'encyclopédie en ligne Wikipédia, ou de sources similaires, ne sauraient être considérés comme probants en tant que tels. En effet, leur contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [23/09/2020, [T-738/19](#), Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38-39; 16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 131, et jurisprudence citée].

Ces éléments de preuve doivent être corroborés par des informations tirées d'autres sources, comme des études scientifiques, des extraits d'ouvrages techniques, des articles de presse ou des déclarations de professionnels, de commerçants et de consommateurs (voir 01/02/2023, [T-319/22](#), aquamation, EU:T:2023:30, § 28 et jurisprudence citée).

En fonction de ce qui doit être prouvé, les impressions ou les captures d'écran de **sites internet non modifiables** devront également être étayées par des éléments de preuve concordants dans des situations particulières. Par exemple, lorsque l'exactitude des éléments de preuve est contestée par l'autre partie, lorsque des données pertinentes font défaut, ou lorsque les éléments de preuve sont tirés de sites internet non modifiables appartenant à la partie intéressée ou ne semblent pas fiables pour d'autres motifs.

Toutefois, lorsque les extraits de sites internet sont utilisés pour prouver la divulgation de dessins ou modèles, ils peuvent suffire s'ils montrent la date de publication du contenu et attestent que celui-ci a été mis à la disposition du public.

4.1.2 Rapports d'analyse de sites internet

Les rapports d'analyse de sites internet montrant le trafic sur ce site peuvent être un moyen utile de montrer que le site internet a fait l'objet de visites et par qui il a été visité [voir 19/10/2022, [T-275/21](#), DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 80, 82]. Les rapports d'analyse peuvent contenir des informations telles que le nombre de fois qu'une page a été vue, les accès à la page, la durée des visites sur la page et la région géographique de l'internaute. Ces informations peuvent être pertinentes, par exemple, pour prouver l'usage sérieux, le caractère distinctif acquis ou la renommée.

Exemples:

Affaire	Commentaire
---------	-------------

14/12/2017, T-304/16 , BET365, EU:T:2017:912, § 66	Un rang élevé en ce qui concerne la fréquentation peut contribuer à établir qu'une marque, qui est reprise dans le nom du site internet de la partie (ou qui apparaît de manière proéminente sur ce site web), a acquis un caractère distinctif par l'usage dans les pays concernés.
19/11/2014, T-344/13 , FUNNY BANDS / FUNNY BANDS, EU:T:2014:974, § 29	L'intensité de la prétendue utilisation des droits invoqués peut être démontrée notamment par un certain nombre de connexions sur le site, des courriels reçus à travers le site ou le volume d'affaires générées.

4.1.3 Médias sociaux

On entend par médias sociaux les sites web et les applications qui facilitent le réseautage social. Les éléments de preuve provenant de médias sociaux peuvent être utilisés pour démontrer la reconnaissance de la marque par le public pertinent ou son usage, ou pour démontrer la divulgation d'un dessin ou modèle.

Les médias sociaux peuvent constituer une source indépendante d'éléments de preuve pour ce qui est des informations générées par les plateformes elles-mêmes (par exemple, la date de création du compte ou des informations sur la modification du nom du compte/de la page), qui ne peuvent être contrôlées ou modifiées par le titulaire d'une page/d'un compte [24/10/2017, [T-202/16](#), coffee inn (fig.) / coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 51].

Le contenu créé par les utilisateurs peut toutefois être modifié, et il est recommandé de:

- présenter une impression ou une capture d'écran;
- s'assurer que les éléments de preuve font référence à la marque et aux produits et services pertinents ou qu'ils montrent une image claire du dessin ou modèle, et qu'ils indiquent la date et la source pertinentes de la divulgation;
- veiller à ce que la date de publication et l'adresse URL du post soient indiquées;
- inclure des rapports analytiques sur les fichiers (voir [point 4.1.2](#));
- fournir des informations sur la finalité et les principales caractéristiques du site web de médias sociaux.

En ce qui concerne les références aux opérations de marketing réalisées par des influenceurs, il est recommandé de présenter:

- des informations sur l'influenceur/influenceuse et les followers (par exemple, la localisation géographique de l'influenceur/influenceuse/des followers et les dépenses publicitaires y afférentes); ou

- les résultats d'une campagne axée sur les abonnés (par exemple, le volume de ventes pays par pays réalisé à l'aide d'une adresse URL ou d'un code spécifiquement lié à l'influenceur ou à l'influenceuse).

En ce qui concerne la publicité en ligne, consultez le [point 4.8.1](#).

4.2 Déclarations sous serment

Aperçu

Les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État membre dans lequel elles sont faites (déclarations sous serment) sont admissibles en tant que preuves [[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#), article 65, paragraphe 1, point f), du RDC].

Devant l'Office, leur force probante est analysée à la lumière du droit de l'UE, et non de la législation d'un État membre (28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 33; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53).

L'Office apprécie la valeur probante des informations contenues dans la déclaration sous serment, ainsi que tout autre élément de preuve à l'appui, en tenant compte des éléments suivants:

- l'origine du document, y compris la capacité de la personne qui fournit les pièces (voir points [4.2.1](#) et [4.2.2](#));
- les circonstances de son élaboration;
- son destinataire;
- si le contenu a du sens et semble fiable;
- la pertinence du contenu de la déclaration pour le cas d'espèce.

(07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 50; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26).

Les déclarations sous serment contenant des informations spécifiques et détaillées et qui sont étayées par d'autres preuves sont pourvues d'une plus grande force probante que les déclarations générales et rédigées de manière abstraite.

L'Office établit une distinction entre les déclarations sous serment émanant de la partie ou de sa sphère d'influence (par exemple, les employés) et celles provenant d'une source indépendante. Cela étant, une déclaration sous serment doit être examinée dans le contexte des circonstances de l'espèce et sa fiabilité ne saurait être automatiquement niée, même si elle a été rédigée par les parties intéressées ou leurs employés (16/12/2020, [T-3/20](#), Canoleum / Marmoleum, EU:T:2020:606, § 51-52; 28/03/2012, [T-214/08](#), Outburst, EU:T:2012:161, § 30; 05/10/2022, [T-429/21](#), ALDIANO, EU:T:2022:601, §52).

Le fait que les déclarations sous serment émanant de différentes sources soient élaborées à partir d'un **modèle préparé par la partie intéressée** n'affecte pas à lui seul leur valeur probante (16/09/2013, [T-200/10](#), Avery Dennison, EU:T:2013:467, § 73).

La pertinence du contenu de la déclaration sous serment pour le cas d'espèce contribue à sa valeur probante. Par exemple, la déclaration sous serment sera moins efficace si elle ne fait généralement référence qu'aux «marques de la partie», plutôt qu'à la ou aux marques spécifiques en cause (voir, concernant le caractère distinctif acquis, 13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84; 04/05/1999, [C-108/97](#) et [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230).

4.2.1 Déclarations sous serment de la partie ou de ses employés

Les déclarations sous serment provenant de la sphère de la partie intéressée se voient généralement accorder une valeur moindre étant donné que la perception d'une partie concernée par l'affaire peut être influencée par des intérêts personnels en l'espèce.

Par conséquent, ces éléments de preuve doivent être considérés comme un indice nécessitant d'être corroboré par d'autres éléments probants (21/11/2012, [T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51; 28/05/2020, [T-615/18](#), D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2020:223, § 61; 09/12/2014, [T-278/12](#), PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; 18/11/2015, [T-813/14](#), Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 29).

Il convient dès lors de déterminer si le contenu des déclarations sous serment est suffisamment étayé par les autres éléments de preuve (ou inversement).

4.2.2 Déclarations sous serment faites par des tiers

Les déclarations sous serment provenant de **tiers indépendants** ont une valeur probante supérieure à celles émanant d'entités ayant des liens avec la partie intéressée [19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31].

Les éléments de preuve provenant de fournisseurs ou de distributeurs de la partie concernée ont généralement un poids moindre, mais leur degré d'indépendance vis-à-vis de cette dernière influence fortement la valeur probante (28/10/2009, [T-137/08](#), Green and Yellow colours per se, EU:T:2009:417, § 54-56).

Exemple:

Affaire	Commentaire
---------	-------------

19/10/2022, T-275/21 , Device of a chequerboard pattern (fig), EU:T:2022:654, § 99	«il convient de rappeler que les déclarations sous serment notamment de chambres de commerce et d'industrie, d'autres associations professionnelles ou organismes indépendants, ou d'autorités publiques, portant sur la perception d'une marque par le public pertinent, constituent des preuves "directes" de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, en particulier lorsqu'elles émanent de sources indépendantes et leur contenu est sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03 , EU:T:2005:200, point 42; du 28 octobre 2009, BCS/OHMI – Deere (Combinaison des couleurs verte et jaune), T-137/08 , EU:T:2009:417, points 54 à 56; et du 29 janvier 2013, Carrelette manuelle, T-25/11 , non publié, EU:T:2013:40, points 74 et 75).»
--	---

4.3 Sondages d'opinion et études de marché

Les sondages d'opinion et les études de marché (les «enquêtes») constituent des éléments de preuve principaux pour démontrer le degré de reconnaissance d'une marque parmi les consommateurs. Ils sont notamment utilisés dans le cadre de procédures concernant le caractère distinctif acquis, le caractère distinctif accru ou la renommée d'une marque.

Lors de l'évaluation de la valeur probante des enquêtes, l'Office prend en considération:

- le fournisseur de l'enquête;
- le public cible, la taille de l'échantillon et la représentativité des résultats;
- la méthode utilisée, la liste des questions et les circonstances dans lesquelles l'enquête a été réalisée;
- les dates

4.3.1 Fournisseur de l'enquête

La partie doit présenter des informations qui permettent à l'Office de déterminer l'expertise et l'impartialité du fournisseur, étant donné que celles-ci ont une incidence sur la valeur probante.

Le choix du fournisseur de l'enquête incombe aux parties, mais l'Office **recommande** de faire appel à des instituts de recherche, à des entreprises ou à d'autres experts indépendants possédant les connaissances et l'expérience appropriées pour

comprendre correctement la finalité de l'enquête, structurer et mener celle-ci de manière fiable, et interpréter les résultats.

Exemple:

Affaire	Commentaire
27/03/2014, R0540/2013-2 , Shape of a bottle (3D) § 49	Des doutes sérieux ont été émis quant à la source, à la fiabilité et à l'indépendance des enquêtes en raison de l'utilisation du logo de la société notoirement connue GfK. Comme la partie demanderesse l'a fait valoir, il semblait que les sondages n'avaient pas été réalisés par la société, mais par une personne, qui, selon ses dires, était seulement «un ancien directeur de GfK». La manière dont un ancien employé de GfK a pu être autorisé à apposer le logo de cet institut sur chacune des pages des sondages alors qu'il est à présent «consultant indépendant en études de marché» n'apparaissait pas clairement.

4.3.2 Public cible, taille de l'échantillon et représentativité des résultats

Le public cible ou la taille de l'échantillon doit être représentatif de l'ensemble du public pertinent et doit être sélectionné de façon aléatoire (29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88). Par conséquent, les critères appliqués pour sélectionner l'échantillon sont déterminants pour établir s'il est représentatif et si l'enquête est valable.

La partie doit présenter des informations permettant à l'Office d'apprécier si l'échantillon choisi était représentatif [09/09/2020, [T-187/19](#), Colour Purple -2587C (col), EU:T:2020:405, § 101]. Le nombre de personnes contenues dans l'échantillon et leur profil (sexe, âge, profession et formation) doivent être fournis, afin de permettre à l'Office d'évaluer si les résultats de l'enquête sont représentatifs des consommateurs pertinents des produits en cause (grand public, groupes spécifiques de consommateurs au sein du grand public, ou professionnels).

Une enquête n'aura pas de valeur probante en l'absence de vérifications concernant les personnes qui ont répondu aux questions [16/08/2018, [R 1852/2017-4](#), V V-WHEELS (fig.) / VOLVO (fig.) et al., § 49]. Dans un tel cas, le profil réel de l'échantillon ne peut être déterminé. En outre, les résultats de l'enquête doivent indiquer si les pourcentages apparaissant dans les résultats correspondent au nombre total de personnes interrogées ou uniquement à celles qui ont répondu.

Un échantillon représentatif n'exige pas nécessairement qu'un grand nombre de personnes aient été interrogées. Cela dépend du type de consommateur pertinent concerné [01/06/2011, [R 1345/2010-1](#), Fukato Fukato (FIG. MARK) / DEVICE OF A

SQUARE (FIG. MARK) et al., § 58]. L'enquête devrait exposer la manière dont la taille de l'échantillon a été choisie pour le consommateur pertinent. Il existe un risque particulier que de petits échantillons puissent ne pas être fiables pour ce qui est des produits à usage général ciblant le grand public [09/09/2020, [T-187/19](#), Colour Purple -2587C (col), EU:T:2020:405, § 100-101]. Toutefois, de petits échantillons pourraient être représentatifs pour ce qui est de certains groupes de professionnels ou de produits et services plus spécialisés.

Exemples:

Affaire	Commentaire
15/03/2011, R 1191/2010-4 , Más Kolombiana...y qué más!! / COLOMBIANA LA NUESTRA (fig), § 23.	Une enquête a été produite en vue de démontrer que le signe antérieur était bien connu du public espagnol pour des eaux gazeuses. Toutefois, les personnes interrogées ont été soigneusement sélectionnées sur la base de leur origine, à savoir des Colombiens résidant en Espagne. Ceux-ci ne représentent qu'une faible proportion de la population habitant en Espagne et les informations n'étaient pas concluantes.
01/06/2011, R1345/2010-1 , Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al., § 58.	En principe, un sondage réalisé auprès de 1 000 à 2 000 personnes est suffisant, à condition que ces personnes soient représentatives de la catégorie de consommateurs concernée. Le sondage d'opinion de l'opposant était fondé sur un échantillon de 500 personnes interrogées. Cela a été jugé insuffisant au regard des services pour lesquels la renommée était revendiquée (notamment les services scientifiques et technologiques).

09/09/2020, T-187/19, Colour Purple -2587C (col), EU:T:2020:405, § 100-101.	Les enquêtes portant sur les patients n'ont été réalisées que dans 10 États membres de l'UE en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques et les inhalateurs. Seuls 50 à 200 patients ont été interrogés dans chacun des États membres. Compte tenu des parts de marché détenues par la requérante dans chaque État membre, le nombre de patients interrogés apparaissait comme bien trop faible pour être fiable. Le même constat s'impose également à l'égard du public professionnel, étant donné que moins de 0,1 % des médecins généralistes dans les États membres ont participé aux enquêtes.
--	--

4.3.3 Méthode utilisée, formulation des questions et circonstances

La méthode de l'enquête et les circonstances dans lesquelles elle a été réalisée (par exemple, en face à face, par téléphone, sur l'internet) ont une incidence sur sa valeur probante (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38).

La valeur probante des enquêtes dépend aussi fortement de la façon dont les questions sont formulées [24/10/2018, [T-261/17](#), SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 68]. Les questions doivent être formulées correctement, de manière ouverte et non assistée, de sorte qu'elles soient neutres et représentatives. Elles ne doivent pas induire le participant à donner une certaine réponse (13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 79).

La partie doit soumettre la liste complète des questions figurant dans le questionnaire afin de permettre à l'Office de déterminer si elles étaient ouvertes et non assistées [08/04/2011, [R 0925/2010-2](#), 1 CLEAN ! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al. § 27]. La partie doit également montrer comment les questions ont été posées et ordonnées.

L'enquête doit être effectuée d'une manière qui tienne compte des conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit se présentent, ou se présenteraient, sur le marché [24/10/2018, [T-261/17](#), SALOSPIR 500 mg (fig.) / Aspirin et al. EU:T:2018:710, § 63-64). L'objectif est de montrer l'association opérée spontanément par le public cible concernant la marque en cause ou le fait qu'il la reconnaisse directement, comme le montrent les exemples ci-dessous.

La valeur probante de l'enquête sera moindre lorsqu'il ne peut être exclu qu'une formulation non objective de questions facilite, dans l'esprit des personnes interrogées, l'association de cette marque avec une entreprise déterminée [19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 131] ou lorsque l'ordre dans lequel les questions sont posées conduit à des spéculations inhabituelles

en ce qui concerne la question centrale [02/03/2022, [T-125/21](#), Eurobic / BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 42-45].

Pour plus d'orientations sur la structuration des études et la formulation des questions, voir la pratique commune relative aux éléments de preuve dans les procédures de recours en matière de marques: dépôt, structure et présentation des éléments de preuve, et traitement des éléments de preuve confidentiels ([PC12](#)) (pages 36 à 38). La PC 12 recommande un test en trois étapes pour déterminer la capacité des répondants à reconnaître spontanément un objet test comme provenant d'une seule source commerciale spécifique.

Exemples:

Affaire	Commentaire
02/03/2022, T-125/21 , Eurobic / BANCO BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 42-45.	Les personnes interrogées étaient informées dans les questions précédentes que la banque «Banco Bic» avait changé sa marque en «EuroBic» et, en réaction à cette information, il leur était demandé de choisir parmi trois options. Cette question ainsi que les sept suivantes posaient, de manière pour le moins orientée, la question du lien entre les marques. Ce n'est que plus loin dans l'enquête que les personnes interrogées étaient appelées à s'exprimer pour la première fois sur le lien entre les marques «Banco BiG» et «EUROBIC». Il a été considéré que lesdits participants avaient pu être nettement influencés par les huit questions qui précédaient et par l'approche visant à appuyer, dans un premier temps, le lien entre EuroBic et Banco BIC pour ensuite orienter les réponses aux questions relatives à la comparaison des signes «EUROBIC» et «BANCO BiG».

08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al., § 27.	Cette affaire montre que les niveaux de notoriété assistée et de notoriété spontanée chez les participants au sondage varient. Selon les extraits du sondage mené en 2001 en Italie, même si le niveau de «notoriété assistée» était de 86 %, le taux de «notoriété spontanée» ne s'élevait qu'à 56 %. Ce sondage a échoué pour d'autres motifs, étant donné qu'il n'y avait aucune indication des questions posées au public cible. Il était par conséquent impossible de déterminer si les questions étaient ou non réellement ouvertes et non assistées. Enfin, le sondage ne précisait pas pour quels produits la marque était connue.
28/05/2020, T-677/18, GULLÓN TWINS COOKIE SANDWICH (fig.) / OREO et al., EU:T:2020:229, § 92-93.	L'enquête utilisait une représentation tridimensionnelle du biscuit dans lequel l'élément verbal «Oreo», qui figure généralement au centre du biscuit, avait été retiré. Le Tribunal a estimé que la suppression du nom aux fins de l'enquête était précisément la raison pour laquelle les résultats de l'enquête étaient plus fiables dans l'optique de prouver la connaissance de la forme tridimensionnelle. Selon la Cour, il était opportun que l'enquête n'indique pas que la forme tridimensionnelle était une marque, afin précisément de vérifier si, en voyant cette image, le public identifiait une origine commerciale donnée et la reconnaissait donc comme marque.

4.3.4 Dates

L'enquête doit indiquer la période au cours de laquelle elle a été réalisée. Ce délai doit être pertinent aux fins de la procédure. Par exemple, si l'enquête vise à démontrer le caractère distinctif acquis par l'usage à la date de dépôt de la demande de MUE, la valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité avec la date de dépôt ou la date de priorité en cause (12/07/2006, [T-277/04](#), Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

4.4 Audit

Les audits de l'entreprise d'une partie incluent généralement des données sur les résultats financiers, les volumes de ventes, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Ils peuvent fournir des informations utiles sur l'intensité de l'usage d'une marque. Toutefois, les éléments de preuve de ce type ne sont pertinents que s'ils font expressément référence aux produits ou services commercialisés sous la marque en cause, et non aux activités de la partie en général.

Les audits peuvent être réalisés à l'initiative de la partie elle-même ou être exigés en vertu du droit des sociétés ou des règlements financiers. Dans le premier cas, les mêmes règles que pour les enquêtes s'appliquent. Pour déterminer la crédibilité de l'audit, le statut de l'entité qui le réalise et la fiabilité de la méthode appliquée seront déterminants. En règle générale, la valeur probante des audits et des contrôles officiels est bien plus grande, car ceux-ci sont généralement conduits par une instance publique ou par un organisme d'audit attitré, sur la base des normes et des règles généralement admises.

4.5 Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés

Ce type de preuve comprend toutes sortes de publications internes contenant diverses informations sur l'historique, les activités et les perspectives de l'entreprise de la partie, ou des chiffres plus détaillés concernant le chiffre d'affaires, les ventes et la publicité.

En général, les éléments de preuve provenant de la partie concernée sont principalement destinés à promouvoir son image. Par conséquent, les informations pertinentes doivent être traitées avec prudence, en particulier si elles se composent principalement d'estimations et d'évaluations subjectives.

Toutefois, la valeur probante peut être renforcée lorsque les publications sont diffusées auprès de clients et d'autres parties intéressées et qu'elles contiennent des informations objectivement vérifiables. C'est par exemple le cas lorsqu'elles ont été compilées ou révisées par des auditeurs indépendants (comme cela arrive souvent avec les rapports annuels).

4.6 Factures et autres documents commerciaux

Toutes sortes de documents commerciaux peuvent figurer sous cette rubrique, notamment les factures, les bons de commande, les bons de livraison, les contrats de distribution et de parrainage, les extraits de correspondance avec les clients, les fournisseurs ou les associés. Ce type de documents peut fournir un large éventail d'informations sur l'usage d'une marque (comme l'intensité de l'usage, l'étendue géographique et la durée de l'usage). Ces pièces peuvent constituer des preuves

primaires (par exemple, pour établir qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux) ou secondaires (par exemple, une indication du degré de reconnaissance d'une marque).

Si ces documents incluent des informations commerciales sensibles, la partie peut soit expurger certaines données du document, soit demander la confidentialité de l'ensemble du document au moyen d'une requête motivée (pour de plus amples informations sur la confidentialité, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, 3.1.6 Confidentialité](#)).

Les factures constituent l'un des moyens de preuve les plus courants dans les procédures relatives aux MUE concernant la preuve de l'usage (pour de plus amples informations sur l'usage des marques, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage, 6.1 Usage en tant que marque](#), et pour des considérations générales sur l'usage, voir la [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#)).

Elles doivent faire l'objet d'une évaluation minutieuse, conjointement avec les éléments de preuve dans leur ensemble. Pour avoir une valeur probante, les factures doivent faire référence aux éléments pertinents pour la procédure (par exemple, la personne qui a émis la facture, à qui elle était adressée, les produits ou services concernés, la représentation de la marque en cause et la date d'émission).

Codes utilisés sur les factures

Les factures doivent permettre d'établir un lien avec le signe utilisé sur les produits ou services facturés. Les factures peuvent ne pas énumérer explicitement les produits ou services ou contenir clairement la représentation de la marque, mais elles peuvent permettre de les déduire en comportant des numéros ou des codes de produit. La partie doit expliquer ces codes et ces numéros. Sur les factures, le renvoi à des catalogues ou à d'autres représentations des produits, tels que l'emballage, peut permettre d'établir un lien clair avec le signe en cause [27/04/2022, [T-181/21](#), SmartThinQ (fig.) / SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, § 91; 22/03/2023, [T-408/22](#), SEVEN SEVEN 7 (fig.) / Seven, EU:T:2023:157, § 29-31, 33].

Ces éléments de preuve, appréciés conjointement, permettent de tirer des conclusions, par exemple concernant les produits ou services vendus sous une marque donnée, les quantités concernées et la date.

Bonne pratique: lorsqu'elles présentent des factures à titre de preuve, les parties doivent mettre en évidence les produits et services qui sont pertinents pour la procédure afin de s'assurer qu'ils peuvent être correctement identifiés. Cela revêt une importance particulière lorsque les factures sont susceptibles d'inclure d'autres marques ou des produits et services qui ne sont pas pertinents pour la procédure.

Caractère exemplaire - extrapolation

Les factures se rapportent à des transactions distinctes, mais l'intégralité du contexte est à prendre en considération. Bien qu'une sélection de factures ne reflète pas l'ensemble des ventes d'une société, elle peut toutefois indiquer que davantage de ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente (07/12/2022, [T-747/21](#), Fohlenelf, EU:T:2022:773, § 43). Par exemple, si la numérotation de la série de factures fournie

indique que certaines sont manquantes, cela démontre que d'autres factures ont été émises, ce qui pourrait contribuer à corroborer les déclarations d'une partie, ou à étayer d'autres informations comptables, en ce qui concerne les volumes ou la continuité des ventes.

Destinataire

Une série de factures datées de la période pertinente aide à définir la durée et la fréquence des ventes et, conjuguée aux informations concernant le destinataire, apporte des indications importantes sur l'étendue géographique de l'usage. Lorsqu'elle expurge des informations, une partie doit s'assurer que les données relatives au destinataire indiquent toujours clairement le territoire pertinent (un pays, une région ou une ville, etc.).

Dénomination sociale et représentation de la marque

Sur certaines factures, l'usage de la marque en cause peut apparaître explicitement, tandis que sur d'autres, c'est le nom de la société qui est utilisé, ou les deux à la fois. Par exemple, lorsque la marque est systématiquement placée dans l'en-tête des factures comme premier élément au-dessus de la dénomination sociale, l'usage du signe va au-delà de la seule identification de la société et indique l'origine commerciale des services fournis. La configuration des factures est donc de nature à permettre l'établissement d'un lien étroit entre le signe et les services facturés [03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82]. L'usage d'un signe en tant que dénomination sociale n'exclut pas son usage en tant que marque [26/04/2023, [T-546/21](#), R.T.S. ROCHEM Technical Services (fig.) / ROCHEM MARINE (fig.), EU:T:2023:221, § 61].

4.7 Certificats, classements et prix

Les certificats attestant de la qualité ou d'autres caractéristiques, les classements et les prix décernés par des autorités publiques ou des institutions officielles – telles que des chambres de commerce et d'industrie, des associations et groupements professionnels, sportifs ou culturels et des associations de consommateurs – peuvent servir de preuves.

Ces sources spécialisées sont généralement indépendantes des parties. Elles attestent de faits dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Par conséquent, la fiabilité de ces éléments de preuve est généralement élevée.

En revanche, il convient d'attribuer une importance moindre aux prix et récompenses offerts par des entités inconnues, ou sur la base de critères subjectifs ou non précisés.

La valeur probante dépend également du contenu des documents.

Exemples:

le fait qu'une partie détienne un certificat de qualité ISO 9001 ou un titre de fournisseur royal ne signifie pas nécessairement que le signe est connu du public. Cela signifie

seulement que les produits de la partie répondent à certaines normes techniques ou de qualité ou qu'elle est le fournisseur d'une famille royale.

Affaire	Commentaire
25/01/2011, R 0907/2009-2 , O2PLS / O2 et al.	Les nombreuses récompenses remportées par cette marque, alliées à d'énormes investissements publicitaires et au nombre d'articles publiés dans différentes publications, ont été considérées comme un élément important parmi les preuves visant à établir la renommée [point 9, iii) et paragraphe 27].
18/01/2023, R 0218/2020-4 , Aalto / Aalto ps et al.	Il ne fait aucun doute que, d'après les éléments de preuve produits, l'opposante profite d'un excellent classement et a reçu des éloges dans le monde entier en ce qui concerne ses vins. Par exemple, le vin «AALTO PS 2013» figurait parmi les 5 meilleurs crus issus des <i>grandes pagos de España</i> en 2015 (paragraphe 75). Toutefois, le fait que les vins «AALTO» aient reçu des éloges très positifs de la part des professionnels du secteur et puissent même figurer parmi les premiers vins du monde sur le plan de la qualité ne signifie pas nécessairement que les marques antérieures ont acquis une reconnaissance auprès d'une partie significative du ... public (paragraphe 76).

4.8 Matériels promotionnels et publications

4.8.1 Catalogues, publicités et campagnes de marketing

Une partie peut produire du matériel promotionnel, notamment:

- des listes et offres de prix;
- des audiences et dépenses publicitaires;
- des éléments relatifs aux boutiques en ligne;
- des promotions sur des sites web d'entreprises;
- des archives de sites web;
- des spots télévisés et fichiers vidéo/audio;
- de la correspondance commerciale et des cartes de visite;
- des matériels provenant de foires et de conférences.

Le matériel publicitaire étaye souvent des faits attestés par d'autres éléments de preuve.

Il est important de disposer d'informations concernant l'incidence de la publicité. Celle-ci peut être démontrée en indiquant les dépenses promotionnelles, la nature de la stratégie promotionnelle et les médias utilisés.

Par exemple, pour établir la reconnaissance d'un signe, la publicité diffusée sur une chaîne de télévision nationale ou dans un périodique célèbre devrait se voir accorder plus de poids que les campagnes menées aux niveaux régional ou local. Des chiffres élevés concernant le public ou la diffusion permettent d'illustrer la renommée de la marque. De même, le parrainage d'événements sportifs ou culturels prestigieux peut être une indication supplémentaire de la promotion intensive dont la marque a fait l'objet. En effet, l'investissement considérable qu'une telle opération implique est principalement dû à la taille ou à la nature du public touché.

Exemple:

Affaire	Commentaire
19/10/2022, T-275/21 , DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 64	Les éléments de preuve portant sur des campagnes promotionnelles d'une marque dans la presse, à la radio ou à la télévision, ainsi que des extraits de catalogues et de brochures contenant des images de produits portant ladite marque, sont susceptibles de constituer des indices allant dans le sens de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de celle-ci (voir 14/12/2017, T-304/16 , BET365, EU:T:2017:912, § 71).

En ce qui concerne les efforts publicitaires engagés en ligne, ils peuvent également être mis à profit comme éléments de preuve, en fournissant des données concernant la «recherche payante» et la «publicité sociale payante». On entend par ces termes la pratique consistant à payer pour bénéficier d'un espace publicitaire dans des moteurs de recherche ou sur des plateformes de médias sociaux.

Pour de plus amples informations sur les éléments de preuve publicitaires, voir:

Caractère distinctif acquis	Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMUE), 8.1.2 Part de marché et 8.1.3 Dépenses de publicité et chiffre d'affaires
-----------------------------	--

Renommée	Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), 3.1.3.6 Les opérations publicitaires
Preuve de l'usage	Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage, 6.1.2.5 L'utilisation dans les publicités

4.8.2 Publications

Une partie peut présenter des publications, notamment:

- des communiqués de presse;
- des journaux;
- des magazines;
- des imprimés;
- des extraits de guides, de livres, d'encyclopédies, de dictionnaires ou d'articles scientifiques.

Dans les procédures relatives aux MUE, la valeur probante des publications visant à attester du succès de la marque en cause dépend principalement de la question de savoir si ces publications sont simplement promotionnelles ou sont le fruit de recherches indépendantes et objectives. Si les articles apparaissent dans des publications prestigieuses ayant des normes de qualité rigoureuses ou s'ils sont rédigés par des professionnels indépendants, leur valeur probante est susceptible d'être élevée.

Affaire	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 et T-357/08 , Botolist / Botocyl, confirmed 10/05/2012, C-100/11 P , § 54	L'existence même d'articles dans une publication scientifique ou dans la presse généraliste constitue un facteur pertinent pour établir la renommée des produits commercialisés sous la marque BOTOX auprès du grand public indépendamment du contenu positif ou négatif de ces articles.

10/03/2011, R 0555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI, § 35	La renommée de la marque antérieure en Italie a été prouvée au moyen des nombreux documents soumis par l'opposante. Ceux-ci comprenaient, entre autres, un article d'<i>Economy</i>, qui révèle qu'en 2005 la marque «BACI & ABBRACCI» était l'une des 15 marques de mode les plus contrefaites au monde; un article publié dans <i>Il Tempo</i> le 05/08/2005, dans lequel la marque «BACI & ABBRACCI» est mentionnée parmi d'autres, dont Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste et Puma, comme étant la cible de contrefaçons; un article publié dans <i>Fashion</i> le 15/06/2006, dans lequel la marque est qualifiée de «véritable phénomène de marché»; des campagnes promotionnelles entre 2004 et 2007, avec des témoignages de célébrités du monde du divertissement et des sports; et une étude de marché menée par l'agence indépendante et réputée Doxa en septembre 2007, dans laquelle il apparaît que la marque est la première à venir à l'esprit pour 0,6 % du public italien lorsqu'il est question du secteur de la mode.
08/07/2020, T-533/19, sflooring (fig.) / T-flooring, EU:T:2020:323, § 51	L'apposition d'une marque sur un magazine, un périodique, une revue, un journal ou un catalogue est en principe susceptible de constituer un «usage valable du signe», en tant que marque, pour les produits et les services désignés par celle-ci, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par ladite marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.) / TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 67).

Lorsque l'usage sérieux est démontré et que l'importance de l'usage n'est pas fondamentale, des critères différents peuvent s'appliquer et des publications encore moins célèbres ou prestigieuses peuvent avoir une utilité. De même, dans les procédures de nullité de dessins ou modèles, presque tous les types de publications conviennent pour prouver la divulgation d'un dessin ou modèle antérieur (voir les Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, Section 5, Les différents motifs de nullité, point 5.7.1.2, Établissement de la divulgation).

4.9 Audition

L'audition désigne le recueil d'éléments de preuve lors d'une procédure orale, telle que l'audition d'une partie, d'un témoin ou d'un expert. Pour de plus amples informations sur la procédure orale, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans la procédure, 4 Procédure orale](#).

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'Office décide d'organiser une audition. En effet, les parties n'en ont normalement pas besoin pour présenter leurs arguments juridiques et factuels de manière efficace. En outre, la lourdeur de la démarche peut allonger de manière injustifiée la procédure et augmenter significativement les frais [affaire 15/12/2022, [R 1613/2019-G](#), Iceland (fig.), au cours de laquelle l'Office a entendu des témoignages et des avis d'experts].

Lorsque l'Office décide d'entendre des témoins ou des experts, il en supporte les frais. Toutefois, lorsque les parties demandent une audition, les frais restent à leur charge.

Ni l'[article 97 du RMUE](#) et l'[article 51 du RDMUE](#), ni l'article 64 du RDC et l'article 42 du REDC n'imposent à l'Office l'obligation de convoquer des témoins à une procédure orale à la suite d'une demande formulée par l'une ou l'autre des parties (14/06/2021, [T-512/20](#), Protective covers for computer hardware, EU:T:2021:359, § 31-34).

Lorsqu'une partie demande l'organisation d'une procédure orale, c'est à la requérante qu'il appartient d'expliquer les raisons pour lesquelles les témoignages oraux seraient plus adaptés pour attester la véracité des faits allégués, ou les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de fournir ces témoignages par écrit ou sous toute autre forme (18/01/2018, [T-178/17](#), HYALSTYLE, EU:T:2018:18, § 15-24)

L'Office informe les parties de l'audition d'un témoin ou d'un expert devant ses instances, afin qu'elles puissent y assister et poser des questions au témoin ou à l'expert.

La valeur probante et la fiabilité de l'audition des témoins et des parties peuvent être appréciées globalement de la même manière que les déclarations écrites sous serment.

4.10 Commission et avis d'experts par l'Office

[Article 52 du RDMUE](#), [article 97 du RMUE](#)

Articles 43 et 44 du REDC

L'Office commissionne rarement un avis d'expert parce qu'il peut généralement statuer sur la base des éléments de preuve versés au dossier [voir, à titre exceptionnel, la décision du 21/09/2011, [R 1105/2010-5](#), FLUGBÖRSE, aux fins de laquelle l'Office a commissionné un avis d'expert en ce qui concerne la signification du mot «Flugbörse» à une certaine date dans le passé, et celle du 25/02/2021, [R 0696/2018-5](#), QUESO

Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / Torta del Casar et al., aux fins de laquelle l'Office a commissionné un avis d'expert à propos du caractère générique du terme «Torta»]. En outre, les avis d'experts peuvent entraîner des frais importants et prolonger la procédure.

La commission d'avis d'experts par l'Office en vertu de l'[article 52 du RDMUE](#) et de l'article 44 du REDC (les «avis des experts commissionnés») diffère des avis d'experts qu'une partie peut présenter en son nom dans le cadre de procédures et des experts dont la convocation est prévue au titre de l'[article 51 du RDMUE](#) et de l'article 43 du REDC [affaire 15/12/2022, [R 1613/2019-G](#), Iceland (fig.), dans laquelle les experts ont été entendus en qualité de témoins].

Les avis des experts commissionnés peuvent être établis par écrit ou présentés oralement. Dans ce dernier cas, la pratique décrite au [point 4.9, Audition](#) s'applique.

Si une partie demande à l'Office de commissionner un avis d'expert, l'Office évalue:

- l'opportunité de commissionner ou non un avis d'expert;
- qui désigner en qualité d'expert;
- la forme que doit prendre l'avis.

L'Office ne conserve pas de liste d'experts.

Si l'Office décide de commissionner un avis d'expert, conformément à l'[article 52, paragraphe 2, du RDMUE](#) et à l'article 44, paragraphe 2, du REDC, l'invitation transmise à l'expert contient les renseignements suivants:

- une description précise de sa mission;
- le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis;
- les noms des parties à la procédure;
- le détail des frais que l'Office remboursera.

L'avis de l'expert commissionné doit être présenté dans la langue de la procédure ou être accompagné d'une traduction dans cette langue. Un exemplaire de l'avis écrit, et de la traduction si nécessaire, est remis aux parties.

Les parties peuvent récuser un expert commissionné au motif de son incompétence, d'un conflit d'intérêts (parce que l'expert avait précédemment participé au litige en tant que représentant de l'une des parties ou en prenant une décision à tout moment) ou en raison de sa partialité. Si les parties récusent l'expert, l'Office statue sur la récusation.

4.11 Inspections sur place effectuées par l'Office

L'Office n'est presque jamais tenu d'inspecter des éléments en dehors de ses locaux. Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles que l'Office procédera à une inspection sur place en vertu de l'[article 51, paragraphe 1, du RDMUE](#) et de l'article 43, paragraphe 1, du REDC, par exemple dans les locaux d'une partie.

Si l'Office décide de procéder à une inspection, il prend une décision provisoire, indiquant les faits pertinents à prouver, la date, l'heure et le lieu de l'inspection.

La date fixée pour la descente sur les lieux doit laisser suffisamment de temps à la partie intéressée pour la préparer. Si cette inspection ne peut pas avoir lieu pour une raison quelconque, la procédure se poursuit sur la base des preuves figurant au dossier.

5 Éléments de preuve produits tardivement dans les procédures inter partes

[Article 95, paragraphe 2, du RMUE](#), [article 8, paragraphe 5, du RDMUE](#), [article 10, paragraphe 7, du RDMUE](#), [article 19, paragraphes 1 et 2, du RDMUE](#)

Article 63, paragraphe 2, du RDC

Les parties à la procédure doivent présenter leurs observations dans les délais prévus par le règlement sur la marque de l'Union européenne et le règlement sur les dessins ou modèles communautaires ou dans ceux impartis par l'Office (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, 4 Délais impartis par l'Office](#)).

L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. L'Office dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (13/03/2007, [C-29/05 P](#), ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 05/07/2017, [T-306/16](#), Door handles, EU:T:2017:466, § 16). Par conséquent, rien ne garantit que l'Office tiendra compte de faits et de preuves présentés tardivement.

Bonne pratique: si la partie sait qu'elle ne sera pas en mesure de présenter l'intégralité de ses éléments de preuve dans le délai imparté par l'Office, elle doit demander une prorogation du délai plutôt que d'envoyer une partie desdits éléments tardivement (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, 4.3 Prorogation des délais](#)).

Des orientations concernant les différentes procédures sont disponibles ici:

Procédure d'opposition: justification	Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2.6 Faits et éléments de preuve présentés après l'expiration du délai accordé pour leur production
Preuve de l'usage produite tardivement	Partie C, Section 1, Procédure d'opposition, 5.3.1. Le délai imparté pour apporter la preuve de l'usage
Procédures de nullité et de déchéance de marques	Partie D, Section 1, Procédure d'annulation, 2 Demande en annulation et 3 Phase contradictoire

Procédures de nullité de dessins ou modèles	Directives relatives aux dessins ou modèles, Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, Section 2, Introduction – Principes généraux s’appliquant à la procédure en nullité, 2.4 Respect des délais
---	--

La notion de «preuves déposées tardivement» requiert:

- un délai qui a été fixé et n’a pas été observé; et
- un dépôt des preuves après l’expiration de ce délai («tardivement»).

Lorsqu’aucun délai n’a été dépassé, les paragraphes [5.1-5.2](#) ne s’appliquent pas.

5.1 Distinction entre faits ou preuves nouveaux et complémentaires

Si une partie fournit des faits ou des preuves en dehors du délai imparti, une distinction est établie entre:

- **les faits ou preuves entièrement nouveaux**, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun lien avec les faits et preuves qui ont été présentés dans les délais; et
- **les faits ou preuves complémentaires**, ce qui signifie que la partie a présenté des faits ou des preuves dans les délais et les complète ultérieurement (par exemple pour réfuter les arguments de l’autre partie, dans les procédures inter partes, ou ceux de l’Office) 19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40.

L’Office n’accepte pas les faits ou preuves entièrement nouveaux dans les **procédures inter partes**. L’acceptation de ces preuves déposées tardivement rendrait les délais inopérants. Rien n’inciterait en effet les parties à respecter un délai (13/03/2007, [C-29/05 P](#), ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 48; 19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 37).

Bonne pratique: si un délai n’a pas été observé au cours d’une procédure inter partes relative à une MUE et que des preuves entièrement nouvelles sont produites, la partie doit envisager de demander plutôt la poursuite de la procédure ([Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, 4.4 Poursuite de la procédure](#)).

Toutefois, l’Office peut accepter des faits ou des preuves complémentaires dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir [point 5.2](#)).

Bonne pratique: la partie qui présente des faits ou des preuves tardivement doit exposer les raisons pour lesquelles ces faits ou preuves ne sont que complémentaires (et non entièrement nouveaux) et peuvent donc être acceptés. Elle doit établir un lien concret en indiquant à quels faits ou preuves précédemment présentés les preuves complémentaires se rapportent, par exemple, en fournissant un tableau.

Une preuve sera considérée comme complémentaire si la partie a sérieusement tenté de fournir des preuves suffisantes à l'égard de tous les facteurs à démontrer dans le délai imparti. Par exemple, si une partie ne fait référence qu'à son propre site web à titre de preuve de l'usage d'une marque, aucune tentative sérieuse n'a été faite en vue d'apporter la preuve de la durée, du lieu et de l'importance de l'usage. Toute facture ou autre preuve produite à un stade ultérieur sera considérée comme une nouvelle preuve (04/05/2017, [T-97/16](#), GEOTEK, EU:T:2017:298, § 29).

En outre, pour que la soumission de preuves complémentaires soit possible, les faits et preuves présentés dans le délai imparti doivent couvrir tous les facteurs pertinents devant être établis. Si seuls certains des facteurs sont couverts dans le délai imparti, les preuves déposées tardivement relatives à d'autres facteurs pourraient être considérées comme irrecevables. Par exemple, si la partie n'a pas présenté de faits ou de preuves en temps utile pour prouver le **lieu de l'usage** et n'a avancé aucun argument à cet égard, les preuves déposées tardivement aux fins de démontrer le lieu de l'usage seront traitées comme des preuves totalement nouvelles.

Le fait que le nombre des éléments de preuve présentés au-delà du délai est largement supérieur aux éléments de preuve présentés en temps utile n'est pas de nature à rendre nécessairement irrecevables les éléments de preuve produits tardivement (19/01/2022, [T-76/21](#), Pomodoro, EU:T:2022:16, § 44).

5.2 Pouvoir discrétionnaire

Si les preuves sont considérées comme complémentaires dans les procédures **inter partes**, l'Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire et décider si elles doivent être prises en considération.

Ce faisant, l'Office doit examiner:

- le stade de la procédure au cours duquel les preuves déposées tardivement ont été présentées;
- si les preuves déposées tardivement sont à première vue pertinentes, dans la mesure où elles semblent influencer l'appréciation et l'issue de l'affaire;
- s'il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive; et
- si les circonstances qui entourent ladite présentation empêcheraient d'examiner les faits et preuves déposés tardivement.

Les facteurs précités sont indépendants.

Exemples:

Les faits ou preuves complémentaires sont plus susceptibles d'être acceptés s'ils peuvent être pertinents pour l'issue de l'affaire et s'ils sont présentés au début de la procédure, avec une justification de leur présentation à ce stade. Toutefois, plus le stade de la procédure est avancé, plus la raison invoquée à l'appui d'une présentation tardive des preuves doit être valable et plus la pertinence de ceux-ci doit être avérée.

Si les circonstances de l'espèce conduisent à la conclusion qu'une partie utilise des tactiques dilatoires en présentant des preuves en partie dans l'intention de prolonger la procédure, il est peu probable que les preuves déposées tardivement soient admises.

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

L'Office doit **motiver sa décision** en démontrant qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation (05/07/2017, [T-306/16](#), Door handles, EU:T:2017:466, § 18). Il doit:

- indiquer les raisons pour lesquelles les faits et preuves déposés tardivement sont recevables ou non;
- exposer les facteurs qu'il a pris en considération; et
- mettre en balance les intérêts en jeu.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

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

Partie B

Examen

Obsolète

Table des matières

Section 1 Procédure.....	232
Section 2 Formalités.....	248
Section 3 Classification.....	335
Section 4 Motifs absolus de refus.....	408

Obsolète

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

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

Partie B

Examen

Section 1

Procédure

Table des matières

1 Introduction et vue d'ensemble de la procédure d'examen.....	234
2 Recherches.....	235
2.1 Rapports de recherche de l'Union européenne.....	235
2.2 Rapports nationaux de recherche.....	236
3 Principes généraux de la procédure d'examen.....	237
3.1 Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus.....	237
3.2 Décisions.....	238
3.2.1 Recours.....	238
3.3 Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.....	239
4 Publication.....	239
5 Modifications d'une demande de MUE.....	240
5.1 Retrait d'une demande de MUE.....	240
5.1.1 Déclaration de retrait.....	240
5.1.2 Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration.....	241
5.1.3 Mesures.....	242
5.2 Limitation de la liste des produits et services dans une demande de MUE.....	242
5.2.1 Recevabilité procédurale d'une limitation.....	242
5.3 Autres modifications.....	243
5.3.1 Nom et adresse du demandeur ou de son représentant.....	244
5.3.2 Inscription et publication des modifications.....	244
5.4 Division d'une demande de MUE.....	244
5.4.1 Conditions.....	245
5.4.2 Recevabilité.....	246
5.4.3 Nouveaux dossiers et leurs publications.....	247

1 Introduction et vue d'ensemble de la procédure d'examen

Cette partie des Directives donne une vue d'ensemble de la procédure d'examen, du dépôt à la publication de la demande de marque de l'Union européenne (MUE).

Une fois que la demande de MUE a été déposée, une date de dépôt provisoire est accordée et l'Office délivre un récépissé. À ce stade initial, l'Office vérifie simplement que certaines conditions du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) concernant la date de dépôt ont été respectées. La date de dépôt devient définitive quand la taxe de dépôt a été acquittée.

Le récépissé doit être soigneusement vérifié par le demandeur et l'Office doit être informé de toute donnée incorrecte. Le demandeur ne peut corriger que des informations qui ont une incidence sur la date de dépôt, telles que son nom, la représentation de la marque et la liste des produits et services, pour autant que l'Office en soit informé à la même date que celle de la présentation des informations incorrectes. Après cette date, toute modification sera soumise aux dispositions du RMUE, et du règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne (REMUE), et du règlement délégué (RDMUE), en particulier les articles [20](#) et [49](#) du RMUE. Pour de plus amples informations, voir le [point 5](#) et les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#).

Une fois le récépissé délivré, l'Office procède à une vérification linguistique des éléments verbaux de la marque dans toutes les langues officielles de l'UE et établit un rapport de recherche de l'Union européenne. Ce rapport ne sera envoyé au demandeur que si ce dernier l'a expressément sollicité lors du dépôt de la demande.

Le paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherches nationales (le cas échéant) est validé au plus tard un mois après le dépôt de la demande de MUE. Si le demandeur a demandé que soient effectuées des recherches nationales et a payé la taxe correspondante, l'Office transmet la demande aux offices des États membres qui effectuent des recherches nationales. Pour de plus amples informations sur les recherches, voir le [point 2](#). Pour de plus amples informations sur les taxes, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais](#).

Pendant la procédure d'examen, l'Office examine les choses suivantes: la date de dépôt, les formalités, la classification, la priorité ou l'ancienneté le cas échéant, les règlements régissant l'usage de la marque pour les marques collectives et les marques de certification, et les motifs absolus de refus. Toutes ces étapes de l'examen peuvent être réalisées en parallèle car la procédure d'examen ne suit pas une séquence stricte.

Le demandeur sera informé de toute irrégularité et il dispose alors d'un délai de deux mois pour y remédier ou présenter des observations. Toute décision de rejet partiel ou total d'une demande de MUE doit indiquer le(s) motif(s) pour lesquels la demande de MUE a été rejetée et informer le demandeur de ses possibilités de recours. Pour de plus amples détails, voir les [points 3.2](#) et [3.2.1](#).

Les demandes conformes aux exigences du règlement sont acceptées puis publiées et envoyées aux services compétents afin d'être traduites dans toutes les langues officielles de l'UE.

La dernière étape de la procédure d'examen est la publication de la demande dans la Partie A du Bulletin des marques de l'Union européenne (Bulletin des MUE). Pour de plus amples détails sur la publication, voir le [point 4](#).

2 Recherches

Articles 43 et 195 du RMUE
--

Le rapport de recherche identifie les droits antérieurs qui pourraient être incompatibles avec la demande de MUE. Toutefois, même si le rapport de recherche n'indique pas de droits antérieurs similaires, une opposition peut encore être formée contre la demande de MUE après sa publication.

Les résultats du rapport de recherche ont une valeur purement informative et donnent au demandeur la possibilité de retirer sa demande de MUE avant publication de cette dernière. Les titulaires de MUE antérieures sont informés des demandes de nouvelles MUE similaires au moyen de lettres de surveillance.

Les éléments figuratifs sont classés selon la classification de Vienne.

2.1 Rapports de recherche de l'Union européenne

L'Office établira un rapport de recherche de l'Union européenne («rapport de recherche de l'UE») pour chaque demande de MUE ou enregistrement international (EI) désignant l'UE qu'il reçoit.

Toutefois, il n'enverra le rapport de recherche de l'UE au demandeur de la MUE que si le demandeur l'a expressément sollicité au moment du dépôt de la demande.

Les titulaires d'un EI désignant l'UE qui souhaitent recevoir un rapport de recherche de l'UE doivent transmettre leur demande à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'EI par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le rapport de recherche de l'UE couvre les droits antérieurs suivants:

1. les demandes de MUE dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande en question;
2. les MUE déjà enregistrées; et
3. les enregistrements internationaux antérieurs désignant l'UE.

Le rapport de recherche de l'UE tient compte de la date de dépôt, des éléments verbaux de la marque, des éléments figuratifs de la marque (le cas échéant) et des classes de produits et services selon la classification de Nice. La recherche vise à identifier les marques antérieures similaires déposées pour les mêmes classes ou

pour des classes dont l'Office considère qu'elles contiennent des produits ou services similaires.

Une fois la nouvelle demande publiée, l'Office enverra une lettre de surveillance aux titulaires de toutes MUE, demandes de MUE ou enregistrements internationaux désignant l'UE antérieurs cités dans le rapport de recherche de l'UE, à moins que les titulaires aient expressément demandé de ne pas recevoir ces notifications. Une telle demande peut être formulée à tout moment par écrit, dans laquelle le titulaire précise la MUE pour laquelle il ne souhaite pas recevoir de lettre de surveillance.

La recherche a pour seul objectif d'informer le demandeur d'une marque de l'Union européenne, de manière non exhaustive, de l'existence ou non d'éventuels conflits en lien avec des motifs relatifs de refus. Le rapport de recherche de l'Office ne vise pas à produire des éléments utiles pour l'examen de motifs absolus de refus (07/06/2001, [T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151, § 31). Le rapport de recherche de l'Office ne fait que citer les marques qui ont été identifiées et peuvent éventuellement être invoquées au titre de l'[article 8 du RMUE](#), ce qui n'exclut pas que d'autres marques, qui n'ont pas été identifiées et ne sont pas répertoriées dans la liste, puissent être invoquées dans des procédures d'opposition [11/12/2014, [R 1160/2014-1](#), VALUA (marque fig.) / VALEA et al, § 37].

2.2 Rapports nationaux de recherche

Lors du dépôt d'une demande, un demandeur de MUE peut également solliciter des rapports nationaux de recherche. Ces rapports dressent une liste de toutes les marques nationales, demandes de marques nationales ou marques enregistrées dans le cadre d'accords internationaux produisant des effets dans le(s) État(s) membre(s) concerné(s) qui ont été identifiées et peuvent être invoquées au titre de l'[article 8 du RMUE](#) contre l'enregistrement de la MUE demandée, ou indiquent que la recherche n'a pas révélé l'existence de tels droits. Ces rapports sont soumis au paiement des taxes de recherche correspondantes.

Les titulaires d'EI désignant l'UE qui souhaitent faire une demande de recherches nationales doivent l'adresser à l'Office et s'acquitter des taxes correspondantes auprès de l'Office dans un délai d'un mois suivant la date de notification de l'EI par l'OMPI.

Les demandes de MUE et les désignations d'EI qui incluent une demande valable de recherches nationales sont envoyées aux offices nationaux participants. Une demande est valable si elle est introduite au moment du dépôt et si la taxe correspondante a été acquittée.

Les rapports nationaux de recherche sont établis par les offices qui participent au système de recherche. Pour de plus amples détails concernant les pays participants, voir le [site web de l'Office](#).⁽⁴⁾

Lorsqu'une demande de recherches nationales est introduite, tous les offices nationaux participant au système de recherche mènent des recherches. Cette approche du tout

⁴ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/faq-search-availability>

ou rien signifie que le demandeur ne peut pas choisir les offices participants qu'il souhaite voir mener la recherche.

Les offices nationaux sont responsables du contenu des rapports nationaux de recherche.

3 Principes généraux de la procédure d'examen

Cette section décrit uniquement les aspects **procéduraux** de l'examen des motifs absolus de refus. Pour les aspects de fond de l'examen des motifs absolus de refus, se référer aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#).

Le RMUE vise à permettre aux titulaires d'enregistrer un droit valable sur tout le territoire de l'Union européenne à condition qu'il n'enfreigne pas les droits d'autrui. Bien que des droits ne puissent être conférés que conformément aux dispositions du RMUE, le rôle de l'Office n'est pas de faire obstacle aux demandes, mais au contraire de les faciliter.

Dans le cadre de l'examen de chaque demande, la marque **et** les produits ou services visés par la demande doivent être pris en compte. L'Office tient compte de la nature de la marque concernée, de la manière dont les produits ou services sont fournis et du public pertinent, par exemple s'il s'agit de spécialistes ou du grand public.

3.1 Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus

[Article 45 du RMUE](#)

Communication n° [2/09](#) du directeur exécutif de l'Office

Des observations relatives à l'existence d'un motif absolu de refus peuvent être présentées par des tiers. Les observations de tiers reçues avant la publication d'une demande de MUE sont traitées au cours de l'examen des motifs absolus de refus. L'Office accepte les observations reçues pendant le délai d'opposition (trois mois à compter de la date de publication) ou soumises — lorsqu'une opposition a été déposée — avant que la décision finale sur l'opposition n'ait été rendue. Les observations doivent être soumises dans une des langues de l'Office, à savoir, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français ou l'italien.

L'Office délivre un récépissé à la personne ayant formulé les observations (l'observateur), confirmant que lesdites observations ont été reçues et transmises au demandeur. La personne ayant formulé les observations ne devient pas partie à la procédure devant l'Office mais elle peut utiliser les outils de recherche en ligne pour vérifier le statut de la demande de MUE concernée. L'Office n'informe pas la personne ayant formulé les observations des mesures éventuellement prises, telles que la formulation d'une objection à la suite de ces observations.

Toutes les observations sont transmises au demandeur, qui est invité à présenter ses commentaires le cas échéant. L'Office examine si les observations sont fondées, c'est-à-dire s'il existe un motif absolu de refus. Le cas échéant, l'Office émet une objection et peut rejeter la demande de MUE si les commentaires du demandeur ou la limitation de la liste des produits et services ne résistent pas à l'objection formulée par l'Office.

L'Office peut également rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus ou de tout autre motif, et ce à n'importe quel moment précédant l'enregistrement, par exemple lorsque des observations de tiers ont été soumises avant la publication de la demande ou lorsque l'Office relève de sa propre initiative qu'un motif de refus n'a pas été examiné. Après la publication de la demande, cette faculté ne peut être utilisée que dans des cas ne présentant aucune ambiguïté.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#).

3.2 Décisions

Dans tous les cas où l'Office adopte des décisions ne faisant pas droit aux demandeurs, il doit motiver sa décision. La décision doit tenir compte de tout argument pertinent soulevé par le demandeur dans ses observations. Les décisions doivent non seulement faire référence aux parties pertinentes du RMUE et du RDMUE/REMUE mais également, être expressément motivées, sauf dans les cas les plus flagrants (p. ex., en l'absence d'un document ou en cas de défaut de paiement d'une taxe).

Lorsque, par exemple, une décision est rendue sur la base de recherches effectuées sur internet, l'Office doit apporter au demandeur la preuve de ces recherches.

3.2.1 Recours

Articles [66](#) et [72](#) du RMUE

[Règlement de procédure des chambres de recours](#)

Les demandeurs disposent d'un droit de recours contre toute décision mettant fin à une procédure sans avoir fait droit à leurs prétentions. En pratique, toute décision de l'Office qui met fin à une procédure et que le demandeur conteste relève de cette catégorie. Toute communication écrite d'une telle décision doit également informer le demandeur de ce qu'un recours peut être formé contre la décision dans un délai de deux mois.

Les recours ont un effet suspensif. Durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit, l'Office ne doit prendre aucune mesure sur laquelle il ne soit pas aisé de revenir (p. ex. publication ou saisie dans le registre). Il en va de même pour le délai courant jusqu'à l'adoption d'une décision finale si l'affaire est portée devant le Tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par un recours formé au titre de [l'article 72 du RMUE](#).

3.3 Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Des informations sur l'examen d'une demande de MUE résultant de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union européenne figurent dans [les Directives, Partie M, Marques internationales](#).

4 Publication

[Article 44 du RMUE](#)

[Article 7 du REMUE](#)

La publication est réalisée si la demande remplit toutes les conditions requises en vue de son acceptation.

Les demandes sont publiées dans toutes les langues officielles de l'UE.

L'examineur doit veiller à ce que figurent les éléments suivants, le cas échéant:

1. (a) numéro du dossier de demande
2. (b) date de dépôt
3. (c) représentation de la marque
4. (d) indication de ce qu'il s'agit d'une marque collective ou une marque de certification
5. (e) indication du type de marque autre qu'une marque verbale, par exemple une marque figurative, une marque de forme, une marque de position, une marque de motif, une marque «hologramme», une marque sonore, une marque de couleur, une marque de mouvement, une marque multimédia et des marques «autre»
6. (f) description de la marque
7. (g) code(s) couleur
8. (h) éléments figuratifs selon la classification de Vienne
9. (i) acquisition du caractère distinctif par l'usage
- 10.(j) nom et adresse du demandeur
- 11.(k) nom et adresse du représentant
- 12.(l) première et deuxième langues
- 13.(m) produits et services selon la classification de Nice
- 14.(n) indications relatives à la priorité telles que déposées
- 15.(o) indications relatives à la priorité d'exposition telles que déposées
- 16.(p) indications relatives à l'ancienneté telles que déposées
- 17.(q) indications relatives à la transformation.

Une fois que l'examineur a vérifié que tous ces éléments sont corrects et après que l'Office a reçu la traduction dans toutes les langues officielles de l'UE, la demande est publiée.

5 Modifications d'une demande de MUE

Cette partie des Directives ne concerne que les questions pertinentes relatives aux modifications d'une demande de MUE.

Pour les modifications apportées aux marques de l'Union européenne enregistrées, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement](#).

5.1 Retrait d'une demande de MUE

[Article 49](#), [article 66, paragraphe 1](#), [article 71, paragraphe 3](#), [article 72, paragraphe 5](#), et [article 146, paragraphe 6, point a\)](#), du RMUE

[Articles 58](#) et [60](#) du règlement de procédure du Tribunal

[Article 51](#) du règlement de procédure de la Cour de justice

5.1.1 Déclaration de retrait

Une demande de MUE peut être retirée à tout moment tant qu'aucune décision finale la concernant n'a été prise.

Après la décision en première instance de l'Office, au niveau du recours, une demande peut être retirée pendant le délai de recours de deux mois même si aucun recours n'a effectivement été formé ou bien jusqu'à ce que le recours ait fait l'objet d'une décision de la chambre de recours. Cela s'applique à la fois aux procédures *ex parte* et *inter partes* (27/09/2006, [R 331/2006-G](#), Optima et 23/04/2014, [R 0451/2014-1](#), SUPERLITE, § 18). L'Office confirme alors le retrait et la clôture du dossier. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, de façon à tenir compte du retrait de la demande de MUE.

Au niveau du Tribunal, une demande peut être retirée dans le délai de recours de deux mois, augmenté d'un délai de distance de 10 jours (en raison de la distance), conformément à l'[article 60](#) du règlement de procédure du Tribunal. La décision de la chambre de recours ne peut être considérée comme définitive dans ce délai. La demande peut aussi être retirée jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours devant le Tribunal.

Au niveau de la CJUE, une demande peut être retirée dans le délai de deux mois pour former un pourvoi devant la CJUE, augmenté d'un délai de 10 jours (en raison de la distance), conformément à l'[article 51](#) du règlement de procédure de la Cour de justice, ou avant que la CJUE n'ait rendu une décision finale et contraignante (18/09/2012, [C-588/11 P](#), OMNICARE, ECLI:EU:C:2012:576).

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, le demandeur doit demander le retrait de la demande de MUE à l'Office (et non au Tribunal ou à la

Cour de justice). L'Office informera ensuite le Tribunal ou la Cour de justice s'il juge ou non le retrait acceptable et valable.

Toute déclaration de retrait de la demande de MUE présentée après l'expiration du délai de recours est irrecevable.

Le **retrait d'un recours en instance** (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice) signifie que la **décision attaquée devient définitive**. Par conséquent, la demande de MUE ne peut plus être retirée ultérieurement.

La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite. La déclaration n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

La déclaration de retrait peut être rédigée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de MUE. Ce principe est également valable dans le cadre d'une procédure d'opposition (voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 6.2.1.5](#)).

5.1.2 Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration

Une déclaration de retrait prend effet dès sa réception par l'Office pour autant qu'un retrait de ladite déclaration ne parvienne pas à l'Office le même jour.

Cela signifie que si une déclaration de retrait et une lettre de retrait de cette déclaration parviennent à l'Office le même jour (indépendamment de l'heure effective de réception), la lettre de retrait annule la déclaration de retrait.

Une déclaration devenue effective ne peut pas faire l'objet d'un retrait.

Toute déclaration de retrait contenant des conditions ou des limites de temps est nulle. Ainsi, une déclaration de retrait ne peut exiger que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cadre d'une procédure d'opposition, que l'autre partie fasse une déclaration procédurale. Une telle exigence sera considérée comme une simple suggestion visant à permettre la résolution de l'affaire; l'Office informera l'opposant en conséquence et pourra inviter les parties à parvenir à un accord amiable. En outre, une déclaration de retrait est sans effet si elle porte sur certains produits ou services (retrait partiel) et qu'elle est soumise à la condition que l'Office accepte la demande pour les produits ou services restants. Au contraire, une telle déclaration sera considérée comme une invitation faite à l'Office de dresser une liste acceptable de produits et de services.

Lorsqu'un demandeur donne suite à un acte officiel en déposant une liste limitée de produits et de services (retrait partiel), l'Office vérifie si le retrait des produits et des services restants est déclaré sans équivoque et si la liste modifiée des produits et des services a le caractère d'une proposition ou contre-proposition du demandeur sous réserve d'acceptation par l'Office.

5.1.3 Mesures

L'Office donne suite à la déclaration de retrait, veille à la publication au Bulletin des MUE et à l'inscription au registre du retrait total ou partiel (si la demande de MUE a déjà été publiée) et classe le dossier de la demande de MUE en cas de retrait total.

Pour de plus amples informations sur les conséquences d'un retrait total ou partiel au cours d'une procédure d'opposition, voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#).

Pour des informations détaillées sur le remboursement des taxes de dépôt, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais](#).

5.2 Limitation de la liste des produits et services dans une demande de MUE

[Article 49](#), et [article 146, paragraphe 6, point a\)](#), du RMUE

Le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et des services de sa demande de MUE, que cette limitation se fasse de sa propre initiative, en réponse à une objection formulée concernant la classification ou les motifs absolus de refus, ou dans le cadre d'une procédure d'opposition.

En principe, les déclarations de limitations suivent les mêmes règles que les déclarations de retrait. Voir le [paragraphe 5.1](#). Cela s'applique également au régime linguistique; en d'autres termes, la déclaration peut être déposée dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE.

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, la limitation doit être présentée à l'Office (et non auprès du Tribunal ou de la Cour de justice). L'Office, qu'il considère la limitation demandée acceptable et valable ou non, en informera le Tribunal ou la Cour de justice.

5.2.1 Recevabilité procédurale d'une limitation

La limitation doit être recevable sur le plan procédural, voir [paragraphe 5.1.2](#).

Par principe, une limitation produit des effets à compter de la date à laquelle elle est reçue par l'Office. La limitation ne peut être retirée que si la lettre de retrait la concernant est reçue le même jour que la demande de limitation elle-même.

Deux exigences doivent être respectées pour qu'une limitation soit recevable:

1. Le nouveau libellé ne doit pas conduire à une extension de la liste des produits et des services.
2. La limitation doit constituer une description valable des produits et des services et ne s'appliquer qu'aux produits et aux services acceptables apparaissant dans la demande originale de MUE.

Pour de plus amples détails sur les limitations d'une demande de MUE, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

Si ces exigences ne sont pas satisfaites, l'Office doit refuser la limitation proposée et la liste des produits et services reste inchangée [décision du 14/10/2013, [R 1502/2013-4](#), REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12-16].

Dans toute demande de limitation, les produits et/ou services à limiter doivent être clairement indiqués.

5.3 Autres modifications

[Article 49, paragraphe 2](#), et [article 55 du RMUE](#)

[Article 11 du RDMUE](#)

[Article 12 du REMUE](#)

Le présent point et les dispositions légales susvisées concernent uniquement les modifications de la demande de MUE demandées par le demandeur de sa propre initiative et non les modifications ou limitations apportées à la suite d'une procédure d'examen, d'opposition ou de recours en raison d'une décision d'un examinateur, de la division d'opposition ou de la chambre de recours.

De la même manière, le présent point ne s'applique pas aux rectifications des erreurs figurant dans les publications de l'Office, qui sont réalisées *d'office* en vertu de l'[article 4, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#).

Les modifications nécessitent une requête écrite formulée conformément au régime linguistique (pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)).

Elles ne sont subordonnées au paiement d'aucune taxe.

Les éléments ci-dessous d'une demande de MUE peuvent être modifiés:

- le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant (voir [paragraphe 5.3.1](#));
- les fautes d'expression ou de transcription ou les erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque (pour de plus amples détails sur de telles modifications, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#));
- la liste des produits et des services (voir le [paragraphe 5.2](#)).

Pour les modifications des règlements régissant l'usage des marques collectives de l'UE et des marques de certification de l'UE, voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement, point 4, Modifications des règlements relatifs aux marques collectives et aux marques de certification](#).

5.3.1 Nom et adresse du demandeur ou de son représentant

Articles [55](#) et [111](#) du RMUE

[Article 2, paragraphe 1, points b\) et e\) du REMUE](#)

Pour de plus amples informations **sur le changement de nom/d'adresse du demandeur de la MUE**, y compris le nom, la forme juridique et l'adresse, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 10, Changement de nom et d'adresse](#) et [point 11, Rectification du nom ou de l'adresse](#).

5.3.2 Inscription et publication des modifications

[Article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)

Lorsqu'elle est acceptée, la modification est inscrite dans le dossier et inscrite au registre.

Si la demande de MUE n'a pas encore été publiée, elle est publiée au Bulletin des MUE sous sa forme modifiée.

Si la demande de MUE a déjà été publiée, et (seulement) si la modification concerne la liste des produits et des services ou la représentation de la marque, la demande de MUE sera publiée au Bulletin des MUE sous sa forme modifiée. La publication de la demande modifiée peut faire courir un nouveau délai d'opposition de trois mois.

Toute autre modification ne fera pas l'objet d'une publication isolée, mais apparaîtra uniquement dans la publication de l'enregistrement.

5.4 Division d'une demande de MUE

[Article 50 du RMUE](#)

[Article 8 du REMUE](#)

Une demande de MUE peut être divisée en plusieurs parties non seulement par suite d'un transfert partiel (Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#)), mais aussi à l'initiative du demandeur de la MUE. La division est particulièrement utile pour isoler une demande de MUE contestée pour certains produits ou services tout en maintenant la demande initiale pour le reste. Pour de plus amples informations sur la division de MUE, voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement](#).

Étant donné que le transfert partiel est gratuit et implique un changement de propriété, la requête en division d'une demande de MUE est subordonnée au paiement d'une taxe et la demande de MUE relève toujours du même demandeur. À défaut de paiement de la taxe, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. La requête peut être présentée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de MUE.

Pour des informations plus détaillées sur la division d'enregistrements internationaux qui désignent l'UE en vertu du protocole de Madrid, veuillez consulter les Directives, [Partie M, Marques internationales, point 5, Division](#).

5.4.1 Conditions

Une demande de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande de MUE à diviser;
- le nom et l'adresse ou le nom et le numéro d'identification du demandeur;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou la liste des produits et des services visés par chaque demande divisionnaire, si plus d'une nouvelle demande doit être créée;
- la liste des produits et des services demeurant dans la demande originale de MUE.

En outre, les produits et les services visés par la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir ceux de la liste des produits et services demeurant dans la demande originale.

Toute irrégularité à cet égard est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité durant cette période, la demande de division est rejetée.

Il existe également des périodes au cours desquelles la demande de division est irrecevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes sont les suivantes:

1. Au cours d'une procédure d'opposition, seuls les produits et les services non contestés peuvent être divisés. Il en va de même si l'affaire est pendante devant la chambre de recours, le Tribunal ou la Cour de justice. L'Office interprète les dispositions légales susvisées en ce sens qu'elles empêchent le demandeur de diviser tout ou partie des produits contestés pour former une nouvelle demande, qui aurait pour effet de devoir scinder la procédure d'opposition. Si une telle demande de division est présentée, le demandeur a la possibilité de la modifier en divisant les produits et services non contestés.
2. La division est exclue pendant le délai d'opposition de trois mois suivant la publication de la demande. Accepter une division pendant cette période serait contraire à l'objectif de ne pas diviser une procédure d'opposition et porterait préjudice aux tiers qui doivent se fier au Bulletin des MUE pour connaître les éléments auxquels ils doivent s'opposer.
3. La division n'est pas non plus recevable pendant la période précédant l'attribution d'une date de dépôt. Cela ne coïncide pas nécessairement avec le premier mois

suivant le dépôt. Pour de plus amples informations sur la date de dépôt, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#).

À toutes fins utiles, au cours de la période suivant la publication de la demande, une division n'est recevable que si une opposition a été formée contre la demande, et uniquement pour la partie non contestée. L'objectif des dispositions citées est de permettre au demandeur d'enregistrer rapidement sa marque pour les produits non contestés, sans devoir attendre l'issue d'une longue procédure d'opposition.

5.4.2 Recevabilité

[Article 50, paragraphe 6, du RMUE](#)

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle demande est créée à la date de l'acceptation sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

La nouvelle demande conserve la date de dépôt ainsi que toute date de priorité et d'ancienneté. L'effet d'ancienneté deviendra alors partiel.

Toutes les requêtes et demandes introduites et toutes les taxes payées avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande divisionnaire. Les taxes dûment acquittées pour la demande originale ne sont toutefois pas remboursables.

Les conséquences pratiques de cette disposition peuvent être illustrées par les exemples suivants:

- si une demande d'enregistrement d'une licence a été présentée et que le paiement de la taxe d'enregistrement d'une licence a été reçu par l'Office avant la déclaration de division, la licence est enregistrée sur la base de l'enregistrement initial et inscrite dans le dossier du nouvel enregistrement. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si une demande de MUE dans laquelle sont revendiquées six classes est divisée en deux demandes de trois classes chacune, aucune taxe par classe ne doit être acquittée à compter de la date de réception par l'Office de la déclaration de division. Les taxes acquittées avant cette date ne sont toutefois pas remboursables.

En cas d'irrecevabilité de la division, la demande originale demeure identique. Il est indifférent que:

- la déclaration de division ait été réputée non déposée pour faute de paiement de la taxe;
- la déclaration ait été refusée pour non-respect des conditions de forme;
- la déclaration ait été jugée irrecevable par suite de sa présentation durant l'une des périodes d'irrecevabilité de la division.

La taxe ne sera remboursée dans aucun de ces trois cas. Le scénario le plus défavorable pour le demandeur est celui dans lequel la déclaration de division n'est pas acceptée, mais cette circonstance n'a jamais aucune incidence sur la demande

originale. Par la suite, le demandeur peut présenter à nouveau la déclaration de division, moyennant le paiement d'une nouvelle taxe.

5.4.3 Nouveaux dossiers et leurs publications

Un nouveau dossier est créé pour la demande divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de la demande originale, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant la nouvelle demande. L'inspection de ce dossier sera illimitée selon les règles générales.

Si la déclaration de division concerne une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée, la demande divisionnaire et la demande originale sont publiées séparément et selon la procédure ordinaire, sans référence expresse de l'une à l'autre.

Si la déclaration de division concerne une demande de MUE qui a déjà été publiée, l'existence d'une division est inscrite au registre et publiée en faisant référence à la demande originale. La nouvelle demande doit, en outre, être publiée avec toutes les informations requises à cet effet; une nouvelle période d'opposition ne sera toutefois pas ouverte. Une division n'est recevable que pour les produits pour lesquels une période d'opposition a déjà été ouverte sans qu'une opposition ait toutefois été formée.

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

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

Partie B

Examen

Section 2

Formalités

Table des matières

1 Introduction.....	253
2 Dépôt des demandes.....	253
2.1 Demandeurs.....	253
2.2 Comment peut-on déposer une demande de marque de l'Union européenne?.....	253
3 Les taxes.....	254
3.1 Taxes en général.....	254
3.2 Irrégularité liée à la taxe de base.....	255
3.3 Irrégularité liée à la taxe par classe.....	255
3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait.....	255
4 Date de dépôt.....	256
4.1 Exigences relatives à la date de dépôt.....	256
4.1.1 Taxe.....	256
4.1.2 Requête.....	256
4.1.3 Demandeur.....	257
4.1.4 Représentation de la marque.....	257
4.1.5 Liste des produits et services.....	261
4.2 Accusé de réception indiquant la date de dépôt.....	261
4.2.1 Demandes déposées par le biais du <i>User Area</i> de l'Office.....	261
4.2.2 Demandes déposées par d'autres moyens.....	261
5 Produits et services.....	261
5.1 Classification.....	261
5.2 Irrégularité concernant la date de dépôt et les dépôts électroniques.....	262
6 Langues / Traductions.....	263
6.1 Première et deuxième langues.....	263
6.2 La langue de correspondance.....	264
6.3 Langue de référence pour les traductions.....	265
6.4 Éléments non traduisibles.....	265
6.5 Limitation des produits et services.....	266
7 Demandeur, représentant et adresse de correspondance.....	267
7.1 Demandeur.....	267

7.2 Représentant.....	267
7.3 Changement de nom ou d'adresse.....	267
7.4 Transfert de propriété.....	268
8 Type de marque.....	268
8.1 Marques individuelles.....	268
8.2 Marques collectives.....	269
8.2.1 Caractère des marques collectives.....	269
8.2.2 Les demandeurs de marques collectives.....	269
8.2.3 Le règlement d'usage des marques collectives.....	270
8.2.3.1 Contenu du règlement d'usage.....	270
8.2.3.2 Examen des formalités relatives au règlement d'usage.....	271
8.3 Marques de certification.....	272
8.3.1 Caractère des marques de certification.....	272
8.3.2 Les demandeurs de marques de certification.....	272
8.3.3 Le règlement d'usage des marques de certification.....	272
8.3.3.1 Contenu du règlement d'usage.....	273
8.3.3.2 Examen des formalités relatives au règlement d'usage des marques de certification.....	274
8.4 Modifications du type de marque.....	275
9 Représentation, description et type de marque.....	276
9.1 Représentation.....	276
9.1.1 Éléments transparents ou éléments blancs.....	278
9.1.2 Lignes pointillées.....	278
9.2 Description.....	282
9.3 Type de marque.....	283
9.3.1 Marques verbales.....	284
9.3.2 Marques figuratives.....	284
9.3.3 Marques tridimensionnelles (formes).....	286
9.3.4 Marques de position.....	289
9.3.5 Marques de motif.....	291
9.3.6 Marques de couleur.....	292
9.3.7 Marques sonores.....	294
9.3.8 Marques de mouvement.....	296
9.3.9 Marques multimédias.....	298
9.3.10 Hologrammes.....	300
9.3.11 Autres marques.....	301

9.3.11.1 Marques de repérage.....	301
9.3.11.2 Marques olfactives et marques gustatives.....	302
9.3.11.3 Marques tactiles.....	302
9.3.12 Correction de la catégorie de la marque.....	303
9.3.12.1 Règles générales.....	303
9.3.12.2 Exemples d'irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques.....	303
10 Marques de série.....	306
11 Priorité.....	306
11.1 Conditions de forme.....	307
11.1.1 Revendication de priorité.....	307
11.1.2 Documents de priorité.....	308
11.1.3 Langue de la demande antérieure.....	308
11.1.4 Non-respect des conditions de forme en matière de priorité.....	308
11.2 Conditions quant au fond des revendications de priorité.....	309
11.2.1 Principe du premier dépôt.....	310
11.2.2 Triple identité.....	311
11.2.2.1 Identité des marques.....	311
11.2.2.2 Identité des produits et services.....	312
11.2.2.3 Identité du titulaire.....	312
11.2.3 Non-respect des conditions concrètes en matière de priorité	313
11.3 Exemples de revendications de priorité.....	313
11.3.1 Premier dépôt.....	313
11.3.2 Comparaison des marques.....	314
11.3.3 Comparaison des produits et services.....	320
11.3.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série.....	321
11.3.5 Revendiquer la priorité de marques représentées dans un autre format.....	322
11.3.5.1 Revendiquer la priorité d'un dépôt national antérieur d'une demande de MUE... 322	
11.3.5.2 Revendiquer la priorité d'un dépôt de MUE antérieur pour une demande nationale.....	323
12 Priorité d'exposition.....	323
13 Ancienneté.....	324
13.1 Information harmonisée sur l'ancienneté.....	325
13.2 Examen de l'ancienneté.....	325
13.3 Identité des marques.....	327
13.4 Produits et services.....	328
13.5 Traitement des irrégularités liées à l'examen de l'ancienneté.....	328

13.6 Exemples de revendications d'ancienneté.....	328
14 Transformation.....	331
15 Modifications de la demande de MUE.....	331
15.1 Modifications de la représentation de la marque.....	331
16 Transformation.....	334

Obsolète

1 Introduction

Toute demande de marque de l'Union européenne (MUE) doit satisfaire à certaines formalités. Les présentes directives ont pour objet de définir la pratique de l'Office en ce qui concerne les formalités.

2 Dépôt des demandes

2.1 Demandeurs

[Article 5 du RMUE](#)

Pour plus d'informations sur **qui peut être un demandeur**, voir les Directives, [Partie A, Section 5, point 1, Introduction – Parties à la procédure et principe de représentation](#) et [point 3, Identification des parties à la procédure](#).

2.2 Comment peut-on déposer une demande de marque de l'Union européenne?

[Article 30, paragraphe 1](#), et [article 100 du RMUE](#)

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

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique

Les demandes de MUE ne peuvent être déposées que directement auprès de l'Office.

Les demandes de MUE peuvent être déposées par voie électronique, par voie postale ou par service de messagerie. L'Office met à disposition une procédure accélérée appelée «Fast Track» à la disposition des demandeurs qui introduisent leur demande par le biais du User Area (espace utilisateur) de l'Office (pour de plus amples informations, veuillez consulter le [site web de l'Office](#)).

3 Les taxes

[Article 31, paragraphe 2](#), [article 32](#), [article 41, paragraphe 5](#), articles [179](#) et [180](#) et [Annexe I du RMUE](#)

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

3.1 Taxes en général

Pour le dépôt d'une demande de MUE, les taxes suivantes sont applicables.

Marque	Taxe de base (comprenant une classe)	Taxe pour une deuxième classe	Taxe par classe additionnelle
Marque individuelle	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque individuelle déposée par voie électronique	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque collective	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque collective déposée par voie électronique	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque de certification	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Marque de certification déposée par voie électronique	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR

La taxe doit être acquittée en euros. Les paiements effectués dans d'autres devises ne sont pas valables.

Pour de plus amples informations sur les taxes, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#).

3.2 Irrégularité liée à la taxe de base

Si la taxe de base n'est pas acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par l'Office, la date de dépôt provisoire est perdue (voir [point 4, Date de dépôt](#)).

Toutefois, la date de dépôt peut être maintenue s'il est apporté à l'Office la preuve que la personne qui a effectué le paiement a) a dûment donné à un établissement bancaire, au cours du délai imparti, un ordre de virement de la somme à acquitter et b) s'est acquittée d'une surtaxe de dix pour cent du montant total (à hauteur d'un montant maximal de 200 EUR).

Cette surtaxe n'est cependant pas due si la personne apporte la preuve que le paiement a été initié plus de dix jours avant l'expiration du délai d'un mois.

3.3 Irrégularité liée à la taxe par classe

Lorsque la demande porte sur plus d'une classe de produits ou services, une taxe par classe additionnelle est due pour chaque classe supplémentaire.

- Lorsque les taxes acquittées ou le montant couvert par le compte courant sont inférieurs à la somme totale des taxes dues pour les classes sélectionnées dans le formulaire de demande, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement du montant restant. Si le paiement dû n'est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes non couvertes par la taxe acquittée. En l'absence d'autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l'Office prendra les classes dans l'ordre de la classification (en commençant par le numéro de classe le plus bas).
- Lorsque des taxes par classe additionnelle sont dues à la suite de la rectification d'une irrégularité de classification, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le paiement. Si le paiement n'est pas reçu dans le délai imparti, la demande est réputée retirée pour les classes résultant de la reclassification non couvertes par les taxes effectivement acquittées. En l'absence d'autres critères permettant de déterminer quelles classes sont censées être couvertes par le montant payé, l'Office prendra les classes dans l'ordre de la classification (en commençant par le numéro de classe le plus bas).

3.4 Remboursement des taxes en cas de retrait

En cas de retrait de la demande de MUE, la taxe de dépôt (les taxes de base et par classe) n'est remboursée que dans certaines circonstances.

Pour plus d'informations à ce sujet, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#).

4 Date de dépôt

Articles [4](#), [31](#), [32](#) et [41](#) du RMUE

4.1 Exigences relatives à la date de dépôt

La date de dépôt est accordée lorsque la demande satisfait aux exigences suivantes:

- la demande est une demande d'enregistrement d'une MUE;
- la demande comporte des informations permettant d'identifier le demandeur;
- la demande comporte une représentation de la marque qui satisfait aux exigences énoncées à l'[article 4, point b\), du RMUE](#);
- la demande comporte une liste des produits ou services;
- la taxe de demande a été acquittée dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

Si l'une des conditions susvisées n'est pas remplie, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur l'invitant à produire l'élément manquant dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la notification d'irrégularité. Ce délai ne peut être prorogé. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée, la demande de MUE n'est pas traitée comme une demande de MUE («réputée non déposée») et toutes les taxes déjà acquittées sont remboursées. Si les informations manquantes sont produites dans le délai fixé dans la notification d'irrégularité, la date de dépôt correspond à la date à laquelle toutes les informations obligatoires ont été fournies, y compris le paiement.

4.1.1 Taxe

Article [31, paragraphe 2](#), et article [41, paragraphes 3 et 5](#) du RMUE

La taxe de base et, le cas échéant, les taxes par classe doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Si la taxe n'est pas acquittée dans ce délai, l'Office enverra une notification d'irrégularité (voir [point 3.2, Irrégularité liée à la taxe de base](#), et [point 5.2, Irrégularité concernant la date de dépôt et les dépôts électroniques](#)).

4.1.2 Requête

[Article 31, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#)

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

La demande de MUE doit contenir une requête en enregistrement d'une MUE.

Il est vivement recommandé de soumettre la demande de MUE à l'aide du formulaire de dépôt électronique de l'Office, disponible dans les langues officielles de l'Union européenne.

4.1.3 Demandeur

Article [31, paragraphe 1, point b\)](#), et article [41, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE
[Article 2, paragraphe 1, point b\)](#), du REMUE

Pour plus d'informations **sur les éléments identifiant le demandeur de MUE, y compris son nom, sa forme juridique et son adresse**, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 3, Identification des parties à la procédure](#).

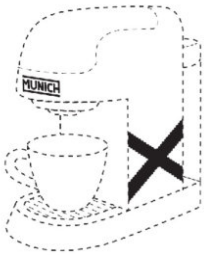
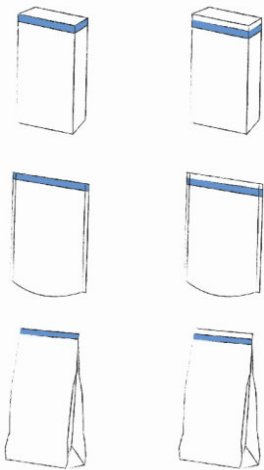
4.1.4 Représentation de la marque

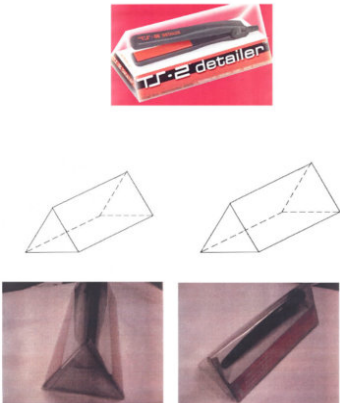
Article [4](#), article [31, paragraphe 1, point d\)](#), et article [31, paragraphe 3](#), du RMUE
Article [2, paragraphe 1, point d\)](#) et article [3](#), du REMUE

La demande doit contenir une représentation de la marque permettant de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection demandée, conformément à l'[article 4, point b\), du RMUE](#). Pour plus d'informations sur les différents types de marques, voir le [point 9](#).

La représentation ne sera pas considérée comme claire et précise lorsque la représentation de la marque (déposée sur une feuille A4 ou dans un fichier JPEG) contient différentes versions du même signe figuratif (marque de série). Dans ces cas, une irrégularité concernant la date de dépôt sera émise et le demandeur sera invité à produire une nouvelle représentation montrant une marque unique. La date de dépôt sera la date à laquelle la représentation modifiée est reçue par l'Office.

Exemples

Représentation n° 1	Représentation n° 2	Explication	MUE n°
		L'Office a envoyé une notification d'irrégularité relative à la date de dépôt au demandeur car la représentation initialement produite (représentation n° 1) comprenait deux éléments différents au sein de la même marque de position qui n'avaient pas de lien entre eux (par conséquent, il s'agissait de deux marques de position). Le demandeur de la MUE a remplacé la représentation par la «représentation n° 2» et une date de dépôt a par conséquent été accordée à la demande.	MUE n° 17 912 403
		L'Office a envoyé une notification d'irrégularité relative à la date de dépôt au demandeur car la représentation initialement produite (représentation n° 1) montre différentes positions sur le produit. Le demandeur de la MUE a remplacé la représentation par la «représentation n° 2» et une date de dépôt a par conséquent été accordée à la demande.	MUE n° 17 883 541

Représentation	Explication	MUE n°
	Cinq vues ne montrant pas toutes le même objet.	MUE n° 6 910 021
	L'ajout de texte à la représentation de la marque n'est pas autorisé (texte sous la photo de la bouteille).	MUE n° 7 469 661

Représentation	Explication	MUE n°
	Les première et troisième bouteilles montrent deux perspectives différentes de la même bouteille avec un bouchon gris. La deuxième bouteille dispose d'un bouchon bleu et constitue donc un objet différent de celui représenté sur les première et troisième bouteilles. La quatrième image est complètement différente puisqu'elle montre deux bouchons de bouteille et une étiquette. Sur les quatre perspectives, seules la première et la troisième sont des vues du même objet. En outre, l'ajout de texte à la représentation de la marque n'est pas autorisé.	MUE n° 9 739 731
	Les quatre premières images et la sixième image montrent la même marque de forme vue sous différentes perspectives. Toutefois, la cinquième image n'est pas cohérente par rapport aux autres étant donné qu'elle montre une marque de forme différente, en raison d'une manipulation. Les vues d'un objet dans un état différent (p. ex. ouvert/fermé) ne sont pas considérées comme représentant la même marque.	MUE n° 13 324 363

4.1.5 Liste des produits et services

[Article 31, paragraphe 1, point c\),](#) et [article 33 du RMUE](#)

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

Afin qu'une date de dépôt soit attribuée, il faut qu'il y ait une liste de produits et services. Cette liste des produits et services doit être conforme à l'[article 33 du RMUE](#).

Pour établir leur liste de produits et services, les demandeurs peuvent sélectionner des termes pré-approuvés dans la base de données harmonisée qui seront automatiquement acceptés à des fins de classification. L'utilisation de ces termes pré-approuvés facilitera la procédure d'enregistrement des marques.

Pour les demandes déposées électroniquement, voir aussi le [point 5.2](#).

4.2 Accusé de réception indiquant la date de dépôt

4.2.1 Demandes déposées par le biais du *User Area* de l'Office

Pour les demandes de MUE déposées par le biais du *User Area* de l'Office, le système délivre immédiatement un accusé de réception de dépôt électronique automatique qui contient la date de dépôt provisoire. Le demandeur doit conserver cet accusé de réception et vérifier que toutes les données, y compris la représentation de la marque, correspondent à ce qu'il avait l'intention de demander. Les rectifications ne seront acceptées que si elles ont été demandées à la même date que celle du dépôt de la demande.

4.2.2 Demandes déposées par d'autres moyens

Lorsque l'Office reçoit une demande autrement que par le biais du *User Area*, il lui attribue une date de dépôt provisoire et délivre un accusé de réception indiquant cette date de dépôt. Celle-ci sera réputée être la date de réception si la demande satisfait aux conditions relatives à la date de dépôt.

5 Produits et services

5.1 Classification

[Article 33, paragraphes 1 à 6, du RMUE](#)

Chaque demande de MUE doit contenir une liste des produits et services pour se voir attribuer une date de dépôt (voir [paragraphe 4.1.5](#)).

Cette liste doit être classée selon la classification prévue dans l'[arrangement de Nice](#).

L'étendue de la protection définie par la liste originale des produits et services ne peut pas être élargie. Si un demandeur souhaite protéger des produits ou services supplémentaires après le dépôt, il doit déposer une nouvelle demande.

Pour de plus amples informations sur la classification des produits et services, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

5.2 Irrégularité concernant la date de dépôt et les dépôts électroniques

[Article 31, paragraphe 3, article 31, paragraphe 1, point c\)](#), et articles [41](#) et [100](#) du RMUE.

Décision n° [EX-20-9](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique.

Décision n° [EX-20-9](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique, [Annexe 1](#): Conditions d'utilisation du User Area.

Les demandes qui font l'objet d'un dépôt électronique sont soumises aux dispositions de la décision n° [EX-20-9](#) du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020 relative à la communication par voie électronique et de l'[Annexe 1](#) de ladite décision, relative aux conditions d'utilisation du User Area.

La liste des produits et services doit être introduite dans les champs de texte prévus à cet effet.

Lorsque la liste de produits et services est annexée, intégralement ou partiellement, à une demande déposée électroniquement ou est déposée séparément, elle n'est pas considérée comme déposée électroniquement et la taxe, plus élevée, correspondant aux demandes non déposées par voie électronique est appliquée.

Dans ce cas, l'Office attendra le délai de paiement d'un mois pour permettre au demandeur de payer l'intégralité de la taxe de base et de conserver la date de dépôt initiale. En cas de défaut de paiement de l'intégralité de la taxe de base à la fin de ce délai, l'Office enverra une notification d'irrégularité concernant la date de dépôt demandant le paiement, dans un délai de deux mois suivant la date de notification d'irrégularité, de la différence entre la taxe de base réduite pour les demandes déposées par voie électronique et la taxe de base normale, c'est-à-dire 150 EUR pour les marques individuelles et 300 EUR pour les marques collectives et les marques de certification.

Ce délai ne peut être prorogé. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande de MUE sera «réputée non déposée» et toutes les taxes déjà acquittées seront remboursées. Si la différence est acquittée dans le délai fixé, la date de dépôt correspond à la date de réception du paiement intégral (voir [point 4.1](#), Exigences relatives à la date de dépôt, et en particulier [point 4.1.1](#), Taxe).

6 Langues / Traductions

Articles [146](#) et [147](#) du RMUE

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

Une demande de MUE peut être déposée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Le demandeur doit également indiquer une deuxième langue dans le formulaire de demande, qui doit être l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, ou l'italien.

Il est possible d'utiliser une version linguistique du formulaire de demande différente de la langue choisie comme première langue. Toutefois, le formulaire de demande doit être rempli dans cette première langue, y compris la liste des produits et services et, le cas échéant, la description de la marque.

6.1 Première et deuxième langues

Toutes les informations figurant dans le formulaire de demande doivent être indiquées dans la première langue, faute de quoi une notification d'irrégularité sera envoyée au demandeur. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans un délai de deux mois, la demande est rejetée.

La deuxième langue sert de langue potentielle pour les éventuelles procédures d'opposition et d'annulation. La deuxième langue doit être différente de la langue sélectionnée comme première langue. Le choix de la première et de la deuxième langue ne peut en aucun cas être modifié une fois la demande déposée.

Lors d'un dépôt, le demandeur peut choisir de produire une traduction dans la deuxième langue de la liste des produits et des services et, le cas échéant, de toute description de marque. Il ne s'agit pas d'une exigence, car l'Office se charge des traductions. En outre, si la liste des produits et services est composée de termes provenant de la Harmonised Database (base de données harmonisée), des traductions sont disponibles dans toutes les langues pertinentes de l'UE. Si toutefois le demandeur insiste pour produire sa propre traduction, il lui appartient de veiller à ce que la traduction corresponde à la première langue. Il est très important que le demandeur s'assure de la précision de la traduction, étant donné que celle-ci peut être utilisée comme base pour la traduction de la demande dans toutes les autres langues de l'Union européenne (voir [point 6.3, Langue de référence pour les traductions](#)). En cas de divergence, la version linguistique qui prime varie selon que la première langue est ou non une des cinq langues de l'Office. Si la première langue de la demande est une des cinq langues de l'Office, la première version linguistique prévaut. Si la première langue de la demande n'est pas une des cinq langues de l'Office, la deuxième langue prévaut.

Si une traduction des produits et services est fournie dans la deuxième langue, l'Office ne vérifie pas lui-même la précision de la traduction. Il en va de même en ce qui concerne la description de la marque (le cas échéant). En cas de divergence manifeste entre les deux langues, liée par exemple au fait que le demandeur n'a fourni qu'une traduction partielle des produits et services et/ou de la description de la marque, une notification d'irrégularité sera adressée, demandant que des traductions supplémentaires soient fournies dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrégularité. Si le demandeur ne transmet pas les traductions complémentaires demandées, il ne sera tenu aucun compte des traductions déjà fournies par le demandeur et l'Office poursuivra le traitement de la demande à partir de la première langue comme s'il n'avait reçu aucune traduction.

6.2 La langue de correspondance

La langue de correspondance est la langue utilisée pour la correspondance entre l'Office et le demandeur dans le cadre de la procédure d'examen, jusqu'à l'enregistrement de la marque.

Si la langue sélectionnée comme première langue par le demandeur est l'une des cinq langues de l'Office, elle est utilisée par l'Office comme langue de correspondance.

Le demandeur ne peut indiquer qu'il souhaite que la langue de correspondance soit la deuxième langue que si la langue sélectionnée comme première langue n'est pas une des cinq langues de l'Office. Il peut formuler cette requête en cochant la case correspondante sur le formulaire de demande ou il peut le signaler ultérieurement, soit explicitement, par l'envoi d'une demande, soit implicitement, par l'envoi d'une communication à l'Office dans la deuxième langue. Il ne sera toutefois pas accédé à cette demande si l'Office a déjà émis une notification d'irrégularité ou une lettre d'objection dans la première langue.

Si le demandeur sélectionne l'une des cinq langues de l'Office comme première langue, mais indique ensuite que la deuxième langue doit être utilisée comme langue de correspondance, l'Office changera la langue de correspondance au profit de la première langue et en informera le demandeur.

Exemple		
Première langue sélectionnée	Deuxième langue sélectionnée	Langue de correspondance sélectionnée
Français	Anglais	Anglais
La langue de correspondance sera le français.		

La seule exception à cette règle est le cas où une déclaration de retrait ou de limitation a été présentée dans la deuxième langue (l'anglais dans l'exemple ci-dessus). La confirmation au demandeur sera émise dans la langue dans laquelle la déclaration a

été déposée (l'anglais dans l'exemple ci-dessus). Voir également [le point 6.5 Limitation des produits et services](#).

6.3 Langue de référence pour les traductions

La liste des produits et services est traduite dans les langues officielles de l'UE. La langue source des traductions est définie comme la langue de référence. Cette langue de référence sera toujours la langue utilisée pour la classification.

1. Si la première langue de la demande est l'une des cinq langues de l'Office, elle sera toujours la langue de référence.
2. Si la première langue de la demande n'est pas l'une des cinq langues de l'Office et en l'absence de traduction dans la deuxième langue, la langue de référence est la première langue.
3. Si la première langue n'est pas l'une des cinq langues de l'Office et que le demandeur a fourni une traduction des produits et services dans la deuxième langue, la langue de référence est la deuxième langue et elle prime en cas de divergences entre les différentes versions linguistiques (voir [paragraphe 6.1, Première et deuxième langues](#)).

L'examen de la classification de la liste des produits et services est effectué dans la deuxième langue et, lorsqu'une contestation (concernant le classement ou des motifs absolus) donne lieu à une modification de la liste des produits et services, le demandeur est invité à fournir les deux versions linguistiques de la nouvelle liste:

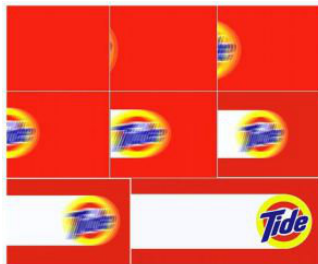
- Si la liste modifiée n'est produite par le demandeur que dans la deuxième langue, la modification est ignorée et l'Office refuse les produits et services ayant donné lieu à des objections.
- Si la liste modifiée n'est présentée par le demandeur que dans la première langue, la traduction initialement présentée par ce dernier dans la deuxième langue est supprimée et l'Office traduit la liste des produits et services dans toutes les autres langues de l'UE, y compris dans la deuxième langue.

6.4 Éléments non traduisibles

Avant de faire traduire une demande, les «éléments non traduisibles», par exemple les éléments verbaux ou les codes de couleurs, seront identifiés en tant que tels en les mettant entre guillemets (" "), selon une règle de formatage fixée en accord avec le Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT).

Exemple:

Lorsque la description de marque (acceptable) se réfère à un élément verbal de la marque, cet élément ne doit pas être traduit.

Description de la marque	Marque
MUE n° 14 103 634 La marque consiste en une marque de mouvement en couleurs. Elle se compose de huit séquences animées comme suit: le logo de la marque «Tide» apparaît du côté gauche de plus en plus rapidement, laissant derrière lui une traînée blanche, et s'arrête lorsqu'il atteint le côté droit de l'écran. L'animation et la vitesse rendent le logo flou jusqu'à ce qu'il s'arrête pour devenir net. L'animation entière dure 2,5 secondes.	
MUE n° 15 922 883 Il s'agit d'une marque de mouvement en couleur. La marque se compose du mot "CHUBB" affiché dans une série de couleurs. La série se compose de l'ordre suivant de couleurs: gris, violet, vert, jaune, rouge, turquoise, orange, bleu et rose. Le mot "CHUBB" est affiché dans chacune des couleurs dans la série de manière consécutive. Chaque couleur est affichée pendant environ 10 secondes. Lorsqu'une séquence du mot "CHUBB" en gris, violet, vert, jaune, rouge, turquoise, orange, bleu et rose s'achève, la séquence commence à nouveau avec le mot "CHUBB" affiché en premier en gris, s'agissant de la première couleur de la série, puis dans chacune des couleurs de la série dans le même ordre que précédemment. Chaque couleur est à nouveau affichée pendant environ 10 secondes.	

6.5 Limitation des produits et services

Article [49, paragraphe 2](#), et article [146, paragraphe 6, point a\)](#), du RMUE

Pour plus d'informations sur les limitations des produits et services et les langues, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 5.2](#) et les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de la procédure, point 5.1](#).

7 Demandeur, représentant et adresse de correspondance

Articles [3](#), [5](#), [55](#), [119](#) et [120](#) du RMUE

[Article 74 du RDMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, points b\) et e\), du REMUE](#)

7.1 Demandeur

Pour plus d'informations sur **les éléments d'identification du demandeur de la MUE, y compris son nom, sa forme juridique et son adresse**, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 3, Identification des parties à la procédure](#).

7.2 Représentant

Si le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE), il n'est pas tenu de désigner un représentant.

Si le demandeur n'a ni domicile, ni siège, ni établissement commercial ou industriel effectif et sérieux dans l'EEE, il doit, quelle que soit sa nationalité, désigner un représentant qualifié pour agir en son nom dans toute procédure, à l'exception du dépôt de la demande de MUE et du paiement de la taxe pour la demande. Tout représentant au sens de l'[article 120 du RMUE](#), qui dépose une demande auprès de l'Office, est enregistré dans la base de données des représentants et se voit attribuer un numéro d'identification. Si le représentant dispose déjà d'un tel numéro, il lui suffit de l'indiquer, accompagné de son nom.

Pour de plus amples informations sur la représentation, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#).

7.3 Changement de nom ou d'adresse

[Article 55](#) et [article 111, paragraphe 3, point a\)](#), du RMUE

Pour plus d'informations **sur le changement de nom/d'adresse du demandeur de la MUE**, y compris le nom, la forme juridique et l'adresse, voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 10, Changement de nom et d'adresse](#).

7.4 Transfert de propriété

[Article 20, paragraphe 4](#), et articles [28](#) et [111](#) du RMUE

[Article 13 du REMUE](#)

Les enregistrements et les demandes de MUE peuvent être transférés par le titulaire ou le demandeur précédent à un nouveau titulaire ou demandeur, principalement par voie de cession ou de succession légale. Le transfert peut être limité à certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ou demandée (transfert partiel). À la demande de l'une des parties, un transfert de MUE enregistrées est inscrit au registre et publié.

Pour de plus amples informations sur l'inscription des transferts de propriété, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, Les MUE et les DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#).

8 Type de marque

Le RMUE établit une distinction entre trois types de marques: les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification. Les décisions et les communications de l'Office identifieront les marques collectives ou de certification, selon les cas.

8.1 Marques individuelles

[Article 5 du RMUE](#)

Une marque individuelle est un type de marque qui indique l'origine commerciale des produits ou services protégés. Toute personne physique ou morale, ou toute personne assimilée à celle-ci aux termes de la législation nationale qui lui est applicable, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une marque individuelle de l'Union européenne, sans considération de sa nationalité.

8.2 Marques collectives

Articles [41, paragraphe 2](#), et articles [74](#) à [76](#) du RMUE

[Article 16 du REMUE](#)

Pour de plus amples informations concernant les marques collectives, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Section 4, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne](#).

8.2.1 Caractère des marques collectives

Une marque collective est un type de marque spécifique, décrite comme telle au moment de la demande de marque, qui indique que les produits ou services protégés par la marque en question proviennent de membres d'une association plutôt que d'un seul commerçant. Une marque «collective» n'implique ni qu'elle appartienne à plusieurs personnes ni qu'elle désigne ou couvre plus d'un pays.

Les marques collectives peuvent être utilisées avec la marque individuelle du fabricant d'un produit donné ou du prestataire de services. Cela permet aux membres d'une association de différencier leurs propres produits et/ou services de ceux de leurs concurrents.

Pour plus d'informations sur les conditions concrètes liées aux marques collectives de l'UE, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne](#).

8.2.2 Les demandeurs de marques collectives

Peuvent déposer des marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. Le demandeur doit être une association au sens officiel du terme, ou bien présenter une structure interne de nature associative (par exemple, les «Consejos Reguladores» espagnols sont des conseils régulateurs, à savoir des organismes de droit public pourtant organisés sous la forme d'associations).

Pour de plus amples informations sur les conditions de propriété des marques collectives de l'UE, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne](#).

8.2.3 Le règlement d'usage des marques collectives

En plus des informations à produire pour une demande de marque individuelle, le demandeur d'une marque collective de l'Union européenne doit présenter un règlement d'usage de la marque.

Le règlement d'usage doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ([article 75, paragraphe 1, du RMUE](#)).

L'Office recommande d'utiliser le [modèle](#) qu'il a expressément préparé pour guider les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

8.2.3.1 Contenu du règlement d'usage

Le règlement d'usage visé à l'[article 75 du RMUE](#) doit être présenté dans un document séparé et comporter les informations obligatoires mentionnées à l'[article 16 du REMUE](#), à savoir:

1. le nom du demandeur (identique à celui indiqué dans le formulaire de demande);
2. l'objet de l'association ou l'objet pour lequel la personne morale de droit public a été constituée;
3. les **organismes habilités à représenter l'association** ou ladite personne morale (titres, tels que directeur ou secrétaire de l'association; aucun nom de personnes);
4. pour les associations, les **conditions d'affiliation**; contenant, le cas échéant, l'autorisation permettant aux tiers de devenir membres de l'association lorsque la marque désigne la provenance géographique des produits et des services et lorsque leurs produits et services proviennent de la zone géographique concernée ([article 75, paragraphe 2, du RMUE](#)) (en ce qui concerne les situations dans lesquelles une autorisation est nécessaire, voir [les Directives, Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne, paragraphe 4.1, Article 74, paragraphe 2, du RMUE: dérogation géographique](#));

les règles régissant les conditions d'affiliation doivent être expressément incluses dans le règlement d'usage: le renvoi à d'autres documents n'est pas suffisant;

5. la représentation de la marque collective de l'UE (**identique** au signe demandé; aucun signe supplémentaire ou aucune variante possible de celui-ci ne devrait être reproduit, sauf dans le cas où des règlements d'usage identiques sont déposés par le même demandeur pour d'autres marques collectives de l'UE – toutes représentées dans les règlements d'usage);
6. les **personnes autorisées à faire usage de la marque**;

l'autorisation d'usage de la marque est une condition préalable à l'affiliation à l'association. Toutefois, outre l'affiliation, d'autres exigences peuvent exister, lesquelles doivent, le cas échéant, être indiquées;

l'obligation d'indiquer les personnes autorisées peut être remplie en renvoyant à une catégorie générale de personnes autorisées ou en fournissant une liste spécifique. Il

est possible de prévoir cette liste dans le règlement d'usage ou d'y renvoyer par un hyperlien;

il convient d'éviter de renvoyer aux utilisateurs autorisés en tant que «licenciés», dans la mesure où cette appellation laisse entendre, à tort, que l'autorisation d'utiliser la marque découle du fait d'être partie à un contrat plutôt que de l'affiliation à l'association et du respect du règlement d'usage;

les personnes non membres de l'association ne peuvent être autorisées à faire usage de la marque, dès lors qu'une telle situation serait contraire à la définition des marques collectives de l'UE ([article 74, paragraphe 1, du RMUE](#));

7. le cas échéant, il convient de respecter les **conditions d'usage de la marque** visée par la demande, y compris les sanctions (p. ex. l'endroit où la marque doit être apposée sur les produits, ou la taille minimale de la marque par rapport aux produits);
8. les **produits et services** couverts par la marque collective de l'UE (**identiques** à la liste des produits et des services de la demande), y compris, le cas échéant, les limitations introduites par la suite [p. ex. en application de l'[article 7, paragraphe 1, points j\), k\) ou l\), du RMUE](#)].

8.2.3.2 Examen des formalités relatives au règlement d'usage

8.2.3.2.1 Le règlement d'usage n'est pas présenté

Si le règlement n'est pas présenté avec la demande, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, fixant un délai de deux mois pour la présentation du règlement.

Si le règlement n'est pas présenté dans ce délai de deux mois, la demande est refusée.

8.2.3.2.2 Le règlement d'usage est présenté mais comporte des irrégularités

Si le règlement est présenté mais ne spécifie pas les informations requises au titre du [paragraphe 8.2.3.1](#), une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour produire les informations manquantes.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans ce délai de deux mois, la demande est refusée.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 15, Marques collectives de l'Union européenne](#).

8.3 Marques de certification

Article [41, paragraphe 2](#), et articles [83](#) à [85](#) du RMUE

[Article 17 du REMUE](#)

Pour de plus amples informations concernant les marques de certification, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Section 4, Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne](#).

8.3.1 Caractère des marques de certification

Une marque de certification de l'UE est une marque de l'UE ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, **à l'exception de la provenance géographique**, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

Pour plus d'informations sur les conditions concrètes liées aux marques de certification de l'Union européenne, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne](#).

8.3.2 Les demandeurs de marques de certification

Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l'Union européenne pourvu que cette personne n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

Pour plus d'informations sur les conditions concrètes liées aux marques de certification de l'Union européenne, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne](#).

8.3.3 Le règlement d'usage des marques de certification

En plus des informations à produire pour une demande de marque individuelle, le demandeur d'une marque de certification de l'Union européenne doit présenter un règlement d'usage de la marque.

Le règlement d'usage doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt ([article 84, paragraphe 1, du RMUE](#)).

L'Office recommande d'utiliser le [modèle](#) qu'il a expressément préparé pour guider les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

8.3.3.1 Contenu du règlement d'usage

Le règlement d'usage visé à l'[article 84 du RMUE](#) doit être présenté dans un document séparé et comporter les informations obligatoires mentionnées à l'[article 17 du REMUE](#), à savoir:

1. le **nom du demandeur**;
2. une **déclaration** selon laquelle le demandeur respecte les conditions visées à l'[article 83, paragraphe 2, du RMUE](#), à savoir une déclaration du demandeur selon laquelle il n'exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié;
3. la **représentation** de la marque de certification de l'UE (**identique** au signe demandé; aucun signe supplémentaire ou aucune variante possible de celui-ci ne devrait être reproduit, sauf dans le cas où des règlements d'usage identiques sont déposés par le même demandeur pour d'autres marques de certification de l'UE – toutes représentées dans les règlements d'usage);
4. les **produits ou services** couverts par la marque de certification de l'UE (**identiques** à la liste des produits et des services de la demande);
5. les **caractéristiques** des produits ou services que certifie la marque de certification de l'Union européenne, comme la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision (en tenant compte du fait qu'en vertu de l'[article 83, paragraphe 1, du RMUE](#), la provenance géographique des produits ou des services ne peut jamais être considérée comme une caractéristique);

ces caractéristiques doivent être clairement indiquées et peuvent être décrites en des termes généraux;

tous les produits et services désignés dans la demande doivent correspondre à la/une caractéristique énoncée dans le règlement d'usage. Cette caractéristique doit être compatible avec les produits et services en cause (p. ex. il serait absurde d'indiquer que des *articles de bijouterie* ne peuvent être des produits «sans sucre»). Les caractéristiques doivent être clairement indiquées et expliquées pour chacun des produits et services ou, à tout le moins, pour des catégories générales de produits et services;

le système de certification peut reposer sur des normes provenant de sources officielles et/ou privées (telles que les règlements de l'UE, les normes DIN ou ISO); dans les deux cas, le règlement d'usage doit comporter une référence aux normes concernées, ainsi qu'une description de ces dernières en des termes généraux;

il n'est pas nécessaire de décrire ou de reproduire l'ensemble des aspects techniques et des spécifications dans le corps du règlement d'usage. Il suffit de renvoyer à des sources et documents externes au moyen d'hyperliens, même si ceux-ci ne sont pas librement accessibles en ligne;

6. les conditions d'usage de la marque de certification de l'Union européenne, y compris les sanctions;

le règlement d'usage doit comprendre des **conditions d'usage de la marque visée par la demande** spécifiques imposées à l'utilisateur autorisé, telles que les éventuels **coûts** liés à l'usage de la marque, etc. Il est également obligatoire de préciser les **sanctions** appropriées qui s'appliquent en cas de non-respect de ces conditions;

7. les **personnes autorisées** à faire usage de la marque de certification de l'Union européenne;

les *utilisateurs autorisés* peuvent être les suivants:

- a. toute personne qui satisfait à la norme requise des caractéristiques certifiées (point 5) et aux conditions d'usage (point 6);
- b. une catégorie spécifique de personnes répondant à un critère objectif ouvert;
- c. une liste d'utilisateurs autorisés énoncée dans le règlement d'usage ou accessible via un lien internet actif;

ces utilisateurs sont désignés dans le règlement d'usage comme des «**utilisateurs autorisés**», et jamais comme des «licenciés», dans la mesure où l'objectif d'un accord de licence diffère de celui du règlement d'usage;

8. la manière dont l'organisme de certification **vérifie ces caractéristiques** et **surveille l'usage** de la marque de certification de l'UE.

Le règlement d'usage doit préciser les **méthodes de vérification des caractéristiques à certifier** et le **système de contrôle** de l'usage de la marque appliqué par le demandeur de la marque de certification. Les méthodes de vérification et le système de contrôle, qui doivent être clairement indiqués dans le règlement d'usage, doivent être réels et effectifs et relèvent de la responsabilité du titulaire de la marque de certification.

Le demandeur/titulaire ne doit pas nécessairement effectuer les vérifications ou contrôler les conditions d'usage. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de coopérer avec des vérificateurs ou des contrôleurs externes plus spécialisés. Toutefois, la responsabilité des méthodes de vérification et du système de contrôle ne peut jamais être reportée sur l'utilisateur autorisé au travers d'un programme d'autocontrôle, dès lors qu'une telle situation ne permettrait pas de garantir le bon fonctionnement du système des marques de certification.

Les mesures peuvent porter sur les méthodes, l'échantillonnage et la fréquence de la vérification et du contrôle, sur la qualification des personnes effectuant les vérifications et les contrôles ainsi que sur les «facteurs» justifiant des vérifications ou des mesures de contrôle supplémentaires ou renforcées.

8.3.3.2 Examen des formalités relatives au règlement d'usage des marques de certification

8.3.3.2.1 Le règlement d'usage n'est pas présenté

Si le règlement n'est pas présenté avec la demande, une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, fixant un délai de deux mois pour la présentation du règlement.

Si le règlement n'est pas présenté dans ce délai de deux mois, la demande est refusée.

8.3.3.2.2 Le règlement d'usage est présenté mais comporte des irrégularités

Si le règlement est présenté mais ne spécifie pas les informations requises au titre du [paragraphe 8.3.3.1](#), une notification d'irrégularité est adressée au demandeur, lui accordant un délai de deux mois pour produire les informations manquantes.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans ce délai de deux mois, la demande est refusée.

8.4 Modifications du type de marque

Lorsqu'une demande de MUE ne concerne pas une marque individuelle, le demandeur doit inclure une déclaration indiquant que la demande concerne l'enregistrement d'une marque collective de l'UE ou d'une marque de certification de l'UE [[article 2, paragraphe 1, point i\), du REMUE](#)] et qu'elle doit remplir les conditions correspondant à son type de marque.

Néanmoins, dans certaines circonstances, le demandeur peut demander, sur la base de l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#), le changement du type de marque, quand le type sélectionné lors de la demande est **clairement** erroné. Si la demande de changement est acceptée, la taxe est revue en conséquence.

Si l'Office refuse le changement demandé, il informe le demandeur et fixe un délai de deux mois pour présenter des observations.

Voici quelques exemples de demandes acceptables de modifications du type de marque (pour autant qu'il n'existe aucune autre indication dans le dossier et que le demandeur avait effectivement l'intention de déposer une demande du type de marque initial):

- une **personne physique** a déposé une demande de **marque collective**: la marque collective peut être convertie en marque «individuelle» dans la mesure où les marques collectives ne peuvent pas être accordées à des personnes physiques;

une personne morale a déposé une demande de marque collective/marque de certification, mais les **règlements d'usage** présentés viennent clairement appuyer sa demande de modification (s'il ressort clairement de la terminologie employée ou de l'ensemble du système de certification reflété dans le document qu'il est question d'un autre type de marque, la modification est acceptée);
- le **signe** fait expressément référence à une «marque collective» ou à une «marque de certification»: le type de marque peut être modifié pour représenter le type de marque en cause;

- le signe contient une **AOP/IGP** et la marque a été demandée en tant que marque de certification: le type de marque peut être modifié en marque «collective» étant donné que, par nature, les AOP/IGP certifient l'origine géographique des produits et services et que ce type de caractéristique est exclu de la législation régissant les marques de certification;
- la marque a été déposée en tant que marque collective ou de certification et aucun règlement d'usage n'a été produit: le type de marque peut être converti en «marque individuelle».

Les marques de certification de l'UE existent depuis le 01/10/2017, à savoir leur date de dépôt la plus ancienne possible. Par conséquent, il n'est pas possible de changer le type de marque en «marque de certification» s'il est question d'une marque individuelle ou collective déposée avant le 01/10/2017.

Le type de marque ne peut en aucun cas être modifié après son enregistrement, quelle que soit sa date de dépôt.

9 Représentation, description et type de marque

9.1 Représentation

[Article 4](#), articles [31](#), [41](#) et [49, paragraphe 2](#), du RMUE

[Article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 9](#), du REMUE

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique

Une marque peut être représentée sous l'une ou l'autre forme appropriée au moyen de technologies généralement disponibles, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre de manière claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. De cette manière, les autorités compétentes et le public peuvent déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection accordée au titulaire de la marque. Cette représentation ne peut être remplacée par une description de la marque, mais la description, lorsqu'elle est fournie, doit correspondre à la représentation.

Lorsqu'un enregistrement en couleur est demandé pour des marques figuratives, des marques tridimensionnelles (forme), des marques de position, des marques de motif, des marques de mouvement, des marques multimédias, des hologrammes ou d'«autres» marques, une représentation en couleur de la marque doit être jointe à la demande.

Il n'est plus possible d'indiquer la ou les couleur(s) apparaissant dans la marque ni aucun code de couleur, à deux exceptions près: premièrement, lorsque les couleurs font partie de la représentation de la marque et sont également mentionnées comme

faisant partie intégrante de toute description fournie et, deuxièmement, lorsque les couleurs sont indiquées dans le seul but de revendiquer une priorité dans d'autres juridictions. Les indications fournies dans le cadre de la revendication de la priorité ne seront toutefois ni publiées ni traduites et n'apparaîtront pas dans le registre des MUE (veuillez vous reporter au [point 11.3.5.2](#)).

Si le demandeur ne fournit pas de représentation qui satisfait aux exigences de l'[article 4, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) au moment de déposer sa demande de MUE, une irrégularité est notifiée et aucune date de dépôt ne peut être accordée (voir [point 4](#)).

Lorsque (en dehors des dépôts électroniques) la demande comporte une représentation de la marque sans préciser la catégorie de marque souhaitée, l'Office accorde une date de dépôt et, le cas échéant, la catégorie appropriée en fonction de la représentation produite, et il en informe le demandeur par écrit en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. Si la représentation est fournie mais que l'Office ne peut accorder aucune catégorie de marque d'office, une irrégularité concernant la forme est notifiée et le demandeur est invité à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois.

Lorsque le demandeur a sélectionné un type de marque qui ne correspond pas à la représentation de la marque, la catégorie de la marque sera corrigée suivant les modalités précisées au [point 9.3.12](#).

En vertu de l'[article 3, paragraphe 5, du REMUE](#), lorsque la représentation est fournie sous forme électronique, le directeur exécutif de l'Office détermine le format et la taille du fichier électronique. Voir la décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique.

Dans une demande déposée par voie électronique, si la reproduction de la marque est au format JPEG, elle doit être téléchargée sous la forme d'un seul fichier JPEG.

Pour les représentations qui ne sont pas fournies sous forme électronique, l'[article 3, paragraphe 6, du REMUE](#), prévoit que la marque doit être reproduite sur une seule feuille de papier, distincte de la feuille sur laquelle figure le texte de la demande. La feuille séparée sur laquelle la marque est reproduite doit contenir toutes les vues ou images pertinentes et ne pas dépasser le format DIN A4. Une marge d'au moins 2,5 cm doit être prévue tout autour.

Le fichier JPEG ou la feuille A4 ne doit contenir qu'une seule représentation de la marque demandée et ne doit comporter aucune information supplémentaire (à l'exception de l'indication de la position exacte de la marque lorsque cette position n'est pas évidente; voir l'[article 3, paragraphes 6 et 7, du REMUE](#)). Pour les marques de forme, si différentes perspectives de la même forme sont soumises, ces perspectives doivent également être soumises sous la forme d'un fichier JPEG ou sur une feuille A4.

Lorsqu'une demande contient plusieurs fichiers JPEG ou feuilles A4 montrant des marques différentes, quoique très similaires, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur l'invitant à choisir une marque parmi les différentes variations produites. Si le demandeur souhaite également protéger les autres

variations, il doit déposer une nouvelle demande pour chacune des autres marques qu'il souhaite enregistrer. En l'absence de réponse à la notification d'irrégularité dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Pour plus d'informations sur les demandes déposées avec plus d'une représentation de la marque au format JPEG ou sur une feuille A4, telles que les marques de série, et les conditions relatives à la date de dépôt, voir le [point 4.1.4 Représentation de la marque](#).

En vertu de l'[article 3, paragraphe 9, du REMUE](#), le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ne constitue pas une représentation adéquate.

Enfin, les éléments verbaux se composent de lettres de l'alphabet de toute langue officielle de l'UE et de signes du clavier. Lorsqu'une marque, autre qu'une marque verbale, contient tout élément verbal de ce type, visible dans la représentation, y compris des représentations non graphiques, celui-ci doit être inclus dans le champ «élément(s) verbal (verbaux)» du formulaire de demande. Ceci permet de rechercher la marque dans la base de données et constitue également la base du contrôle de la langue pour les marques qui sont exécutées dans toutes les langues officielles de l'UE.

9.1.1 Éléments transparents ou éléments blancs

Lorsqu'une couleur ou une teinte de fond est utilisée pour montrer que la marque consiste soit en un élément transparent, soit en un élément qui est entièrement de couleur blanche, ou contient de tels éléments, l'Office recommande qu'elle soit classée dans la catégorie des marques de type «Autre», et accompagnée d'une description expliquant ses caractéristiques. Voir, à titre d'exemple d'un élément transparent (en l'occurrence, l'arrière-plan), ci-dessous:

	MUE n° 17 914 208 La description de la marque, à savoir «La couleur gris clair ne fait pas partie de la marque. Cette couleur sert uniquement d'arrière-plan» explique comment interpréter la couleur gris figurant dans la marque.
---	---

9.1.2 Lignes pointillées

La législation mentionne uniquement les lignes pointillées comme une exclusion visuelle pour un type de marque (marques de position). Cela n'exclut toutefois pas l'utilisation de pointillés pour d'autres types de marques ou à d'autres fins, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la capacité de la représentation de la marque à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection accordée.

Les lignes pointillées peuvent avoir trois fonctions dans les représentations des MUE.

1. Pour représenter des éléments stylistiques/décoratifs. Dans ce cas, les lignes pointillées font partie de l'objet de l'enregistrement (par exemple, dans une marque figurative).
2. Pour identifier visuellement les éléments faisant l'objet d'une exclusion. À titre d'exemple:
 - a. renoncer aux produits sur lesquels une marque de position est apposée;
 - b. exclure les parties tridimensionnelles ⁽⁵⁾ d'une marque de forme.
3. Exclure visuellement les éléments qui, **en tant que tels**, ne font pas partie de l'objet de l'enregistrement mais font partie de l'impression globale produite par la marque en illustrant la manière particulière dont les éléments variables interagissent avec des éléments prédéterminés (par exemple, indiquer un «espace réservé» pour les lettres ou les chiffres qui peuvent varier).

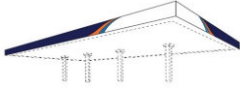
Lorsque le type de marque comporte un champ de description, la **fonction exercée par les pointillés** peut être précisée dans la description.

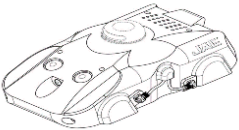
En l'absence de champ de description, certaines présomptions s'appliquent.

En particulier, les lignes pointillées dans la représentation seront interprétées comme suit par l'Office.

Type	Description	Rôle/traitement des pointillés	Exemple
------	-------------	--------------------------------	---------

⁵ par opposition aux lettres d'éléments figuratifs dans la marque de forme

Marque figurative	n°	Il n'est pas possible d'indiquer visuellement que des éléments d'une marque figurative ne seront pas invoqués au moyen de lignes pointillées et ils seront traités comme une stylisation de la marque et examinés en tant que tels. S'il est clair que les lignes pointillées ont une autre fonction et si le type de marque qu'elles suggèrent n'est pas conforme à la représentation, une irrégularité concernant la forme sera soulevée (par exemple, la représentation de la station-service).	 MUE n° 18 605 906  Illustration 1 : MUE n° 18 430 094
-------------------	----	---	--

Forme	n°	L'exclusion visuelle de parties tridimensionnelles de marques de forme au moyen de pointillés est en principe acceptable (il s'agit parfois de parties techniques/fonctionnelles). Même si les demandeurs peuvent demander la protection d'une marque de forme en n'incluant simplement pas la partie exclue de la représentation, ils peuvent avoir le sentiment que cela pourrait conduire à ce que la marque soit moins efficace, étant donné que les consommateurs pourraient ne pas la reconnaître comme faisant partie des produits qu'ils rencontrent [par exemple, une marque de forme pour une clé USB qui n'inclut pas la partie connectant au port USB ne serait pas reconnaissable comme une clé USB ^[6].)]. Par conséquent, lorsque les lignes pointillées sont utilisées d'une manière qui distingue clairement les parties tridimensionnelles d'une marque de forme, il est supposé qu'elles fonctionnent comme des exclusions visuelles.	 MUE n° 18 561 219
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie B	Texte final	Enfin, les éléments verbaux ou numériques en pointillés appliqués à/sur la forme seront	Page 281
FINAL	VERSION 1.4		31/03/2024

Autre	Facultatif	Les lignes pointillées peuvent être utilisées pour indiquer visuellement que ne sont pas invoqués des éléments qui, en soi, ne font pas partie de l'objet de l'enregistrement, mais qui font partie de l'impression d'ensemble, en illustrant la manière particulière dont les éléments variables interagissent avec d'autres éléments prédéterminés dans la représentation. La description ne doit pas contenir d'invocations qui vont au-delà de la représentation (par exemple, des expressions comme «tout mot» ou «toutes formes»), car cela élargirait la portée de la représentation.	 MUE n° 18 235 672
-------	------------	---	--

9.2 Description

[Article 3, paragraphe 2, article 3, paragraphe 3, points d\) et e\), article 3, paragraphe 3, point f\) ii\), article 3, paragraphe 3, point h\), et article 3, paragraphe 4, du REMUE](#)

Le REMUE détermine pour quelles catégories de marque le demandeur peut fournir une description et définit le contenu de cette description. À ce titre, les descriptions sont uniquement autorisées pour les marques de position [\[article 3, paragraphe 3, point d\), du REMUE\]](#), les marques de motif [\[article 3, paragraphe 3, point e\), du REMUE\]](#), les marques consistant en une combinaison de couleurs [\[article 3, paragraphe 3, point f\) ii\), du REMUE\]](#), les marques de mouvement [\[article 3,](#)

⁶ Pour un exemple montrant la partie de la clé USB qui entre dans le PC, voir l'avocat général Mengozzi (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:41, § 73).

[paragraphe 3, point h\), du REMUE](#) – mais uniquement lorsque des images fixes sont utilisées] et les marques de type «Autre» [[article 3, paragraphe 4, du REMUE](#)]. Le contenu de chaque description, lorsqu'elle est autorisée, est expliqué plus en détail ci-dessous dans chacun de ces types de marques.

Lorsque la description de la marque n'est pas conforme au REMUE ou ne correspond pas à la représentation, l'Office signale une irrégularité et invite le demandeur à la modifier ou à la supprimer. En cas de conflit ou de divergence entre la représentation et le type ou la description de la marque, la représentation de la marque prévaudra toujours et la description ou le type devra être modifié pour correspondre à la représentation.

Lorsque les produits et services sont indiqués dans le champ réservé à la description de la marque et non dans le champ réservé aux produits et services, l'Office les supprime de la description et, si les produits et services ne sont pas déjà couverts dans la spécification, l'Office informe le demandeur qu'il doit ajouter les produits et services.

Ce principe s'applique mutatis mutandis à tous les cas dans lesquels des informations utiles sur la marque sont incluses au mauvais endroit dans la demande.

Après que la marque a été déposée, une description de marque peut être modifiée ou ajoutée afin de fournir des informations plus détaillées. Cela étant, cette modification ne doit pas altérer la nature de la marque et doit correspondre à la représentation. Il n'est pas possible de modifier la description après l'enregistrement ([article 54, paragraphe 1, du RMUE](#)).

9.3 Type de marque

Article 4, article [7, paragraphe 1, point a\)](#), articles [31](#) et [41](#), et article [49, paragraphe 2](#), du RMUE

[Article 3, paragraphe 3, du REMUE](#)

La subdivision des marques en catégories remplit plusieurs fonctions. Premièrement, elle sert à établir les conditions légales de chaque type de marque; deuxièmement, elle peut aider l'Office et d'autres opérateurs économiques à comprendre ce que le demandeur cherche à enregistrer; enfin, elle facilite les recherches dans la base de données de l'Office.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ([EUIPN](#)), l'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont mis d'accord sur des exemples de représentations acceptables de marques sonores, de marques de mouvement, de marques multimédias et de marques hologrammes. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous, et d'autres exemples figurent dans la [communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC 11\)](#).

Les exemples de catégories de marques dans les présentes Directives ne sont donnés que dans le contexte des questions de formalité sans jamais préjuger du résultat de la procédure d'examen ou de l'étendue de leur protection.

9.3.1 Marques verbales

Une marque verbale est une marque dactylographiée comportant des lettres (en minuscules ou en majuscules), des mots (en lettres minuscules ou majuscules), des chiffres ou des caractères typographiques standard.

Une marque verbale doit être représentée au moyen d'une reproduction du signe dans une écriture et une présentation standard, sans aucune représentation graphique ni couleur. Une présentation standard désigne une présentation occupant une seule ligne.

L'Office accepte des signes dans l'alphabet de n'importe quelle langue officielle de l'UE comme marque verbale. Tout signe composé de mots d'un autre alphabet devra être déposé en tant que marque figurative (voir également [point 9.3.2 Marques figuratives](#)).

Une marque composée de texte dans une présentation non standard, par exemple occupant plus d'une ligne, n'est pas considérée comme une marque verbale, ce type de marque relevant de la catégorie des marques figuratives.

Exemples de marques verbales acceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 6 892 351	europadruk24
MUE n° 6 892 806	TS 840
MUE n° 6 907 539	4 you
MUE n° 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
MUE n° 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
MUE n° 1 587 450	?WHAT IF!
MUE n° 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (alphabet grec)
MUE n° 8 296 832	Долината на тракийските царе (alphabet cyrillique)

9.3.2 Marques figuratives

Une marque figurative est une marque composée:

- d'éléments exclusivement figuratifs;
- d'une combinaison d'éléments verbaux, figuratifs ou autres éléments graphiques;
- d'éléments verbaux représentés dans des polices stylisées;

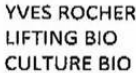
- d'éléments verbaux en couleur;
- d'éléments verbaux occupant plus d'une ligne;
- de lettres d'un alphabet qui n'est pas un alphabet de l'Union européenne;
- de signes qui ne peuvent pas être reproduits par un clavier;
- de combinaisons des éléments précédents.

Une marque figurative doit être représentée au moyen d'une reproduction du signe qui fait apparaître tous ses éléments et, le cas échéant, sa ou ses couleur(s).

La représentation doit être présentée dans un fichier JPEG unique ou sur une seule feuille A4.

Il n'est pas possible de déposer une description de marque ou une indication de couleur pour les marques figuratives. La représentation de la marque définit à elle seule l'objet de l'enregistrement.

Exemples de marques figuratives (aux fins des formalités)	
MUE n° 1 414 366 Élément purement graphique sans couleur	
MUE n° 9 685 256 Élément purement graphique en couleur	
MUE n° 4 705 414 Combinaison d'éléments graphiques et de texte dans une police standard, sans couleur	
MUE n° 9 687 336 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs, sans couleur	

Exemples de marques figuratives (aux fins des formalités)	
MUE n° 4 731 725 Combinaison de police stylisée et d'éléments figuratifs en couleur	
MUE n° 9 696 543 Élément verbal dans une police stylisée sans couleur	
MUE n° 2 992 105 Éléments verbaux dans une police stylisée sans couleur	
MUE n° 9 679 358 Éléments verbaux dans différentes polices en couleur	
MUE n° 9 368 457 Éléments verbaux uniquement occupant plus d'une ligne	
MUE n° 9 355 918 Slogan dans deux polices différentes, lettres de tailles différentes occupant plus d'une ligne et en couleur	
MUE n° 9 681 917 Marque représentée dans des caractères qui ne sont pas des caractères de l'UE (caractères chinois)	

9.3.3 Marques tridimensionnelles (formes)

Une marque tridimensionnelle (forme) est une marque constituée d'une forme à trois dimensions, qui peut être un récipient, un emballage ou le produit lui-même, ou son apparence, ou une marque qui comprend une telle forme. Il faut considérer que les marques tridimensionnelles (formes) ne couvrent pas seulement les formes en tant que telles, mais également les formes qui contiennent («comprennent») d'autres éléments comme des éléments verbaux, des éléments figuratifs ou des étiquettes.

Une marque tridimensionnelle (forme) peut être représentée par une représentation graphique de la forme ou par une reproduction photographique. Le sens de «représentation graphique» est élargi pour comprendre l'utilisation des nouvelles technologies, de manière à permettre le dépôt d'images ou de dessins/modèles animés générés par ordinateur dans les formats de fichier OBJ, STL et X3D, dont la taille ne peut excéder 20 Mo.

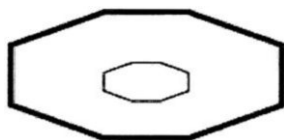
Lorsque la demande de MUE pour une marque de forme est destinée à servir de base à une demande internationale au titre du [protocole de Madrid](#), le demandeur doit vérifier si les parties contractantes qu'il souhaite désigner acceptent les images générées par ordinateur ou les dessins ou modèles animés. Consultez les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque devant chaque office.

Lorsque la représentation n'est pas une image générée par ordinateur, elle peut contenir jusqu'à six perspectives de la même forme. Ces vues différentes doivent être transmises en un seul document au format JPEG ou sur une seule feuille A4. Il est possible de déposer plusieurs perspectives de la marque, mais une seule vue de la forme est suffisante dès lors que la forme à protéger peut être établie à partir de cette vue unique.

Lorsque le demandeur dépose différentes vues d'un objet tridimensionnel sur plusieurs feuilles de papier, une irrégularité est soulevée en accordant au demandeur un délai spécifique pour indiquer laquelle des représentations déposées doit être la représentation de la demande de MUE. De même, lorsqu'un unique fichier JPEG ou une unique feuille A4 est composé de plus de six perspectives de la même forme tridimensionnelle, une irrégularité sera soulevée en accordant au demandeur un délai spécifique pour retirer la (les) vue(s) qui dépasse(nt) le nombre maximum autorisé, sous réserve que la modification ne change pas substantiellement la marque telle qu'elle est déposée.

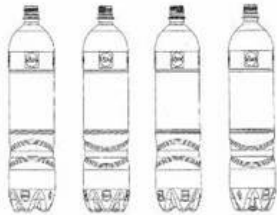
Si aucune catégorie de marque n'est indiquée et que seule une vue a été produite, laquelle ne permet pas de déduire que le signe consiste en une forme tridimensionnelle ou comprend une telle forme, l'Office considérera la représentation comme une marque figurative.

Exemple



Aucune catégorie de marque n'a été sélectionnée pour ce signe. L'Office considérera donc la marque comme une marque figurative.

Il n'est pas possible de déposer une description de marque ou une indication de couleur pour les marques de forme. La représentation de la marque définit à elle seule l'objet de l'enregistrement.

Exemples de représentations acceptables de marques de forme (à des fins de formalités)	
MUE n° 4 883 096 Quatre dessins différents du même objet	
MUE n° 4 787 693 Six photographies du même objet à partir de différentes perspectives, avec du texte	
MUE n° 30 957 Deux photographies en couleur montrant des perspectives différentes du même objet	
MUE n° 8 532 475 Six vues en couleur montrant six perspectives différentes du même objet	
MUE n° 14 419 758 Combinaison de photographies et de dessins montrant le même objet.	

Exemples de représentations acceptables de marques de forme (à des fins de formalités)	
MUE n° 17 287 806 Une vue de l'objet	

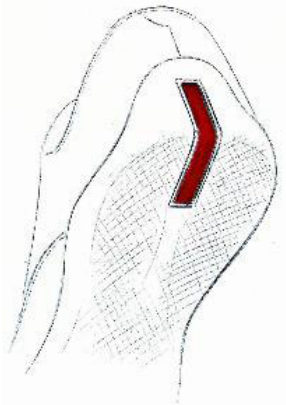
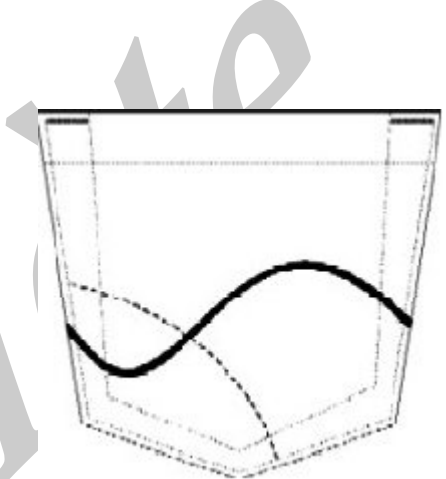
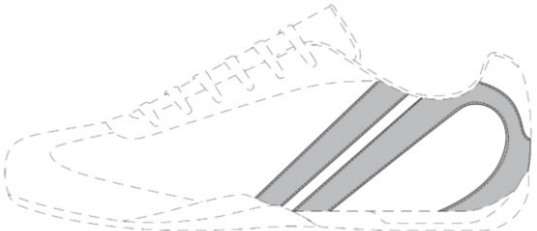
9.3.4 Marques de position

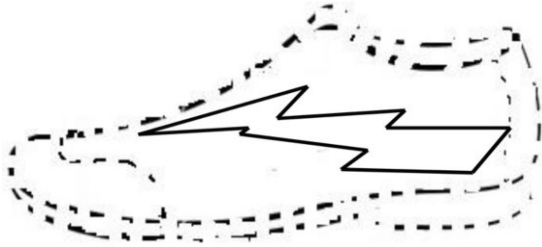
Une marque de position est une marque qui consiste en la manière spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

Ce type de marque doit être représenté en produisant une reproduction qui indique de manière appropriée la position de la marque ainsi que sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés. La représentation peut être produite dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4.

La représentation doit définir clairement la position de la marque ainsi que sa taille ou sa proportion par rapport aux produits pertinents. Concernant les éléments qui ne font pas partie de l'objet de l'enregistrement, il convient d'indiquer visuellement qu'ils ne sont pas invoqués, de préférence au moyen d'une ligne discontinue ou de pointillés. Une description qui correspond à la représentation de la marque peut être ajoutée pour indiquer comment le signe est apposé sur les produits. Elle ne peut toutefois pas se substituer à une exclusion visuelle. Dans la mesure où elles font partie intégrante de la description, les couleurs peuvent être indiquées dans celle-ci.

Une description dont on peut déduire que la position de la marque peut varier par rapport aux produits, par exemple: «La marque consiste en [description de l'élément] appliqué à l'extérieur des produits» n'est pas acceptable. Dans ce cas, l'Office notifie une irrégularité concernant la forme et invite le demandeur à modifier ou à supprimer la description, car la position de la marque doit être clairement définie par rapport aux produits pertinents.

Exemples de description de marque acceptable pour une marque de position (aux fins des formalités)	
MUE n° 1 027 747 <u>Catégorie de marque:</u> marque de position <u>Description:</u> Bande rouge disposée dans la direction longitudinale d'une chaussure qui recouvre en partie la zone postérieure de la semelle et, en partie, la zone postérieure de la chaussure. Les modelures éventuelles reconnaissables sur la semelle ou sur la partie postérieure de la chaussure ou les caractéristiques de réalisation ne font pas partie de la marque.	
MUE n° 6 900 898 <u>Description:</u> Dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche; la marque consiste en une couture décorative constituée du dessin de deux courbes qui se croisent en un point inséré dans une poche; l'une des courbes est caractérisée par une forme en arc dessinée d'un trait fin, tandis que la seconde courbe est caractérisée par une forme sinusoïdale dessinée d'un trait épais; les lignes interrompues de façon irrégulière représentent le périmètre de la poche, que le demandeur ne revendique pas, et qui sert uniquement à indiquer la position de la marque sur la poche.	
MUE n° 8 586 489 <u>Description:</u> La marque est une marque de position. Elle se compose de deux lignes parallèles se trouvant sur la surface extérieure de la partie supérieure d'une chaussure. La première ligne va du milieu du bord de la semelle d'une chaussure et part en arrière vers le cou-de-pied. La deuxième ligne est parallèle à la première et se prolonge en une courbe vers l'arrière le long du contrefort jusqu'au talon et termine au bord de la semelle de la chaussure. Les lignes en pointillés marquent la position de la marque et ne font pas partie de la marque.	

Exemples de description de marque acceptable pour une marque de position (aux fins des formalités)	
MUE n° 17 473 621 Marque de position sans description	

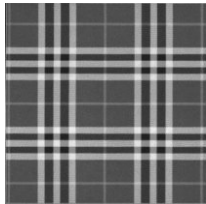
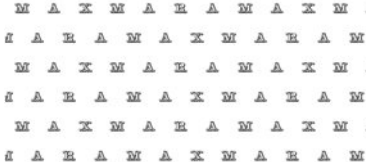
9.3.5 Marques de motif

Une marque de motif est une marque qui se compose exclusivement d'une série d'éléments qui se répètent régulièrement.

Ce type de marque doit être représenté en fournissant une reproduction montrant le motif de répétition dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4.

La représentation du motif peut être accompagnée d'une description détaillant la manière dont les éléments se répètent régulièrement. Cette description doit correspondre à la représentation et ne pas dépasser sa portée. Dans la mesure où elles font partie intégrante de la description, les couleurs peuvent être indiquées dans celle-ci.

Exemples de marques de motif acceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 15 602	

MUE n° 7 190 929	
MUE n° 17 865 439	

9.3.6 Marques de couleur

[Article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 3, paragraphe 3, point f\), du REMUE](#)

Une marque de couleur est une marque qui consiste exclusivement en une seule couleur sans contour ou en une combinaison de couleurs sans contour. La protection porte sur la nuance de la (des) couleur(s) et, dans le cas de plusieurs couleurs, sur un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau / Gelb, EU:C:2004:384, § 33; 14/06/2012, [T-293/10](#), Colour per se, EU:T:2012:302, § 50).

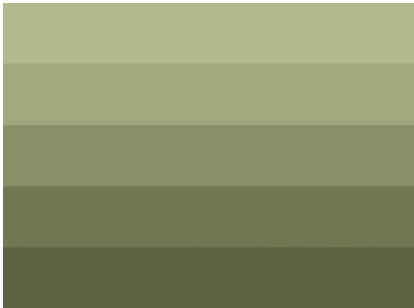
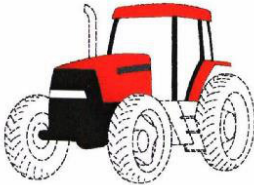
La représentation d'une marque de couleur doit consister en une représentation de la ou des couleurs sans contour dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4. Dans le cas de plusieurs couleurs, la reproduction doit montrer l'agencement systématique de la combinaison de couleurs.

Il est obligatoire de produire une référence à un code de couleur généralement reconnu, par exemple Pantone, Hex, RAL, RGB ou CMYK. Lorsque le ou les code(s) de couleur ne correspond(ent) de toute évidence pas à la représentation, l'Office signale une irrégularité.

Si le code de couleur n'est pas indiqué dans la demande, l'Office notifie une irrégularité et accorde un délai de deux mois pour fournir les informations manquantes. Si les couleurs sont indiquées en mots plutôt qu'en codes de couleur dans le champ du formulaire de demande relatif à l'indication de couleurs, l'Office supprime ces indications de couleurs et adresse une notification d'irrégularité au demandeur l'invitant à indiquer les codes de couleur correspondants.

Une description détaillant l'agencement systématique des couleurs est facultative et des références aux couleurs décrites en mots dans la description de marque sont acceptées.

Si la représentation contient d'autres éléments, tels que des mots, il ne s'agit pas d'une marque de couleur en tant que telle, mais d'une marque figurative. Pour plus d'informations sur la correction du type de marque, voir le [point 9.3.12](#).

Exemples de marques de couleur acceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 11 055 811 <u>Description:</u> La marque est constituée de cinq bandes de couleur horizontales directement accolées les unes aux autres, dont la largeur représente plusieurs fois la hauteur. et dont les couleurs sont, de haut en bas, le vert très clair, le vert clair, le vert moyen, le vert foncé et le vert très foncé. Proportion des cinq couleurs: 20 % chacune.	
MUE n° 2 346 542 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN, EU:T:2017:295 Indication de couleur: RAL 9018; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1: 4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2: 3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3: 2; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 4: 1; NCS S 5040G50Y. Description: aucune	
MUE n° 9 045 907 <u>Description:</u> La marque consiste en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquée sur la surface extérieure d'un tracteur, à savoir le rouge pour le capot, le toit et les passages de roues, le gris clair et le gris foncé pour une bande horizontale sur le capot, et le noir sur la grille avant du capot, le châssis et les garnitures verticales, tels que représentés dans l'illustration jointe à la demande.	 (Cette marque a été demandée dans la catégorie «autres» dans le cadre du régime précédent, en indiquant qu'il s'agissait d'une marque de position. Cet exemple est repris ici pour montrer qu'elle peut aussi être déposée comme marque de couleur (combinaison de couleurs), en précisant comment la combinaison apparaît sur les produits.)

Exemples de marques de couleur acceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 17 972 757 Aucune description fournie (Indication de couleur: PANTONE 376, PANTONE Process Black C)	
MUE n° 17 638 834 Description: la marque se compose des couleurs suivantes: beige («Pantone 454 C»), gris foncé («Pantone 425 C») et terre cuite («Pantone 159»), la partie supérieure de la marque est en beige, la partie inférieure de la marque est en gris foncé et en dessous du milieu de la zone beige se trouve une bande de couleur terre cuite.	
MUE n° 17 407 586 Description: la marque se compose de trois barres horizontales (de haut en bas): bleu («Pantone 273 C»), vert («Pantone 370 C»), bleu («Pantone 273 C»). Les barres sont disposées à des hauteurs différentes: bleu 17,62 %, vert 27,1 %, bleu 55,24 % (de haut en bas).	
MUE n° 17 866 834 Description: les trois couleurs présentent des proportions identiques, à savoir chacune 33,33 %. «(PANTONE:376 c)»; «(PANTONE:2935c)»; «(PANTONE:white)».	

9.3.7 Marques sonores

Une marque sonore est définie comme une marque constituée **exclusivement** d'un son ou d'une combinaison de sons. Par conséquent, les marques qui combinent des sons et des mouvements, par exemple, ne sont pas des marques sonores en tant que telles et devraient être demandées comme des marques multimédias (voir [paragraphe 9.3.12](#)).

Une marque sonore doit être représentée au moyen d'un fichier audio reproduisant le son ou d'une représentation précise du son dans une notation musicale.

Le fichier audio doit être au format MP3 et la taille du fichier ne doit pas dépasser deux mégaoctets. Les conditions fixées par l'Office ne permettent pas le son en streaming ou en boucle. Les annexes qui ne remplissent pas ces critères sont réputées ne pas avoir été déposées.

L'adjonction d'un fichier sonore est uniquement possible dans le cadre des dépôts électroniques. L'Office n'accepte pas un fichier sonore électronique seul.

Lorsque la demande de marque de l'Union européenne pour une marque sonore est destinée à servir de base à une demande internationale au titre du [protocole de Madrid](#), le demandeur doit vérifier si les parties contractantes qu'il souhaite désigner acceptent les fichiers audio. Les formats acceptables pour la représentation d'une marque devant chaque office peuvent être consultés [ici](#).

Les notations musicales peuvent être déposées dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4. Par «notation musicale précise», on entend que la représentation doit comprendre tous les éléments nécessaires pour déterminer l'objet clair et précis bénéficiant de la protection. Le tempo ou la vitesse de la mélodie et le ou les instruments sont des éléments facultatifs à indiquer.

Si le demandeur dépose à la fois un fichier audio et des notations musicales, il est invité à choisir lequel il souhaite conserver. Si le demandeur dépose un fichier audio et une représentation d'un sonogramme, l'Office enlève ce dernier du dossier.

Il n'est pas possible de déposer une description de marque pour les marques sonores. La représentation de la marque définit à elle seule l'objet de l'enregistrement.

Quelques exemples de marques sonores acceptables sont également fournis dans la [Communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC11\)](#).

Exemple de marques sonores acceptables	
MUE n° 6 596 258 Notation musicale comprenant des instructions musicales	
MUE n° 17 818 329	

Exemple de marques sonores acceptables	
MUE n° 17 700 361 Voix disant «Barca»	Lien
MUE n° 17 672 932 Six notes sur un piano	Lien
MUE n° 17 572 173 Deux notes sur un clavier suivies d'un sifflement	Lien
Exemple de la PC11 «Gerivan» chanté	Lien
Exemple de la PC11 Mélodie aléatoire	Lien

9.3.8 Marques de mouvement

Une marque de mouvement est définie comme une marque **consistant en** un mouvement ou en un changement de position de ses éléments ou de ses couleurs, ou une marque qui comprend un tel mouvement ou changement. Les marques qui combinent un mouvement et des sons ne sont pas des marques de mouvement et devraient être demandées comme des marques multimédias (voir [paragraphe 9.3.12](#)). Il faut considérer que les marques de mouvement peuvent également «**comprendre**», outre le mouvement en tant que tel, des mots, des éléments figuratifs, des étiquettes, etc.

Une marque de mouvement doit être représentée en déposant un fichier vidéo ou une séquence d'images fixes indiquant un mouvement ou un changement de position. Le fichier vidéo doit être au format MP4 et ne doit pas dépasser 8 000 ko/s (kilo-octets par seconde) et 20 Mo.

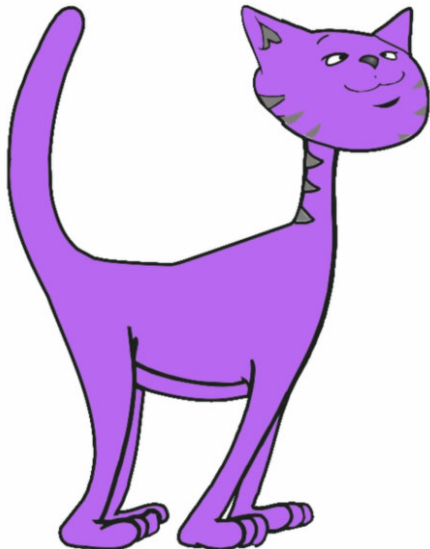
Un fichier vidéo peut être déposé seulement en cas de dépôt électronique (e-filing). L'Office n'acceptera aucun fichier vidéo déposé séparément de la demande.

Lorsque la demande de MUE pour une marque de mouvement est destinée à servir de base à une demande internationale au titre du [protocole de Madrid](#), le demandeur doit vérifier si les parties contractantes qu'il souhaite désigner acceptent les fichiers vidéo. Consultez les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque devant chaque office.

Le nombre d'images est pratiquement illimité dès lors qu'elles sont toutes regroupées dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4. Les images fixes peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description qui explique leur séquence.

La représentation de la marque de mouvement peut être accompagnée d'une description. Celle-ci doit correspondre à la représentation de la marque et ne pas étendre sa portée. Dans la mesure où elles font partie intégrante de la description, les couleurs peuvent y être indiquées, de même que la durée, les répétitions et la vitesse du mouvement.

Exemple de marques de mouvement	
MUE n° 5 338 629 <u>Description:</u> la marque consiste en la représentation d'une séquence animée composée de deux segments évasés qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d'animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l'intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d'ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.	
MUE n° 17 279 712 Une forme ronde et verte qui tourne sur un fond noir	 Lien
MUE n° 17 894 400 Les mots «WIN WIN» représentés avec différentes tailles de caractères	 Lien

Exemple de marques de mouvement	
Exemple de la PC11 «Gerivan» qui rebondit	GERIVAN Lien
Exemple de la PC11 Chat changeant de couleur	 Lien

9.3.9 Marques multimédias

Une marque multimédia est définie comme une marque **consistant en** la combinaison d'images et de sons, ou une marque qui **comprend** une telle combinaison. Il faut considérer que les marques multimédias peuvent également «**comprendre**», outre les images et le son, des mots, des éléments figuratifs, des étiquettes, etc.

Une marque multimédia peut seulement être représentée en déposant un fichier audiovisuel contenant à la fois des images et du son. Par conséquent, elle peut uniquement faire l'objet d'un dépôt électronique. L'Office n'acceptera aucun fichier audiovisuel déposé séparément de la demande. Le fichier audiovisuel doit être au format MP4 et ne doit pas dépasser 8 000 ko/s (kilo-octets par seconde) et 20 Mo.

Lorsque la demande de marque de l'Union européenne pour une marque multimédia est destinée à servir de base à une demande internationale au titre du [protocole de Madrid](#), le demandeur doit vérifier si les parties contractantes qu'il souhaite désigner acceptent les fichiers audiovisuels. Consultez les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque devant chaque office.

Il n'est pas possible de déposer une description de marque ou une indication de couleur pour les marques multimédias. La représentation de la marque définit à elle seule l'objet de l'enregistrement.

La présence d'un écran noir ou blanc dans le fichier combiné à un son n'empêche pas le classement de la marque comme une marque multimédia, pas plus que l'absence partielle d'un son combiné à une image.

Exemple de marques multimédias	
MUE n° 17 635 293 Les caractères «UOC» en mouvement sur un fond bleu, accompagnés d'une tonalité musicale, se déplaçant pour être complétés par les mots «Universitat Oberta de Catalunya».	 Lien
MUE n° 17 411 315 Un chapeau, dont le ruban est rempli de billets, qui recule doucement pour révéler une boule bleue et blanche, le tout accompagné d'un roulement de tambour.	 Lien
Exemple de la PC11 «Gerivan» chanté, avec un mot qui apparaît.	 Lien

9.3.10 Hologrammes

Un hologramme est défini comme une marque consistant en des éléments présentant des caractéristiques holographiques. Par conséquent, un hologramme est une image qui change d'apparence selon l'angle sous lequel on la regarde.

1. Un hologramme peut être une structure physique plane qui utilise la diffraction de la lumière pour créer des images visuelles. Sa surface plane, sous un éclairage approprié, semble contenir une image tridimensionnelle ou d'autres effets visuels. Dans ce cas, il s'agit en fait d'un effet visuel bidimensionnel qui est perçu par le cerveau humain comme tridimensionnel.
2. Un hologramme peut être une projection ou une visualisation numérique d'un objet affichée via un dispositif d'affichage à champ lumineux. Au moyen de ce dispositif, les objets et compositions d'objets tridimensionnels peuvent être visualisés et vus comme tels. Ces images réalistes peuvent être vues, mais pas touchées.

Un hologramme doit être représenté en déposant un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires suffisantes pour constater l'effet holographique global.

Le fichier vidéo doit être au format MP4 et ne doit pas dépasser 8 000 ko/s (kilo-octets par seconde) et 20 Mo. Un fichier vidéo peut être déposé seulement en cas de dépôt électronique (e-filing). L'Office n'acceptera aucun fichier vidéo déposé séparément de la demande.

Le nombre de vues est illimité pour autant que toutes soient représentées dans un unique fichier JPEG ou sur une seule feuille A4.

Lorsque la demande de MUE pour une marque hologramme est destinée à servir de base à une demande internationale au titre du [protocole de Madrid](#), le demandeur doit vérifier si les parties contractantes qu'il souhaite désigner acceptent les fichiers vidéo. Consultez les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque devant chaque office.

Il n'est pas possible de déposer une description de marque ou une indication de couleur pour les hologrammes, car la représentation de la marque définit à elle seule l'objet de l'enregistrement.

Exemple de marque hologramme

Exemple de la PC11

«Gerivan» en rotation



[Lien](#)

9.3.11 Autres marques

Les autres marques sont les marques qui ne sont pas visées par l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#). Ces «autres» marques doivent respecter les conditions de représentation énoncées à l'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#) et peuvent être accompagnées d'une description de marque qui indique, par exemple, ce qui est entendu par «autres».

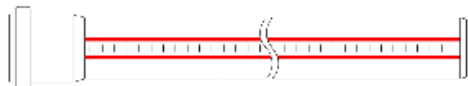
La description de marque doit correspondre à la représentation et confirmer que le type de marque ne relève pas des catégories précitées. Si la description ne correspond pas à la représentation, l'Office invite le demandeur à la modifier ou à la supprimer. Dans la mesure où elles font partie intégrante de la description, les couleurs peuvent être indiquées dans celle-ci.

Quelques exemples d'«autres» marques sont discutés ci-dessous.

9.3.11.1 Marques de repérage

Les marques de repérage sont des lignes ou des fils colorés apposés sur certains produits et sont populaires dans l'industrie textile. Les lignes colorées sur des tuyaux ou des câbles sont un autre exemple de marque de repérage. La description de la marque peut indiquer que la marque est une «marque de repérage».

Exemples de marques de repérage et de descriptions acceptables (aux fins des formalités)

MUE n° 7 332 315 <u>Description:</u> La marque est caractérisée par des tubes, tuyaux ou profils extrudés; de minces lignes transversales noires apposées à distance égale des côtés extérieurs des tubes, tuyaux ou profils extrudés traversent deux bandes parallèles longitudinales rouges s'étendant dans le sens de la longueur des tubes, tuyaux ou profils extrudés.	
MUE n° 3 001 203 <u>Description:</u> Bande dorée incorporée dans une bande de fonctionnement claire, en particulier bande de plomb, pour voilages, rideaux, nappes, de même que des produits similaires en tant que signe distinctif.	

9.3.11.2 Marques olfactives et marques gustatives

À l'heure actuelle, les marques olfactives et gustatives ne sont pas acceptables. En effet, la représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ([article 3, paragraphe 1, du REMUE](#)) et l'état actuel de la technologie ne permet pas de représenter ces types de marques de la sorte. En outre, le [REMUE](#) ne reconnaît pas le dépôt d'échantillons ou de spécimens comme une représentation appropriée. Une description de marque ne peut remplacer la représentation, parce que la description d'une odeur ou d'un goût n'est ni claire, ni précise ni objective [12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748, § 69-73; 04/08/2003, [R 120/2001-2](#), THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (gust.)]. Toute demande de marque olfactive ou gustative ne sera donc pas traitée comme une demande de MUE («réputée non déposée») par l'Office puisqu'elle ne satisferait pas aux exigences requises pour l'obtention d'une date de dépôt.

9.3.11.3 Marques tactiles

Les marques tactiles ne sont actuellement pas acceptables. Ce sont des marques pour lesquelles une protection est demandée pour l'effet tactile d'une certaine matière ou texture, par exemple des indications en braille ou la surface spécifique d'un objet. Or, compte tenu des conditions fixées à l'[article 4 du RMUE](#), selon lesquelles la marque doit être reproduite dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection accordée au titulaire de la marque, avec les technologies actuellement disponibles, il n'est pas possible de déduire avec certitude l'«impression au toucher» revendiquée à partir des formats de représentation existants [27/05/2015,

[R 2588/2014-2](#), EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (al.)). En outre, le [REMUE](#) ne reconnaît pas le dépôt d'échantillons ou de spécimens comme une représentation appropriée. Par conséquent, aux yeux de l'Office, toute demande d'enregistrement de marque tactile ne sera pas traitée comme une demande de MUE («réputée non déposée») puisqu'elle ne satisferait pas aux exigences requises pour l'obtention d'une date de dépôt.

9.3.12 Correction de la catégorie de la marque

9.3.12.1 Règles générales

Lorsque l'indication de la catégorie de la marque figurant dans la demande présente une contradiction avec la représentation déposée, ou si aucune catégorie de marque n'est indiquée, et que la catégorie de marque que le demandeur avait l'intention de déposer **ressort clairement** du [REMUE](#), l'Office corrige la catégorie de la marque et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. En l'absence de réponse, la correction effectuée par l'Office est considérée comme acceptée par le demandeur. En cas de désaccord du demandeur avec la modification, l'Office rétablira l'indication initiale de la catégorie de la marque. Toutefois, il se peut que la demande soit rejetée par la suite, si l'objet pour lequel la protection en tant que marque est demandée n'est pas clairement et précisément défini.

De même, en cas de contradiction entre la catégorie de marque indiquée et la représentation déposée, ou si aucune catégorie de marque n'est indiquée, et que la catégorie de marque que le demandeur avait l'intention de déposer **n'est pas évidente**, l'Office notifie une irrégularité et fixe un délai de deux mois pour y remédier. Si l'irrégularité n'est pas corrigée, la demande de MUE est refusée.

L'Office ne peut accepter une demande de changement de catégorie d'une marque déposée avant le 01/10/2017 en l'une des nouvelles catégories de marque définies à partir de cette date dans le REMUE ([article 39, paragraphe 2, point a\), du REMUE](#)).

9.3.12.2 Exemples d'irrégularités récurrentes en matière de catégories de marques

9.3.12.2.1 Marques verbales

Lorsque la catégorie de marque choisie est «marque verbale» et que la marque est en réalité une marque «figurative», comme dans les exemples visés au [paragraphe 9.2](#) (représentation sur plusieurs lignes, polices stylisées, etc.), l'Office corrige la catégorie de la marque et met à jour l'image figurative dans le système. L'Office adresse une lettre au demandeur l'informant de la modification et lui accordant un délai de deux mois pour la présentation d'observations. Si le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté la modification. S'il présente des observations soulevant des objections contre la modification et que l'Office est en désaccord avec ces observations, la marque est reclassée dans la catégorie «verbale» et la demande est rejetée.

9.3.12.2.2 Marques figuratives

Si aucune catégorie de marque n'a été indiquée et que la marque est clairement figurative, comme dans les exemples exposés ci-dessus, la catégorie de marque est enregistrée par l'Office et le demandeur en est informé.

Parfois, des marques «figuratives» en couleur sont déposées, à tort, en tant que «marques de couleur». En outre, les différences de typologie entre les diverses marques au sein des États membres de l'UE peuvent conduire à une irrégularité liée à la catégorie de la marque, en particulier en ce qui concerne les marques associant un élément verbal et un élément figuratif. Dans ces cas, l'Office classe la marque dans la catégorie des marques «figuratives» et en informe le demandeur en fixant un délai de deux mois pour la présentation d'observations.

Exemple 1

Une marque **figurative** demandée en tant que marque **de couleur**.

L'Office modifiera la catégorie de la marque de «**de couleur**» à «**figurative**» et enverra une lettre confirmant la modification. En cas de désaccord du demandeur, ce dernier peut présenter des observations. En cas de désaccord de l'Office avec les observations, celui-ci rétablit l'indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée. Si, toutefois, le demandeur ne répond pas dans le délai imparti, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée.

Exemple 2

Les marques suivantes sont demandées dans la catégorie «autres marques».

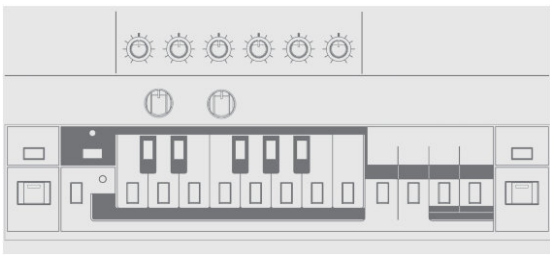
MUE n° 9 328 121	
MUE n° 9 323 346	

Lorsque le demandeur a choisi la catégorie «autre marque» au lieu de cocher la catégorie «figurative» et qu'il a ajouté, dans le champ réservé aux explications de l'«autre marque», des termes comme «text and logo», «marque semi-figurative», «marca mixta», «Wort-Bild-Marke», ou encore «colour» (parce que sa marque contient des éléments en couleur), alors que la marque demandée est clairement une marque figurative telle que définie ci-dessus, l'Office change la catégorie de la marque d'**autre** à **figurative** et adresse une lettre au demandeur, l'informant de cette modification et lui accordant un délai de deux mois pour présenter des observations. Si le demandeur ne répond pas dans ce délai de deux mois, le changement de catégorie de la marque est considéré comme accepté et la demande est autorisée. Si le demandeur présente

des observations soulevant des objections contre la modification et que l'Office est en désaccord avec ces observations, l'Office rétablit l'indication initiale de la catégorie de la marque, mais la demande sera ensuite rejetée.

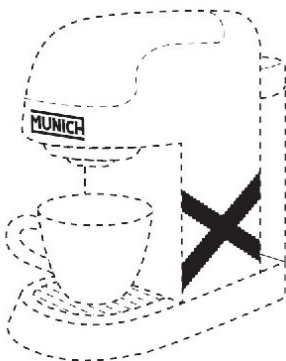
Exemple 3

Le demandeur a choisi la catégorie «marque de forme» lorsqu'il a déposé une demande pour la marque ci-après.

MUE n° 18 016 159	
-------------------	--

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point c\), du REMUE](#), une marque de forme est une marque consistant en une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence. À défaut d'un quelconque effet tridimensionnel, l'Office a classé la marque dans la catégorie des marques figuratives et en a informé le demandeur.

9.3.12.2.3 Marques de position

Déposée en tant que marque figurative	Représentation du signe
MUE n° 17 912 403 La représentation du signe, en particulier l'utilisation de lignes pointillées pour esquisser la machine à café ainsi que la description fournie indiquant que l'image de la machine à café ne fait pas partie de la marque elle-même, ont amené l'Office à considérer qu'il y a une divergence entre la représentation, le type et la description de la marque. L'Office a rectifié cela et a classé cette marque en tant que marque de position, en informant au préalable le demandeur.	

9.3.12.2.4 Marques de motif

Déposée en tant que marque figurative	Représentation du signe
---------------------------------------	-------------------------

MUE n° 17 418 121 Le demandeur a accepté la proposition de l'Office de modifier la catégorie de la marque en «marque de motif».	
---	--

10 Marques de série

Contrairement à certains systèmes nationaux, le RMUE n'autorise pas les marques de série. Lorsqu'un demandeur souhaite bénéficier d'une protection pour les différentes versions d'une marque, une demande de MUE distincte doit être déposée pour chacune des versions.

Pour de plus amples informations sur les demandes déposées contenant plusieurs représentations d'une même marque dans un seul JPEG ou sur une seule feuille A4, comme dans le cas de marques de série, ainsi que sur les conditions relatives à la date de dépôt, voir le [point 4.14, Représentation de la marque](#).

11 Priorité

Articles [34](#), [36](#) et [41](#) du RMUE

[Article 4 du REMUE](#)

[Décision n° EX-17-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 18/09/2017 concernant les conditions formelles relatives à une revendication de priorité d'une marque de l'Union européenne ou à une revendication d'ancienneté d'une marque de l'Union européenne ou d'une désignation de l'Union européenne en vertu du Protocole de Madrid.

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne aux fins de la détermination de l'antériorité des droits dans les procédures inter partes.

Les principes de priorité ont été énoncés pour la première fois dans la [convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle](#) du 20/03/1883. Cette convention a été révisée plusieurs fois, modifiée pour la dernière fois en 1979. L'[article 4](#) de la convention – concernant les marques – correspond à l'[article 34 du RMUE](#).

Une revendication de priorité d'une MUE antérieure est acceptable dès lors que la MUE en question s'est vu accorder une date de dépôt. Une revendication de

priorité d'un enregistrement international n'est pas acceptable. En effet, le principe du premier dépôt s'applique ([article 34, paragraphe 4, du RMUE](#) – voir [point 11.2.1](#)) et la revendication de priorité ne peut être fondée que sur la marque de base pertinente.

Le demandeur peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes de marques antérieures. Il peut s'agir d'une demande de marque nationale (ou Benelux) déposée dans ou pour un État partie à la [convention de Paris](#), un État membre de l'OMC, un État pour lequel la Commission a confirmé la réciprocité de traitement, ou d'une demande de MUE. Voir le [point 11.2.1](#) «Principe du premier dépôt» pour plus d'informations sur les demandes revendiquant la priorité de plusieurs demandes antérieures.

Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui a la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale qui lui est applicable.

Il est possible de revendiquer à la fois la priorité et l'ancienneté en invoquant la même demande antérieure/le même enregistrement antérieur, pour autant que les conditions soient remplies.

11.1 Conditions de forme

L'[article 35 du RMUE](#) fixe les conditions de forme applicables aux revendications de priorité. Au stade de l'examen, l'Office examine seulement si toutes les **conditions de formes** sont remplies.

Ces conditions sont les suivantes:

- revendication de priorité déposée avec la demande de MUE;
- numéro, date et pays de la demande antérieure;
- disponibilité de sources en ligne officielles permettant de vérifier les informations en matière de priorité, ou fourniture de documents de priorité et de leurs traductions, le cas échéant.

11.1.1 Revendication de priorité

La priorité peut être revendiquée dans la demande de MUE ou dans une communication déposée à part le même jour que la demande de MUE.

Le numéro du dossier, ainsi que la date et le pays de la demande antérieure, doivent être indiqués pour revendiquer une priorité.

La revendication peut être implicite de sorte que la production des documents de priorité avec la demande ou dans une communication déposée à part le même jour que la demande de MUE est réputée constituer une déclaration de priorité. L'Office accepte des accusés de réception de dépôt mentionnant simplement le **pays**, le **numéro** et la **date** de la ou des demandes antérieures.

Il convient de garder à l'esprit que l'Office publie la revendication de priorité «telle qu'elle a été déposée», autrement dit, il n'en confirme pas la validité.

11.1.2 Documents de priorité

La documentation à l'appui de la revendication de priorité doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date de dépôt. Toutefois, conformément à la décision n° [EX-17-3](#) du directeur exécutif de l'Office, si les documents de priorité ne sont pas produits avec la demande ou sont incomplets, l'Office vérifie si les informations pertinentes, notamment le numéro, la date de dépôt et le pays, le nom du demandeur ou du titulaire, la représentation de la marque et la liste des produits et services de la demande de marque antérieure par rapport à laquelle la priorité est revendiquée, sont disponibles sur le site web de l'office central de la propriété industrielle de l'État du premier dépôt.

Uniquement si les informations relatives à la revendication de priorité ne sont pas consultables sur un tel site, l'Office adresse une lettre au demandeur lui demandant de fournir les documents de priorité, c'est-à-dire une copie de la demande antérieure. Le demandeur se voit accorder un délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité constatée; en règle générale, ce délai n'est pas prorogé. Généralement, la notification d'irrégularité est adressée avant l'expiration du délai accordé initialement pour produire les documents de priorité (trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de MUE). Dans ce cas, le délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité est calculé à partir de la date d'expiration du délai initial prévu pour la production des documents de priorité.

Il n'est pas nécessaire de produire des copies certifiées conformes. Toutefois, de simples accusés de réception de dépôt qui ne comportent pas toutes les informations nécessaires à l'examen de la revendication de priorité (qui ne contiennent par exemple que les numéros de classe des produits et des services de la demande antérieure et non la version complète indiquant tous les produits et services) ne sont pas acceptables.

Si la marque concernée est en couleur, la présentation de photocopies en couleur de la ou des demandes antérieures est obligatoire.

11.1.3 Langue de la demande antérieure

Si les informations relatives à la priorité disponibles sur le site web d'un office ou les documents de priorité fournis ne sont pas rédigés dans une des langues de l'Union européenne, l'Office invite le demandeur à déposer une traduction dans la première ou deuxième langue de la demande de MUE. La traduction devrait s'appliquer à toutes les informations pertinentes indiquées aux [points 11.1](#) et [11.2](#).

11.1.4 Non-respect des conditions de forme en matière de priorité

Lorsque la revendication de priorité est déposée après la date de dépôt de la demande de MUE ou lorsque la revendication de priorité ou lorsque les documents de priorité ne satisfont pas aux autres conditions de forme, le demandeur est invité à remédier

à l'irrégularité constatée ou à présenter des observations dans le délai imparti par l'Office.

En l'absence de réponse, ou s'il n'est pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti, l'Office informe le demandeur de la perte de ses droits et fixe un délai de deux mois durant lequel le demandeur peut demander une décision formelle susceptible de recours concernant cette perte de droits.

Si le demandeur demande formellement une décision dans ce délai, l'Office rend une décision formelle sur la perte de droits.

11.2 Conditions quant au fond des revendications de priorité

Les conditions quant au fond des revendications de priorité sont visées à l'[article 34 du RMUE](#) et comprennent un délai de six mois, un premier dépôt régulier et la triple identité (même titulaire, même marque, mêmes produits et services).

Les conditions quant au fond visées à l'[article 34 du RMUE](#) ne sont pas examinées au stade du dépôt mais, le cas échéant, au cours d'une éventuelle procédure inter partes et se limitent au cadre de la procédure *inter partes*.

Les conditions quant au fond des revendications de priorité sont examinées lorsque l'issue de l'opposition ou de l'annulation dépend de la validité de la revendication, autrement dit dans les cas suivants:

- pour examiner si la marque sur laquelle l'opposition (ou la demande en nullité) est fondée est une «marque antérieure» ou un «droit antérieur» au sens de l'[article 8, paragraphes 2 à 4 et paragraphe 6, du RMUE](#). Il est nécessaire de déterminer la validité de la revendication de priorité de la MUE contestée ou de la marque antérieure lorsque la date pertinente de la marque antérieure (sa date de dépôt ou de priorité) tombe entre la date de la priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE contestée. Cette évaluation intervient lorsque la recevabilité de l'action fondée sur ce droit antérieur a été établie;
- pour examiner la recevabilité de la demande de preuve de l'usage (que la marque antérieure ait fait l'objet d'un usage ou non). Il est nécessaire d'examiner la revendication de priorité de la MUE contestée pour déterminer la recevabilité de la demande de preuve de l'usage dans les procédures inter partes lorsque les cinq ans à compter de l'enregistrement du droit antérieur tombent entre la date de priorité de la marque contestée et sa date de dépôt. Cet examen n'empêche pas de réexaminer les conditions concrètes liées à la revendication de priorité au moment de la prise de décision, si c'est utile pour l'issue de l'affaire;
- pour déterminer la période de l'usage. Il sera toujours nécessaire d'examiner la priorité afin de calculer la période de cinq ans à laquelle la preuve de l'usage se rapporte.

11.2.1 Principe du premier dépôt

La «priorité de convention» est un droit limité dans le temps qui est déclenché par le premier dépôt national régulier d'une marque. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande ([article 4A, paragraphe 3, de la Convention de Paris](#)). Elle peut être revendiquée dans les six mois qui suivent le premier dépôt, pour autant que le pays du premier dépôt soit partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou à un accord de réciprocité (voir l'[article 34, paragraphes 5 à 7, du RMUE](#) — publication de la Commission relative à la réciprocité).

Les États et autres territoires dont la liste figure ci-dessous, entre autres, ne sont parties à aucune des conventions pertinentes. et ne bénéficient pas d'accords de réciprocité. Par conséquent, les revendications de priorité fondées sur des dépôts effectués dans ces pays sont **refusées**.

États indépendants (non parties à la CP, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité):

- Aruba (AW)
- Îles Cook (CK)
- Érythrée (ER)
- Éthiopie (ET)
- Îles Marshall (MH)
- Micronésie (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalie (SO)
- Tuvalu (TV).

Autres territoires (non parties à la CP, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité):

- Abkhazie (GE-AB)
- Samoa américaines (AS).
- Anguilla (AI)
- Bermudes (BM)
- Îles Caïmans (KY)
- Îles Falkland (FK)
- Île de Man (IM)
- Jersey (JE)
- Montserrat (MS)
- Îles Pitcairn (PN)
- Sainte-Hélène (SH)
- Îles Turks-et-Caïcos (TC)
- Îles Vierges britanniques (VG)

La demande antérieure doit constituer un premier dépôt régulier et ne peut porter la même date que la demande de MUE antérieure. L'Office vérifie donc i) qu'aucune revendication de priorité n'a été effectuée sur la ou les demande(s) antérieure(s) et ii) qu'aucune revendication d'ancienneté effectuée pour la demande de MUE n'a trait à une marque ayant une date de dépôt antérieure à celle de la ou des demandes de MUE dont la priorité est revendiquée.

L'Office vérifie également que la demande de MUE a bien été déposée dans un délai de six mois après la date de dépôt de la/des demande(s) antérieure(s).

Lorsque la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, les produits ou services couverts par chacune de ces demandes doivent être différents afin de satisfaire au principe du premier dépôt. Des exemples sont donnés au [point 11.3.1](#).

11.2.2 Triple identité

L'Office vérifie que la demande de MUE et les documents de priorité contiennent la même marque, portent sur le même demandeur et ont tous les produits ou services pertinents en commun.

11.2.2.1 Identité des marques

L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles concernant l'identité des marques déposées en noir et blanc ou en nuances de gris par comparaison avec celles qui sont déposées en couleur [Communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc ([PC4](#))]. Les offices estiment que la note sur la pratique commune reflète la jurisprudence actuelle selon laquelle, aux fins de l'évaluation de la priorité, une marque déposée en noir et blanc ou en nuances de gris ne saurait être identique à la même marque déposée en couleur, sauf si les différences au niveau des couleurs ou des nuances de gris sont si insignifiantes qu'elles passeraient inaperçues aux yeux du consommateur ordinaire (19/01/2012, [T-103/11](#), Justing, EU:T:2012:19, § 24; 20/02/2013, [T-378/11](#), Medinet, EU:T:2013:83; 09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevrait que lors d'une comparaison des marques qui seraient placées côte à côte.

Le principe décrit ci-dessus s'applique à tous les cas où les marques sont comparées aux fins des revendications de priorité. Par rapport aux marques verbales, la marque pour laquelle une demande est introduite sera généralement considérée comme identique à la marque antérieure s'il n'y a qu'une différence mineure eu égard à la typographie ou lorsqu'une marque est en lettres majuscules et l'autre en lettres minuscules. En outre, une différence de ponctuation ou l'ajout d'une espace séparant deux mots n'empêchera généralement pas les marques d'avoir une identité (09/10/2012, [R 797/2012-2](#), WATER JEL; 15/07/1998, [R 10/1998-2](#), THINKPAD).

L'Office vérifie également la catégorie de marque de la demande antérieure. En effet, une catégorie de marque différente peut signifier que la demande de MUE est différente de la marque antérieure. Ainsi, par exemple, une marque figurative n'est pas identique à une marque tridimensionnelle (forme) ou à une marque de position. Cependant, une marque verbale peut être considérée comme identique à une marque figurative si une police standard est utilisée dans la marque figurative (voir les exemples au [point 11.3.2](#)).

L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune dans le cadre du réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, ([PC11](#)) en ce qui concerne l'examen des conditions de forme et des motifs de refus de nouveaux types de marques (marques sonores, de mouvement, multimédias et hologrammes).

Selon la [CP11](#), deux marques seront considérées comme identiques aux fins de l'examen des revendications de priorité si l'objet de la protection et la marque sont identiques, quel que soit le format de la représentation, par exemple une marque sonore déposée pour la première fois sous la forme de notations musicales et la seconde fois au format électronique. En outre, la priorité peut être acceptée lorsque le second dépôt porte sur un type de marque différent mais sur un objet identique. Des exemples concrets d'examen des revendications de priorité de nouveaux types de marques figurent dans la communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus ([PC11](#)).

En ce qui concerne les types de marques (individuelle, collective ou de certification) qui peuvent être indiqués dans une demande et en prenant en compte les disparités des législations nationales, l'Office ne tiendra pas compte d'une revendication de priorité entre différents types de marques **que** lorsqu'il existe une incompatibilité entre les types de marques. Alors que les marques collectives et les marques de certification peuvent être compatibles, il est exclu que des marques individuelles et des marques collectives/de certification soient compatibles.

11.2.2.2 Identité des produits et services

L'Office vérifie que tous les produits ou services couverts par la demande de MUE qui sont pertinents dans la procédure inter partes soient couverts par les produits et services du premier dépôt.

11.2.2.3 Identité du titulaire

La priorité peut être revendiquée par le demandeur de la première demande ou par son ayant droit. Dans ce cas, la cession du droit de priorité doit intervenir avant la date de dépôt de la demande de MUE et les documents à cet effet doivent être produits. Le droit de priorité en tant que tel peut être cédé indépendamment du fait que la première demande soit ou non cédée dans son ensemble. La priorité peut donc être acceptée même si les titulaires de la demande de MUE et du droit antérieur sont différents, à condition toutefois de produire des preuves de la cession du droit de priorité; dans ce

cas, la date d'exécution de la cession doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE.

Les sociétés filiales ou associées du demandeur ne sont pas considérées comme identiques au demandeur de la MUE.

Lorsque le demandeur de la première demande déclare avoir changé de nom depuis le premier dépôt et dépose la demande de MUE sous son nouveau nom, le demandeur est considéré comme étant la même personne.

Pour de plus amples informations sur la distinction entre un changement de nom et un transfert, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, La MUE comme objet de propriété, Chapitre 1, Transfert.](#)

11.2.3 Non-respect des conditions concrètes en matière de priorité

Lorsque la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions concrètes susmentionnées, le demandeur est invité à présenter des observations dans le délai imparti par l'Office.

Si le droit de priorité n'a pas pu être prouvé ou semblait irrecevable, il est refusé. La conclusion de l'examen complet doit être reflétée dans la décision finale relative à l'opposition ou à l'annulation.

11.3 Exemples de revendications de priorité

11.3.1 Premier dépôt

Dans l'exemple suivant, la revendication de priorité pour plusieurs demandes antérieures est acceptable étant donné que les produits visés par chacune de celles-ci sont différents et que, dès lors, le principe du premier dépôt est respecté.

Premier dépôt	Pays	Produits/services	MUE déposée	Produits/services
Le 6 avril	Italie	<i>Parfums</i>	11 septembre	<i>Parfums, sacs, vêtements</i>
Le 9 mai	Allemagne	<i>Sacs</i>		
Le 23 mai	Espagne	<i>Vêtements</i>		

Dans l'exemple suivant, les deux demandes de marques antérieures ont été déposées pour exactement les mêmes produits. La revendication de priorité fondée sur la demande grecque doit être rejetée car la marque a été demandée antérieurement en Espagne; dès lors, la demande grecque n'est plus un premier dépôt.

Premier dépôt	Pays	Produits/services	MUE déposée	Produits/services
Le 6 avril	Espagne	<i>Fromage, vin</i>	4 Octobre	<i>Fromage, vin</i>
Le 7 avril	Grèce	<i>Fromage, vin</i>		

Dans l'exemple suivant, la priorité ne peut être revendiquée sur un premier dépôt en Somalie. En effet, la Somalie n'est pas partie à la convention de Paris, à l'accord instituant l'OMC ou à un accord de réciprocité confirmé par la Commission de l'UE. Par conséquent, c'est le premier dépôt en Italie qui est retenu pour la revendication de priorité, l'autre dépôt ne pouvant être pris en considération.

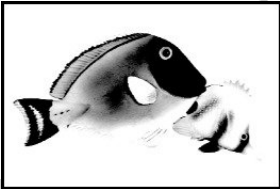
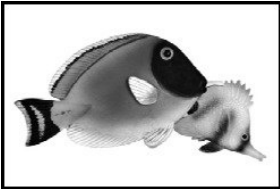
Premier dépôt	Pays	Produits/services	MUE déposée	Produits/services
Le 5 avril	Somalie	<i>Voitures, T-shirts</i>	Le 2 octobre	<i>Voitures, T-shirts</i>
Le 7 juillet	Italie	<i>Voitures, T-shirts</i>		

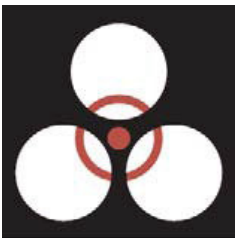
11.3.2 Comparaison des marques

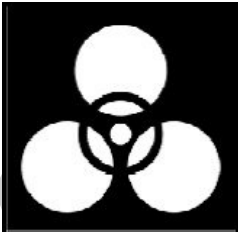
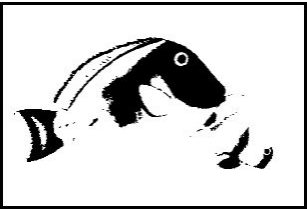
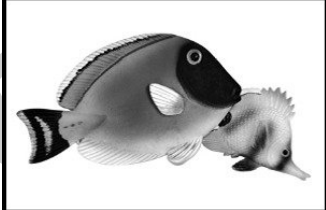
Les exemples ci-dessous couvrent des revendications de priorités acceptables et non acceptables aux fins des formalités lorsque l'identité des marques est examinée. Comme il est expliqué au [point 11.2.2.1](#), seules des «différences insignifiantes» entre la demande de MUE et la marque invoquée dans la réclamation de priorité sont acceptées lorsque ces différences ne sont pas considérées comme altérant la signification, la prononciation et l'impact visuel des marques.

La [Communication commune relative aux nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC11\)](#) fournit d'autres exemples de priorités concernant les marques sonores, de mouvement, multimédias et hologrammes.

Exemples de signes considérés comme identiques	
Demande de MUE (marque verbale) EVAL	Revendication de priorité (marque verbale) EVAL
Demande de MUE (marque verbale) Luna	Revendication de priorité (marque verbale) <i>Luna</i>

Exemples de signes considérés comme identiques	
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 

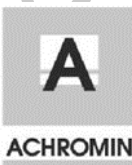
Exemples de signes non identiques	
Demande de MUE (marque de couleur) 	Revendication de priorité (marque de couleur) 
Demande de MUE (marque verbale) Chocolate Dream	Revendication de priorité (marque verbale) Chocalate Dream
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 

Exemples de signes non identiques	
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 
Demande de MUE (marque figurative) 	Revendication de priorité (marque figurative) 

Autres exemples de marques verbales			
Première marque	Demande de MUE	considérée comme identique	considérée comme non identique
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy + Reed		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy and Reed		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy & Reed	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale Percy & REED	X	

Autres exemples de marques verbales			
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale PERCY & REED	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque verbale <i>Percy & Reed</i>	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPeye	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale PopEye	X	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POP-EYE	X	
Marque verbale: POPEYE	Marque verbale: POP EYE	X	
Marque verbale POPEYE®	Marque verbale POPEYE	X*	
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPEYE!?		X
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPEYES		X
Marque verbale POPEYE	Marque verbale POPEYE·	X	
Marque verbale JOSÉ RAMÓN	Marque verbale JOSE RAMON	X	
Marque verbale SKAL	Marque verbale SKÅL		X
* Les symboles TM et [®] ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

Exemples d'identité entre des signes figuratifs par rapport à des marques verbales			
Première marque	Demande de MUE	considérée identique	considérée non identique
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (marque figurative dans une police de caractères standard)	X	
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (mots occupant plusieurs lignes)		X
Marque verbale Percy & Reed	Marque figurative Percy & Reed (revendication de couleur)		X

Autres exemples de marques figuratives			
Première marque	Demande de MUE	considérée identique	considérée non identique
			X
			X

Autres exemples de marques figuratives			
		X*	
* Les symboles TM et [®] ne sont pas considérés comme faisant partie de la marque.			

11.3.3 Comparaison des produits et services

Le premier exemple ci-dessous illustre la situation la plus courante: la demande antérieure correspond entièrement à la demande de MUE.

Premier dépôt	Pays	Produits et services	MUE déposée	Produits et services de la MUE
Le 5 avril	Royaume-Uni	Chapeaux, chaussures	Le 1er octobre	Chapeaux, chaussures

Dans l'exemple suivant, les deux revendications de priorité peuvent être acceptées puisque le numéro de demande XY 1234 est le premier dépôt pour des «voitures» et que le numéro de demande XY 1235 est le premier dépôt pour des «avions».

Premier dépôt	Pays	Demande JP n°	Produits et services	MUE déposée	Produits et services de la MUE
Le 5 avril	Japon	XY 1234	Voitures	Le 2 octobre	Voitures, avions
Le 5 avril	Japon	XY 1235	Avions		

Dans l'exemple suivant, la revendication de priorité concerne des «chapeaux» et des «chaussures» qui sont communs au premier dépôt et à la demande de MUE. Aucune priorité ne sera valable en ce qui concerne les «sacs».

Premier dépôt	Pays	Produits et services	MUE déposée	Produits et services de la MUE
---------------	------	----------------------	-------------	--------------------------------

Le 5 avril	États-Unis	<i>Voitures, chapeaux, chaussures</i>	Le 1er octobre	Chapeaux, chaussures, sacs
------------	------------	---	----------------	---------------------------------------

Dans le dernier exemple, la priorité est revendiquée pour les premiers dépôts en France, au Canada et en Chine. La demande de MUE a été déposée dans les six mois suivant chaque premier dépôt et les revendications de priorité seront acceptées, même si, en ce qui concerne les «chapeaux», la demande canadienne ne constitue pas un premier dépôt (les «chapeaux» apparaissent en effet dans la demande française déposée antérieurement). Après comparaison des dates et des listes de produits et services des trois priorités, les revendications de priorité seront acceptées.

Premier dépôt	Pays	P&S	MUE déposée	P&S de la MUE
Le 5 avril	France	Chapeaux, chaussures	Le 5 octobre	<i>Chapeaux, chaussures, voitures, bière, vin, services de télécommunication</i>
Le 6 avril	Canada	<i>Voitures, chapeaux, bière</i>		
Le 7 avril	Chine	<i>Vin, services de télécommunication</i>		

11.3.4 Revendications de priorité fondées sur des marques de série

On entend par «marques de série» (ou «série de marques») plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu'en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif. Si le règlement sur la MUE interdit le dépôt de marques de série, certains offices nationaux (comme le Royaume-Uni, l'Australie, etc.) l'autorisent. Une série de marques déposée dans une même demande peut contenir de nombreuses marques très similaires. Lorsque le premier dépôt consiste en une série de marques, deux ou plus de deux représentations légèrement différentes des marques sont visibles. La revendication de priorité est acceptable en ce qui concerne la reproduction qui est identique à celle montrant la marque demandée en tant que MUE.

Exemples de revendications de priorité fondées sur des marques de série		
Premier dépôt	MUE	Revendication de priorité acceptable

Exemples de revendications de priorité fondées sur des marques de série		
Série de marques 		Oui
Série de marques Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home CAFÉ@HOME	CAFÉ@HOME	Oui

11.3.5 Revendiquer la priorité de marques représentées dans un autre format

Les différentes conditions de forme relatives à la représentation des marques imposées par les divers offices de la propriété intellectuelle dans le monde lors de la revendication de la priorité d'une demande de MUE, ou sur la base de celle-ci, peuvent soulever des problèmes.

La [communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC11\)](#) fournit des exemples concernant les marques sonores, de mouvement, multimédias et hologrammes. Pour plus de détails, voir également le point [11.2.2.1 Identité des marques](#).

11.3.5.1 Revendiquer la priorité d'un dépôt national antérieur d'une demande de MUE

Il peut arriver qu'un demandeur souhaitant revendiquer la priorité d'un dépôt national antérieur représenté graphiquement (par exemple, par des notes de musique) dépose une demande de MUE représentant la marque dans un format électronique (par exemple, mp3 pour une marque sonore). En principe, la méthode de représentation différente ne fait pas obstacle à l'acceptation de la revendication de priorité pour autant que le dépôt antérieur représente la même marque, quoique dans un format différent, et pour autant que le format utilisé pour représenter le dépôt antérieur soit reconnu par l'Office. En cas de différence entre l'objet des représentations, la priorité est refusée pour ce motif et non en raison de la différence de format.

Par ailleurs, certains offices nationaux de la propriété intellectuelle n'autorisent pas le dépôt de plus de quatre représentations dans le cas de marques tridimensionnelles (formes) ou autres.

Si une demande de MUE revendique la priorité d'un tel premier dépôt et que six (ou plus dans le cas des «autres» marques) représentations/perspectives de la marque sont déposées avec la demande de MUE, les marques en question seront tout de même considérées comme identiques dès lors que les présentations du premier dépôt coïncident avec une partie de ce qui a été transmis pour la demande de MUE et que l'objet est incontestablement identique.

11.3.5.2 Revendiquer la priorité d'un dépôt de MUE antérieur pour une demande nationale

En ce qui concerne les revendications de priorité fondées sur une demande de MUE, les demandeurs doivent être conscients du fait qu'un office national particulier peut refuser le format de représentation utilisé pour les dépôts auprès de l'Office. Ce dernier ne peut certifier la conformité du dépôt de la MUE avec un dépôt national ultérieur représenté dans un format différent.

En ce qui concerne les indications de couleur, certains pays exigent une indication de couleur écrite aux fins d'une revendication de priorité. À cette fin, les demandeurs doivent énumérer les couleurs dans un champ facultatif du formulaire de demande. Cette indication ne fait pas partie de la demande de MUE, n'est pas examinée et n'est ni publiée ni reprise dans le registre. Elle fait toutefois partie du dossier aux fins de l'inspection des dossiers et le demandeur peut donc obtenir une attestation relative aux indications de couleur contenues dans le dossier.

12 Priorité d'exposition

[Article 38 du RMUE](#)

[Article 5](#) et [article 7, paragraphe g\), du REMUE](#)

La priorité d'exposition consiste à revendiquer comme date de priorité de la demande de MUE la date à laquelle les produits ou services couverts par la demande de MUE ont été présentés au cours d'une exposition officiellement reconnue sous la marque telle qu'elle a été déposée. Le demandeur peut revendiquer la priorité d'exposition dans les six mois qui suivent la première présentation. Les preuves de l'exposition doivent être déposées.

Tout comme la «priorité de convention», la priorité d'exposition peut être revendiquée soit dans la demande, soit postérieurement au dépôt de la demande de MUE, mais le même jour. La revendication doit inclure le nom de l'exposition et la date de première présentation des produits ou services.

Dans les trois mois qui suivent la date de dépôt de la déclaration de priorité, le demandeur doit fournir à l'Office une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité compétente. Cette attestation doit établir que la marque a été effectivement utilisée pour les produits ou services, mentionner la date d'ouverture de l'exposition

ainsi que la date de la première utilisation publique si celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. L'attestation doit être accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée.

La priorité peut uniquement être accordée lorsque la demande de MUE est déposée dans les six mois qui suivent la première présentation lors d'une exposition reconnue, c'est-à-dire une exposition mondiale au sens de la convention du 22/11/1928. Ces expositions sont très rares et l'[article 33 du RMUE](#) ne confère pas de protection dans le cas d'une présentation dans d'autres expositions nationales. La liste des expositions est consultable sur le site internet du *Bureau international des expositions de Paris*: <http://www.bie-paris.org/site/en/>.

Tout comme c'est le cas pour la priorité de convention, les conditions quant au fond de la priorité d'exposition ne sont pas examinées au stade du dépôt mais, le cas échéant, au cours d'une éventuelle procédure *inter partes* et se limitent au cadre de la procédure *inter partes* (voir, en ce sens, [point 11.2](#)).

La revendication peut être implicite. Lorsque la demande ne comporte aucune indication concernant la revendication, la production des documents de priorité d'exposition le même jour que celui du dépôt de la demande de MUE est réputée constituer une déclaration de priorité.

13 Ancienneté

[Article 39 du RMUE](#)

[Article 6 et article 7, paragraphe h, du REMUE](#)

Décision n° [EX-17-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 18/09/2017 concernant les conditions formelles relatives à une revendication de priorité d'une marque de l'Union européenne ou à une revendication d'ancienneté d'une marque de l'Union européenne ou d'une désignation de l'Union européenne en vertu du Protocole de Madrid

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que MUE pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la MUE de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

Le seul effet de l'ancienneté est que, dans le cas où le titulaire de la MUE renonce à la marque antérieure ou la laisse s'éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu'il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

Ainsi, la demande de MUE représente une consolidation des enregistrements nationaux antérieurs. Lorsque le demandeur se prévaut de l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques nationales enregistrées antérieurement, et que la revendication d'ancienneté est acceptée, il peut décider de ne pas renouveler les enregistrements nationaux antérieurs tout en restant dans la même position que si la marque antérieure avait continué à être enregistrée dans les États membres concernés.

L'ancienneté visée à l'[article 39 du RMUE](#) doit être revendiquée avec la demande ou dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de MUE. Les documents à l'appui de la revendication doivent être produits dans les trois mois qui suivent la revendication. La revendication de l'ancienneté peut être implicite. Si le demandeur transmet uniquement les documents relatifs aux enregistrements antérieurs dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de MUE, l'Office considère ces documents comme une revendication d'ancienneté concernant les enregistrements antérieurs en question.

L'ancienneté peut être revendiquée non seulement pour des enregistrements nationaux antérieurs, mais aussi pour un enregistrement international produisant ses effets dans un pays de l'UE. Toutefois, aucune revendication d'ancienneté n'est possible pour un enregistrement de MUE antérieur ou pour des enregistrements locaux, même si le territoire fait partie de l'Union européenne (comme Gibraltar).

13.1 Information harmonisée sur l'ancienneté

Afin de pouvoir gérer correctement les anciennetés, il est recommandé que toutes les anciennetés inscrites dans le système aient le même format que celui qui est utilisé dans les bases de données des offices nationaux.

13.2 Examen de l'ancienneté

Une revendication valable doit contenir les informations suivantes:

1. 1. l'État membre ou les États membres de l'UE dans ou pour lesquels la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est enregistrée;
2. 2. la date de dépôt de l'enregistrement pertinent;
3. 3. le numéro de l'enregistrement pertinent;
4. 4. les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Le titulaire n'est pas tenu de déposer une copie de l'enregistrement si les informations requises sont disponibles en ligne. Si la copie de l'enregistrement n'est pas présentée, l'Office recherche tout d'abord les informations nécessaires sur le site internet correspondant et, seulement si celles-ci ne sont pas disponibles, le titulaire est invité, par une lettre de notification d'irrégularité, à fournir une copie dudit enregistrement. La copie de l'enregistrement pertinent doit se composer d'une copie (une simple photocopie suffit) du certificat d'enregistrement ou de renouvellement, d'un extrait du registre ou du journal officiel publié par l'office national pertinent ou d'un extrait

ou d'une impression d'une base de données officielle. Les extraits et impressions de bases de données privées ne sont pas acceptés. Parmi les extraits qui ne sont pas acceptés, on peut citer notamment DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK ou COMPUMARK, SAEGIS.

L'ancienneté peut uniquement être revendiquée pour un **enregistrement** antérieur et non pour une demande antérieure.

L'Office doit s'assurer, d'une part, que la marque antérieure était enregistrée au moment du dépôt de la demande de MUE, et, d'autre part, que l'enregistrement antérieur ne s'était pas éteint au moment du dépôt de la revendication.

Si l'enregistrement antérieur s'était éteint au moment du dépôt de la revendication, l'ancienneté ne peut pas être revendiquée, même si la législation nationale pertinente en matière de marques prévoit un délai de grâce de six mois pour le renouvellement. Bien que certaines législations nationales prévoient un délai de grâce, si le renouvellement n'est pas acquitté, la marque est réputée ne pas être enregistrée à compter de la date à laquelle elle devait être renouvelée. Dès lors, la revendication n'est pas acceptable, à moins que le demandeur ne prouve qu'il ait renouvelé le ou les enregistrements antérieurs.

La revendication de l'ancienneté d'une MUE s'éteint si la marque antérieure dont l'ancienneté est revendiquée est déclarée nulle ou est révoquée. Dans ce dernier cas, l'ancienneté s'éteint sous réserve que la révocation prenne effet avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque de l'Union européenne ([article 39, paragraphe 4, du RMUE](#)).

Dans le contexte d'un **élargissement** de l'UE, les points suivants doivent être pris en considération. Lorsqu'une marque nationale d'un nouvel État membre, ou un enregistrement international produisant ses effets dans ce nouvel État membre, a été enregistrée avant que la revendication d'ancienneté ne soit effectuée, **l'ancienneté peut être revendiquée même si la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la MUE à laquelle se rapporte la revendication d'ancienneté est antérieure à la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la marque nationale ou de l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre concerné.** En effet, la MUE en cause ne produit ses effets dans le nouvel État membre qu'à compter de la date d'adhésion. La marque nationale ou l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre pour lequel l'ancienneté est revendiquée est donc «antérieur(e)» à la MUE au sens de l'[article 39 du RMUE](#), **pour autant** que la marque nationale/l'enregistrement international produisant ses effets dans le nouvel État membre bénéficie d'une date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement **antérieure à la date d'adhésion.**

Exemples de revendications d'ancienneté acceptables pour de nouveaux États membres			
MUE	Date de dépôt	Pays de la revendication d'ancienneté	Date de dépôt du droit antérieur
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chypre	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hongrie	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgarie	30/04/1996
7 037 307 HydroTac	17/07/2008	Croatie	13/10/2009

Explication: En tout état de cause, même si la date de dépôt de la demande de MUE est antérieure à la date de dépôt de la marque pour laquelle l'ancienneté est revendiquée, étant donné que tous les pays concernés ont adhéré à l'Union européenne après la date de dépôt de la demande de MUE (c'est-à-dire le 01/05/2004 pour Chypre et la Hongrie, le 01/01/2007 pour la Bulgarie et le 01/07/2013 pour la Croatie), et que c'est à compter de cette date que la demande de MUE jouit d'une protection dans ces États membres, l'ancienneté peut être revendiquée pour toutes les marques nationales déposées avant la date d'adhésion.

Si la revendication d'ancienneté est recevable, l'Office l'accepte et – une fois que la demande de MUE a été enregistrée – en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle du ou des États membres concernés.

L'ancienneté peut également être revendiquée après l'enregistrement de la MUE aux termes de [l'article 40 du RMUE](#). Pour de plus amples renseignements, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au Registre, Section 1, Modification d'un enregistrement](#).

13.3 Identité des marques

L'examen des revendications d'ancienneté est limité aux exigences formelles et à l'identité des marques.

En ce qui concerne l'exigence de triple identité (même titulaire, même marque, mêmes produits et services), il appartient au demandeur de s'assurer que ces exigences sont satisfaites. L'examen de l'Office portera uniquement sur l'identité des marques.

La comparaison de la représentation des marques à des fins de revendication d'ancienneté est identique à la procédure de comparaison pour les revendications de priorité présentée au [point 11.2.2.1](#).

13.4 Produits et services

Les demandeurs peuvent revendiquer l'ancienneté pour une partie des produits et des services du ou des enregistrements antérieurs. En pratique, la revendication d'ancienneté est valable dès lors qu'il y a chevauchement entre les produits et les services visés dans la demande de MUE et ceux couverts par l'enregistrement invoqué. Le demandeur n'est pas tenu de spécifier ces produits et services et peut simplement revendiquer «l'ancienneté pour tous les produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où ils figurent également dans la demande de MUE» (revendication générique d'ancienneté).

13.5 Traitement des irrégularités liées à l'examen de l'ancienneté

Si la revendication n'est pas valable, si l'enregistrement antérieur n'est pas identique à la demande de MUE, si l'ancienneté est revendiquée tardivement (c'est-à-dire au-delà du délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de MUE), ou si les documents d'ancienneté ne sont pas acceptables et que les informations pertinentes ne sont pas consultables en ligne, l'Office adresse une notification d'irrégularité au demandeur.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités constatées dans le délai imparti par l'Office, le demandeur est informé par écrit de la perte de ses droits. Dans le même temps, le demandeur est informé qu'il peut demander une décision formelle dans les deux mois qui suivent la notification.

Si le demandeur demande formellement une décision dans ce délai, l'Office rend une décision formelle sur le rejet de la revendication d'ancienneté.

13.6 Exemples de revendications d'ancienneté

Exemples de signes considérés comme identiques	
Demande de MUE (marque verbale) CELOTAPE	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Celotape
Demande de MUE (marque verbale) Daisys Gingerbread	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Daisy's Gingerbread

Enregistrement de MUE (marque figurative)  A vertical rectangular mark. On the left, the word "SUPERKINGS" is written vertically in white capital letters on a black background. To the right of the text is a series of vertical black lines of varying heights, creating a barcode-like effect.	Revendication d'ancienneté (marque figurative)  A horizontal rectangular mark. At the top, the word "SUPERKINGS" is written in white capital letters on a black background. To the right of the text is a small crest. Below the crest is a series of horizontal black lines of varying lengths, creating a barcode-like effect.
Demande de MUE (marque verbale) CULTILENE	Revendication d'ancienneté (série de marques)  A series of marks. At the top, the word "CULTILENE" is written in small, spaced-out capital letters. Below it is a stylized logo of the word "Cultilène" in a script font, enclosed in an oval border.

Exemples de signes considérés comme non identiques	
Demande de MUE n° 9 817 735 (marque figurative)  A vertical rectangular mark. It features a stylized graphic of a VHS tape with the letters "VHS" in the center and "BRNO" at the bottom.	Revendication d'ancienneté (marque figurative)  A vertical rectangular mark. It features a stylized graphic of a VHS tape with the letters "VHS" in the center and "BRNO" at the bottom, rendered in blue.

Exemples de signes considérés comme non identiques	
Demande de MUE (marque verbale) Great changes in education PLC	Revendication d'ancienneté (marque verbale) Grate changes in education PLC
Demande de MUE n° 8 786 485 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative) 
Demande de MUE n° 14 061 881 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque figurative) 
Demande de MUE n° 18 128 227 (marque figurative) 	Revendication d'ancienneté (marque combinée) 

Pour des exemples de signes identiques et non identiques dans le cadre de revendications de priorité qui seraient également considérés comme des signes identiques ou non identiques dans le cadre de revendications d'ancienneté, voir le [point 11.3.2](#).

14 Transformation

La transformation est un mécanisme légal instauré par le [protocole de Madrid](#) pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans entre l'enregistrement international et la marque de base. Dans le cas où l'enregistrement international désignant l'UE est annulé à la demande de l'office d'origine en ce qui concerne la totalité ou une partie des produits et services, le titulaire de l'enregistrement international peut déposer une demande de MUE pour l'enregistrement de la même marque en ce qui concerne les produits et les services qui ont été annulés. Cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure de l'UE et bénéficiera de la même priorité, le cas échéant. Pour de plus amples renseignements concernant la transformation, voir [les Directives, Partie M, Marques internationales](#).

15 Modifications de la demande de MUE

[Article 49 du RMUE](#)

[Article 11 du RDMUE](#)

Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de MUE ou limiter la liste des produits et services qu'elle désigne. Les autres modifications ont pour seul objet de corriger certaines erreurs.

Toute modification demandée le jour même du dépôt de la demande de MUE est acceptée.

Cette partie des Directives porte uniquement sur la pratique de l'Office concernant la modification de la représentation de la marque. Pour de plus amples renseignements sur le retrait ou les limitations, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure](#) et, pour les limitations en particulier, [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

Une fois que la couleur a été déposée, il n'est pas possible de transformer la demande en une marque en noir et blanc [25/08/2010, [R 1270/2010-4](#), Prüfköpfe (3D)]. La seule solution, pour le demandeur, consiste alors à déposer une nouvelle demande.

15.1 Modifications de la représentation de la marque

La pratique de l'Office concernant la modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions requises pour autoriser une modification de la marque, une fois celle-ci déposée, sont **cumulatives**:

- l'erreur doit être manifeste **et**

- la modification ne doit pas altérer de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée.

Même si la modification n'est pas substantielle, l'Office n'acceptera pas la modification dès lors que l'erreur n'est pas manifeste.

Dans les cas où le positionnement souhaité de la marque n'est pas évident, la représentation de la marque doit indiquer la position correcte en ajoutant le mot «haut» sur la reproduction du signe.

Lorsque le positionnement souhaité de la marque n'est pas évident (par exemple, si une marque contenant un élément verbal est déposée dans une position verticale) et qu'il n'y a pas d'indication du positionnement visé dans la demande, le demandeur est autorisé à modifier la position de la marque à sa requête. En effet, le positionnement inhabituel de la marque est considéré comme une erreur manifeste.

Si une revendication de priorité ou d'ancienneté est déposée en même temps que la demande de MUE, une erreur manifeste peut être prouvée en comparant la marque «correcte» figurant dans la revendication avec la marque indiquée dans la demande de MUE. Toutefois, si la revendication de priorité ou d'ancienneté est déposée après la demande de MUE, aucune preuve de ces revendications ne peut être prise en considération.

Si l'erreur est manifeste, la marque doit ensuite être examinée selon le critère suivant, qui consiste à déterminer si la modification demandée altère de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée.

Exemple de modification acceptable (aux fins des formalités)	
MUE n° 546 010 Marque déposée en tant que «TOPFLOW»	Modification proposée «TOP FLOW»
Dans le formulaire de demande, le demandeur a revendiqué la priorité de la marque «TOP FLOW»; il était donc évident qu'une erreur typographique avait été commise. La modification n'a pas été considérée comme constituant une altération substantielle de la marque, étant donné que l'ajout d'un espace entre les mots «TOP» et «FLOW» n'altère pas la signification et la prononciation de la marque et que l'impact visuel de la modification est faible (05/08/2002, R 851/1999-2 , TOPFLOW).	
MUE n° 18 437 494 MUE telle qu'elle a été déposée 	Modification proposée 

Le demandeur a déposé la représentation de la marque sans remarquer la présence d'un petit curseur de souris en haut à droite. Il a alors soumis une nouvelle représentation, en demandant que cette dernière soit substituée à la précédente et en affirmant que le curseur de souris ne faisait pas partie de la marque. L'Office a accepté de procéder à la modification, estimant qu'il s'agissait d'une erreur manifeste qui n'altérerait pas la marque de façon substantielle.

Exemples de modifications inacceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 321 109 Marque déposée en tant que «RANIER»	Modification proposée «RAINIER»
Cette modification n'est pas autorisée car la correction montre l'ajout d'une autre lettre «I» qui modifierait de façon substantielle la marque telle qu'elle a été déposée. «RANIER» et «RAINIER» sont deux mots différents.	
MUE n° 6 013 668 Marque déposée en tant que «ELECTROLITIC BOLUS»	Modification proposée «ELECTROLITYC BOLUS»
Cette modification n'est pas autorisée car l'orthographe anglaise correcte de ce mot est «ELECTROLYTIC». En conséquence, la marque telle qu'elle a été déposée contenait 1 lettre erronée, alors que la proposition de modification contiendrait 2 lettres erronées. Cette modification altérerait la marque de façon substantielle et est donc inacceptable.	

Dans le cas des éléments figuratifs, seuls les éléments d'importance mineure peuvent être modifiés. Ces modifications font l'objet d'un examen au cas par cas. Le fait de donner un «nouvel aspect» à une marque figurative (qui est une pratique courante dans l'industrie pour remettre de temps à autre l'apparence d'une marque figurative au goût du jour dans le domaine du design et de la mode) n'est pas autorisé.

Exemples de modifications inacceptables (aux fins des formalités)	
MUE n° 6 538 524 MUE telle qu'elle a été déposée 	Modification proposée 

Le demandeur a déposé une revendication de priorité avec la demande de MUE qui montrait que le premier dépôt consistait en la représentation unique de la marque. En outre, la demande de MUE contenait une description de la marque qui décrivait la représentation unique, et non les deux images qui avaient été déposées. Dès lors, l'erreur a été considérée comme manifeste. La demande de modification a cependant été rejetée, car la modification altérerait de façon substantielle la marque par rapport à celle qui était déposée.

Indépendamment des exemples et des principes susmentionnés, toute altération de la marque qui serait admissible après l'enregistrement est également admissible au regard d'une demande de MUE.

En ce qui concerne les modifications d'une MUE enregistrée, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modification d'un enregistrement](#).

16 Transformation

Article [139, paragraphe 1](#) et article [140, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 22, point f\), du REMUE](#)

Le demandeur ou le titulaire d'une MUE peut demander la transformation de sa demande ou de sa MUE enregistrée. Pour de plus amples informations sur la transformation, voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 2, Transformation](#).

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

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

Partie B

Examen

Section 3

Classification

Table des matières

1 Introduction.....	340
2 La classification de Nice.....	341
3 Autres outils administratifs à des fins de classification.....	342
4 Liste des produits et services.....	343
4.1 Choix d'une étendue de protection adéquate.....	343
4.2 Clarté et précision.....	343
4.2.1 Principes généraux.....	343
4.2.2 Influence de la classification sur l'étendue de la protection.....	344
4.2.3 Utilisation d'expressions (p. ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits ou services.....	345
4.2.4 Utilisation de l'expression «et/ou».....	347
4.2.5 Ponctuation.....	347
4.2.6 Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services.....	348
4.3 Termes manquant de clarté et de précision.....	348
4.3.1 Indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision.....	348
4.3.2 Autres termes manquant de clarté et de précision.....	354
4.3.3 Revendication visant l'ensemble des produits/services d'une classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique d'une classe.....	355
4.3.4 Référence à d'autres classes dans la liste.....	356
4.3.5 Les marques dans des listes de produits ou services.....	356
4.3.6 Indications géographiques dans les listes de produits et services.....	357
4.3.7 Inclusion des expressions <i>pièces et accessoires</i> ; <i>composants</i> et <i>accessoires</i> dans les listes de produits et services.....	357
4.3.8 Utilisation des qualificatifs indéterminés.....	358
4.4 Produits virtuels, services fournis dans des environnements virtuels et jetons non fongibles (NFT).....	358
4.4.1 Produits virtuels.....	358
4.4.2 Services dans des environnements virtuels.....	359
4.4.3 Jetons non fongibles (NFT).....	361
5 Procédure d'examen.....	363
5.1 Demandes parallèles.....	363
5.2 Classification incorrecte des termes et objections.....	363

5.3 Limitation et modification d'une liste de produits et services.....	365
5.3.1 Règles régissant les limitations et les modifications.....	366
5.3.2 Formulation des limitations.....	367
5.3.2.1 Références à des marques.....	369
5.3.2.2 Limitations territoriales.....	369
5.3.2.3 Ambiguïté en raison des dispositions réglementaires.....	369
5.3.2.4 Clarté et précision.....	370
5.3.2.5. Subjectivité.....	370
5.3.2.6 Public ciblé.....	371
5.3.2.7 Destination ou finalité.....	371
5.3.2.8 Limitations précisant l'objet.....	371
5.3.3. Formulation des modifications.....	372
5.3.3.1 Modifications avec des références territoriales.....	373
5.3.3.2 Modifications apportant des précisions quant au thème.....	373
5.3.4 Influence de la ponctuation sur les limitations et les modifications.....	374
5.3.5 Dispositions d'application.....	374
5.3.6 Interprétation au-delà des critères généraux.....	374
5.4 Ajout de classes.....	375
5.5 Opportunité de l'objection.....	375
6 Annexe.....	377
6.1 Introduction.....	377
6.2 Accessoires pour véhicules.....	377
6.3 Services publicitaires.....	377
6.4 Rafraîchissement de l'air et préparations parfumées.....	378
6.5 Appareils pour le divertissement et jeux électroniques.....	378
6.6 Services d'assemblage.....	378
6.7 Services d'association ou services fournis par une association à ses membres.....	379
6.8 Appareils de beauté.....	379
6.9 Blogs (Fourniture de).....	379
6.10 Rassemblement de services.....	380
6.11 Services de radiodiffusion et/ou de transmission.....	380
6.12 Services de courtage.....	380
6.13 Étuis (et sacs de transport).....	381
6.14 Services caritatifs.....	381
6.15 Services de collecte et de stockage.....	382

6.16 Services de consultance et de conseil.....	382
6.17 Services d'intermédiation commerciale.....	382
6.18 Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo.....	382
6.19 Rideaux et stores.....	383
6.20 Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers.....	384
6.21 Services à la clientèle.....	384
6.22 Services de données.....	384
6.23 Services de conception.....	384
6.24 Services d'imagerie numérique.....	385
6.25 Produits et matériel téléchargeables.....	385
6.26 Électricité et énergie.....	386
6.27 Appareils électroniques et électriques.....	386
6.28 Cigarettes électroniques.....	387
6.29 Services d'avis d'experts.....	387
6.30 Services de gestion d'installations.....	387
6.31 Additifs et compléments alimentaires.....	387
6.32 Denrées alimentaires.....	388
6.33 Franchisage.....	388
6.34 Gadgets.....	389
6.35 Systèmes GPS – localisation, suivi et navigation.....	390
6.36 Coiffure.....	391
6.37 Services de location.....	391
6.38 Services d'assistance téléphonique.....	391
6.39 Services d'aide humanitaire.....	391
6.40 Services internet, services en ligne.....	392
6.41 Kits, nécessaires et ensembles.....	392
6.42 Leasing.....	394
6.43 Vente par correspondance.....	394
6.44 Manuels (pour ordinateurs, etc.).....	394
6.45 Services de fabrication.....	394
6.46 Services d'informations.....	395
6.47 Services en ligne.....	395
6.48 Commande de services.....	395
6.49 Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air.....	396

6.50 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.....	396
6.51 Services d'assistants personnels.....	397
6.52 Produits en métaux précieux.....	397
6.53 Vêtements de protection.....	398
6.54 Fourniture d'un site web.....	398
6.55 Fourniture de plates-formes en ligne.....	398
6.56 Fourniture de contenu téléchargeable.....	399
6.57 Fourniture d'informations.....	399
6.58 Services de location.....	400
6.59 Services de réservation.....	400
6.60 Services de vente au détail et en gros.....	400
6.61 Vente au détail de cartes prépayées.....	403
6.62 Robots.....	403
6.63 Suivi par satellite.....	403
6.64 Ensembles.....	403
6.65 Montres intelligentes et bracelets d'activité.....	403
6.66 Services de réseautage social.....	404
6.67 Édition de logiciels.....	404
6.68 Énergie solaire.....	404
6.69 Statistiques.....	404
6.70 Services de stockage.....	405
6.71 Fourniture de.....	405
6.72 Systèmes.....	405
6.73 Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.).....	406
6.74 Services de tourisme/voyage.....	406
6.75 Jeux vidéo.....	406
6.76 Environnement virtuel.....	406
6.77 Services de bien-être.....	407

1 Introduction

[Considérant 28, règlement \(UE\) 2017/1001](#)

Articles [4](#), [31](#), [33](#), [49](#) et [57](#) du RMUE

La protection d'une marque de l'Union européenne est accordée pour des produits ou services précis, dont la nature et le nombre déterminent l'étendue de la protection conférée au titulaire de la marque. Il est donc essentiel d'établir des règles d'indication et de classification des produits et services et d'établir une sécurité juridique.

L'indication des produits et services est l'une des caractéristiques essentielles d'une marque ([article 4 du RMUE](#)). Pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, toute demande de marque de l'Union européenne (MUE) doit contenir une liste de produits et services [[article 31, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#)].

La liste des produits et services pour lesquels une protection est sollicitée doit être (a) identifiée par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée et (b) regroupée en fonction des classes de la classification de Nice ([article 33, paragraphes 2 et 6, du RMUE](#)).

La liste des produits et services peut être limitée ou modifiée par le demandeur dans la demande pour autant que la limitation ou la modification n'étende pas la liste des produits et services ([article 49 du RMUE](#)). Après son enregistrement, la marque peut faire l'objet d'une renonciation en ce qui concerne certains des produits et services ([article 57 du RMUE](#)).

Il est fortement recommandé d'utiliser les outils informatiques administratifs mis au point par l'Office à des fins de classification (voir [point 3](#)). Toute partie de la liste de produits et services ne correspondant pas aux données contenues dans les outils sera examinée suivant les principes définis dans les présentes Directives. Lorsque le demandeur sélectionne un terme figurant dans les outils disponibles, celui-ci ne fait **pas l'objet de plus amples examens**, ce qui permet **d'accélérer la procédure d'enregistrement**.

La présente section des Directives a pour objet de décrire la pratique de l'Office dans le cadre de l'examen de la classification des produits et services.

La première partie ([points 1 à 4](#)) expose les principes appliqués par l'Office. La deuxième partie ([point 5](#)) résume la procédure d'examen de la liste des produits et services.

En résumé, lorsqu'il examine la classification d'une liste de produits et services, l'Office exécutera quatre tâches:

- vérifier si chaque produit ou service est suffisamment clair et précis;
- s'assurer que chaque terme relève bien de la classe sous lequel il est repris;
- notifier les éventuelles irrégularités;

- rejeter la demande, en tout ou en partie, lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité ([article 41, paragraphes 4 et 8, du RMUE](#)).

Pour obtenir des informations relatives à la langue à partir de laquelle l'examen de la classification et les traductions sont réalisés, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 6.3, Langue de référence pour les traductions](#).

2 La classification de Nice

Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (la [classification de Nice](#)). La classification de Nice est administrée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ([article 33, paragraphe 1, du RMUE](#)).

Les produits et services sont organisés en classes pour faciliter les recherches de préacceptation avant le dépôt d'une demande afin d'éviter tout conflit, de permettre des recherches de suivi et de contrôler toute concurrence éventuelle. Par ailleurs, les classes sont prises en considération aux fins du calcul des taxes par classe.

Étant donné que la classification de Nice vise à refléter les besoins du marché, elle est régulièrement mise à jour. De légères améliorations sont publiées chaque année sous forme de versions de l'édition en cours, tandis que les modifications importantes sont intégrées dans une nouvelle édition tous les trois ans.

La version de la classification au titre de l'Arrangement de Nice en vigueur à la date de dépôt sera appliquée à la classification des produits ou services dans une demande. L'[article 33 du RMUE](#) dispose que chaque liste de produits et services doit:

- être identifiée par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l'étendue de la protection demandée;
- être présentée selon le modèle de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartiennent les produits ou services et présenté dans l'ordre de ces classes.

La classification de Nice contient des orientations en matière de classification.

1. **Intitulés de classe** – ceux-ci existent pour chaque classe et indiquent de manière générale les domaines dont relèvent, en principe, les produits ou les services.
2. **Notes explicatives** – celles-ci existent pour chaque classe et clarifient, de manière plus abstraite, les critères applicables au type ou aux exemples de produits ou services qui sont inclus ou non dans la classe concernée.
3. **Liste alphabétique** – celle-ci peut être consultée pour s'assurer du classement exact de chaque produit ou service par analogie.
4. **Remarques générales** – placées au début de la classification de Nice, celles-ci constituent un bref recueil de principes de base, expliquant les critères à appliquer

s'il est impossible de classer un terme sur la base des intitulés de classe ou de la liste alphabétique.

Plus d'informations sur la classification de Nice sont disponibles sur le site internet de l'OMPI à l'adresse suivante: <http://www.wipo.int>.

3 Autres outils administratifs à des fins de classification

Communication n° [1/13](#) du Président de l'Office du 26 novembre 2013 concernant un nouvel outil administratif de classification (taxonomie) et l'utilisation d'intitulés de classe de la classification de Nice.

Lors du dépôt d'une demande, les utilisateurs peuvent sélectionner des termes pré-approuvés pour élaborer leur liste de produits et services. Ces termes proviennent de la Harmonised Database ([HDB](#)) et sont automatiquement acceptés à des fins de classification. L'utilisation de ces termes pré-approuvés facilite le processus d'enregistrement de la marque. La HDB rassemble les termes acceptés à des fins de classification dans tous les offices de l'UE.

Si le demandeur utilise une liste de produits et services contenant des termes absents de la HDB, l'Office doit examiner s'ils peuvent être acceptés.

Avant de déposer une demande, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans le contenu de la HDB à l'aide de l'outil de l'Office TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Cet outil rassemble les bases de données de classification des offices participants au sein et en dehors de l'UE et indique si un terme est accepté par l'office concerné. Cet outil rassemble les bases de données de classification des offices participants au sein et en dehors de l'UE et indique si un terme est accepté par l'office concerné. TMclass regroupe les produits et services en fonction de caractéristiques communes du point de vue du marché, en commençant par les plus généraux pour terminer par les plus spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer leur recherche plus simplement et d'obtenir un meilleur aperçu du contenu de chaque classe, ce qui facilite le choix des termes appropriés. Ce regroupement et classement, également appelé «taxonomie», n'a aucun effet juridique, étant donné que l'étendue de la protection d'une MUE est toujours déterminée en fonction du sens propre et usuel des termes choisis et non en fonction de la place de l'intitulé dans la taxonomie de l'Office (10/12/2015, [T-690/14](#), Vieta, EU:T:2015:950, § 66).

Les utilisateurs peuvent aussi se servir de l'outil d'aide à l'élaboration de listes de produits et services (Goods and Services Builder) disponible à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>, qui les guidera dans le processus de création de leurs listes de produits et services sur la base de la terminologie de la HDB.

4 Liste des produits et services

4.1 Choix d'une étendue de protection adéquate

Le but premier de la protection conférée par une marque est de garantir au consommateur une indication d'origine des produits ou services en lui permettant de les distinguer, sans aucune confusion possible, d'autres produits ou services ayant une origine différente.

Par ailleurs, l'indication des produits et services peut faire l'objet d'une limitation ([article 49 du RMUE](#)) ou d'une renonciation ([article 57 du RMUE](#)) à tout moment, mais l'étendue initiale de la protection ne peut jamais être élargie.

Dans cet esprit, il est essentiel de désigner avec soin une liste de produits et services qui:

- non seulement couvre les intérêts actuels en matière de protection tout en tenant également compte des possibilités futures, en indiquant les catégories de produits ou services auxquelles le titulaire de la marque est susceptible de s'étendre,
- mais réduit aussi les conflits potentiels qui pourraient surgir avec d'autres marques et minimise le risque de devenir vulnérable aux attaques, en évitant une liste excessivement large ou inutilement longue des produits et services.

En principe, les services pour lesquels une protection de marque peut être sollicitée sont généralement proposés de manière indépendante aux tiers et fournis moyennant une contre-prestation économique. Les services liés à des produits, tels que la recherche et le développement par une entreprise de ses propres produits, ne constituent pas un service externe proposé à des tiers. Si un service n'est pas proposé à des tiers mais relève uniquement du fonctionnement interne de l'entreprise, il serait redondant qu'il soit couvert par la liste de produits et services visés par la demande (30/09/2016, [T-355/15](#), ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 37). Il en va de même pour les services auxiliaires tels que la production, la vente ou la publicité par une entreprise de ses propres produits.

4.2 Clarté et précision

4.2.1 Principes généraux

Les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection demandée ([article 33, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Une indication de produits et services est suffisamment claire et précise lorsque l'étendue de la protection peut être déduite de son sens propre et usuel.

Le «sens propre et usuel» fait référence à la définition générale d'un terme, autrement dit la manière dont il est généralement compris. Il sera souvent défini par une interprétation grammaticale dans la langue dans laquelle la demande est déposée, par les définitions données dans la classification de Nice, par l'utilisation dans les dictionnaires et les encyclopédies, et par la langue commerciale des commerçants.

L'examen de la clarté et de la précision de l'indication des produits et des services est indépendant de l'examen des motifs absolus ou relatifs.

4.2.2 Influence de la classification sur l'étendue de la protection

Une classification correcte devrait en principe être suffisante pour obtenir une étendue de la protection sans équivoque. Un terme particulier peut faire partie de la description de produits et services compris dans différentes classes et tout aussi bien être clair et précis dans une classe particulière sans qu'une précision supplémentaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, sa signification naturelle et habituelle ainsi que le numéro de classe ne laisseront aucun doute quant à l'étendue de la protection.

Par exemple, le sens propre et usuel du terme *vêtement* est habillement qui sert à couvrir le corps humain dans le cas d'un usage normal. Ce terme serait donc sans équivoque quant à l'étendue de la protection s'il était utilisé pour la classe 25 ([voir la note explicative relative à la classe 25](#)).

S'il n'est pas possible de définir l'étendue de la protection, un moyen d'obtenir suffisamment de clarté et de précision peut être de déterminer d'autres facteurs tels que les caractéristiques, la finalité ou le segment de marché concerné ⁽⁷⁾. Les éléments suivants, entre autres, peuvent aider à déterminer le segment de marché:

- les consommateurs ou les circuits de vente;
- les compétences et le savoir-faire à utiliser/produire;
- les capacités techniques à utiliser/produire.

Si une protection est demandée pour une catégorie spécialisée de produits et services ou un segment de marché spécialisé appartenant à une classe différente, une précision supplémentaire du terme peut être nécessaire.

Par exemple: **vêtements pour la protection contre le feu** (classe 9);

vêtements pour salles d'opération (classe 10);

habits pour animaux (classe 18);

vêtements de poupées (classe 28).

Ces exemples montrent de manière évidente que le terme *vêtements* peut s'interpréter de diverses manières, mais qu'il doit toujours être défini par la finalité ou le segment de marché relatifs à une classe de Nice en particulier. Il en ressort également que

⁷ On entend par «segment de marché» un groupe d'entreprises qui achètent et vendent des produits et services tellement similaires qu'ils sont en concurrence directe.

le terme *vêtements* de la classe 25 **ne** couvrirait **aucune** des catégories de produits mentionnées ci-dessus.

En principe, l'Office envisage le numéro de classe comme un élément indicatif des caractéristiques des produits ou services, telles que le matériau prédominant, la finalité principale ou le secteur de marché concerné, tout en tenant compte du sens propre et usuel de chaque terme. Chaque terme est apprécié dans le cadre de la classe indiquée dans la demande [25/01/2018, [T-367/16](#), H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, [T-89/17](#), NOVUS / NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33].

Des outils comme TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) et comme l'outil d'aide à l'élaboration de listes de produits et services (Goods and Services Builder) (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>), tous deux basés sur la HDB, sont disponibles pour déterminer si une catégorie donnée de produits et services nécessite ou non une précision supplémentaire.

4.2.3 Utilisation d'expressions (p. ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits ou services

L'utilisation des expressions «à savoir» ou «ceux-ci étant» est acceptable, mais doit être considérée comme une limitation aux produits et services spécifiques énumérés ensuite [04/10/2016, [T-549/14](#), Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71]. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques*, dans la classe 5, signifient que la demande ne couvre que les analgésiques et aucun autre type de produit pharmaceutique.

L'expression «notamment» peut également être acceptée si elle sert à indiquer un exemple des produits et services demandés. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, notamment analgésiques* signifient que la demande couvre tous les types de produits pharmaceutiques, les *analgésiques* en étant un exemple.

La même interprétation s'applique à l'emploi des termes «y compris», «y compris, mais pas exclusivement», «en particulier» ou «principalement», comme dans l'exemple *produits pharmaceutiques, y compris analgésiques*.

Un terme qui serait normalement considéré comme insuffisamment clair ou précis peut être accepté s'il est explicité, p. ex. en utilisant «à savoir» puis une liste de termes acceptables. Ce serait par exemple le cas pour les termes *produits en métaux communs, à savoir vis* pour des produits de la classe 6 et *produits en métaux précieux, à savoir bracelets* pour des produits de la classe 14.

La HDB ne prévoit pas à l'heure actuelle l'usage des expressions «à savoir» ou «notamment». Par conséquent, si ces termes sont utilisés dans la liste de produits et services, la classification ne sera pas d'office acceptée mais devra être vérifiée, ce qui pourra ralentir la procédure d'examen.

Exemples d'usages acceptables

Classe 29: <i>produits laitiers, à savoir fromage et beurre</i>	«à savoir» limite les produits au fromage et au beurre, à l'exclusion de tous les autres produits laitiers.
Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, tous étant en extérieur.</i>	Les services sont ainsi limités à la mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs en extérieur, à l'exclusion de la mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs en intérieur.
Classe 25: <i>vêtements, tous étant des sous-vêtements</i>	Les produits sont limités à ceux considérés comme des sous-vêtements, à l'exclusion de tous les autres types de vêtements.

Les spécifications recourant aux termes «à savoir» ou «étant» d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (p. ex. *produits laitiers, à savoir beurre de cacahuètes*) compromettent l'étendue de la protection et feront dès lors l'objet d'une objection et sont susceptibles de finalement entraîner son refus.

Exemples d'usage non-restrictif

D'autres mots ou expressions peuvent souligner uniquement l'importance de certains produits/services, l'inclusion du terme ne limitant en aucune façon la liste.

Classe 29: <i>produits laitiers, notamment fromage et beurre</i>	Tous les produits laitiers sont inclus; il est probable que les activités du titulaire de la marque de l'UE portent principalement sur le fromage et le beurre, mais ce ne sont pas les seuls produits qu'il fabrique.
Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, par exemple pistes de course en extérieur.</i>	Ici, un simple exemple, pris parmi plusieurs possibilités, est donné.
Classe 25: <i>vêtements, y compris sous-vêtements</i>	La couverture s'étend à tous les vêtements, et non pas seulement aux sous-vêtements.

Les spécifications recourant aux termes «en particulier», «notamment», «par exemple» ou «y compris» d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (par exemple, *produits laitiers, notamment beurre de cacahuètes*) compromettent l'étendue de la protection et feront dès lors l'objet d'une objection, et sont susceptibles de finalement entraîner son refus.

Pour l'utilisation correcte des libellés restrictifs (p. ex., « à l'exclusion de », « sauf »), veuillez vous reporter aux exemples énumérés au [point 5.3.2](#).

4.2.4 Utilisation de l'expression «et/ou»

L'utilisation de barres obliques est acceptable dans les listes de produits et services. L'exemple le plus fréquent de ces barres est celui qui en est fait dans l'expression «et/ou», qui signifie que les deux produits ou services visés sont couverts.

Exemples

- *Produits chimiques/biochimiques;*
- *Produits chimiques et/ou biochimiques;*
- *Produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie/la science;*
- *Produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie et/ou la science;*
- *Services d'agences d'import/export.*

4.2.5 Ponctuation

L'utilisation d'une ponctuation correcte est très importante dans une liste de produits et services, presque autant que les mots.

L'utilisation de virgules peut servir à séparer les produits ou services énumérés à l'intérieur d'une catégorie ou expression plus large. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie* de la classe 30 implique que les produits peuvent être fabriqués ou le sont à partir de n'importe lequel de ces ingrédients, incluant ainsi également les *préparations faites de confiseries*, expression plutôt dénuée de sens. Si la signification de la partie du terme qui suit *préparations faites de céréales* est dénuée de sens, l'utilisation d'une virgule est inappropriée, et un point-virgule devrait être utilisé à la place.

L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre deux expressions. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie* de la classe 30. Dans cet exemple, les expressions *pain, pâtisserie et confiserie* doivent être interprétées comme étant indépendantes des autres termes et non comme étant comprises dans les *préparations faites de pain, pâtisserie et confiserie*.

La séparation de termes à l'aide d'une ponctuation incorrecte peut entraîner des modifications de sens et une classification erronée.

Prenons l'exemple des *logiciels informatiques pour machines textiles; machines agricoles* de la classe 9. Dans cette liste de produits et services, l'inclusion d'un point-virgule signifie que l'expression *machines agricoles* doit être considérée comme une catégorie de produits indépendante. Toutefois, les *machines agricoles* appartiennent à la classe 7. Le terme aurait dû faire l'objet d'une objection et d'une correction dans la classe correcte.

Un autre exemple est celui des *services de vente au détail de vêtements; chaussures; chapellerie* de la classe 35: l'utilisation d'un point-virgule implique que les termes *chaussures* et *chapellerie* font référence à des produits distincts et non inclus dans les services de vente au détail. Dans les classes de services, les produits énumérés en rapport avec les services pour lesquels une protection est demandée devraient toujours être séparés par des virgules.

Les deux points peuvent être utilisés dans une liste de produits et services pour expliquer ou débiter une énumération. Dans une énumération suivant deux points, les termes doivent être séparés par une virgule. Exemple dans la classe 9: *Logiciel pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes*.

Une expression entre parenthèses a, dans la majorité des cas, pour but de définir plus précisément le texte précédant les parenthèses, lorsque ce dernier est ambigu.

4.2.6 Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services

Les abréviations et les acronymes dans les listes de produits et services doivent être acceptés avec prudence. Une marque peut avoir une durée de vie indéfinie et l'interprétation d'une abréviation peut évoluer au fil du temps. Cela étant, une abréviation peut être autorisée à condition qu'elle n'ait qu'une seule signification à l'égard de la classe de produits ou services visés par la demande. Les exemples notoires *CD-ROM* et *DVD* sont acceptables dans la classe 9. Si l'abréviation est bien connue dans le domaine d'activité concerné, elle peut être acceptée. À cette fin, les examinateurs effectueront une recherche sur l'internet, afin de déterminer s'il convient de transcrire l'abréviation en mots.

Exemple

Classe 9: *Cartes EPROM*.

L'abréviation pourrait être transcrite en toutes lettres comme suit:

Classe 9: *Cartes à mémoire morte reprogrammable*.

ou explicitée comme suit:

Classe 9: *Cartes EPROM [mémoire morte reprogrammable]*.

4.3 Termes manquant de clarté et de précision

4.3.1 Indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice manquant de clarté et de précision

Conformément à l'[article 33, paragraphe 3, du RMUE](#), les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision, telles qu'énoncées à l'[article 33, paragraphe 2, du RMUE](#).

Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que, conformément à l'[article 33, paragraphe 5, du RMUE](#), lorsque des termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, sont utilisés, ils sont interprétés comme comprenant tous les produits ou services qu'ils désignent clairement au sens littéral dans le cadre de la classe indiquée dans la demande. ⁽⁸⁾ Ils

ne sont pas interprétés comme incluant une demande pour des produits ou services ne pouvant être ainsi compris.

En collaboration avec les offices des marques de l'Union européenne, d'autres organisations, offices nationaux ou internationaux et associations d'utilisateurs, l'Office a établi une liste d'indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises conformément à l'[article 33, paragraphe 2, du RMUE](#).⁽⁹⁾

Les 197 indications générales des intitulés de classe de la 10e édition de la classification de Nice de 2014 ont été examinées afin de répondre à des exigences de clarté et de précision. Sur ces 197 indications, 11 ont été considérées comme n'ayant pas la clarté et la précision nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection qu'elles accorderaient. Par conséquent, elles ne pourraient être acceptées sans précisions supplémentaires. Les indications en question sont indiquées ci-dessous en **gras**.

Classe 6: **Produits métalliques non compris dans d'autres classes.**

Classe 7: **Machines et machines-outils.**

Classe 14: *Métaux précieux et leurs alliages et **produits en métaux précieux ou en plaqué non compris dans d'autres classes.***

Classe 16: *Papier, carton et **produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d'autres classes.***

Classe 17: *Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et **produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] non compris dans d'autres classes.***

Classe 18: *Cuir et imitations cuir, **produits en ces matières [cuir et imitations cuir] non compris dans d'autres classes.***

Classe 20: **Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, coquillages, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.**

Classe 37: **Services d'installation et de réparation.**

Classe 40: **Traitement de matériaux.**

Les 186 autres indications générales satisfont aux exigences de clarté et de précision et sont donc acceptables à des fins de classification.

Les raisons pour lesquelles chacune des 11 indications générales des intitulés des classes de Nice a été considérée insuffisamment claire et précise sont décrites ci-après.

Classe 6: **Produits métalliques non compris dans d'autres classes.**

⁸ La pratique antérieure de l'Office, selon laquelle l'utilisation de toutes les indications générales reprises dans l'intitulé d'une classe donnée constituait une demande pour l'ensemble des produits ou services compris dans cette classe, a été abandonnée en juin 2012.

⁹ Voir la [Communication commune sur l'acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice \(PC1\)](#).

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités très différentes, dont la production ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 7: ***Machines et machines-outils.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, le terme machines ne donne pas une indication claire des machines qui sont couvertes. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; et elles pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 14: ***Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué non compris dans d'autres classes.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement de quoi les produits sont constitués ou sont revêtus et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques très différentes, dont la production peut nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 16: ***Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression produits en ces matières [papier et carton], non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités très différentes, dont la production ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 17: ***Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.***

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts,

étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités très différentes, dont la production ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 18: *Cuir et imitations cuir et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités très différentes, dont la production ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 20: *Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, coquillages, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités très différentes, dont la production ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 37: *Services de réparation.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services de réparation et qu'elle ne précise pas ce qui doit être réparé. Étant donné que les produits à réparer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 37: *Services d'installation.*

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services d'installation sans préciser ce qui doit être installé. Étant donné que les produits à installer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services d'installation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux

différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 40: **Traitement de matériaux.**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. La nature du traitement n'est pas claire, pas plus que les matériaux à traiter. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents sur des matériaux aux caractéristiques différentes, requérant des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 45: **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents, requérant des niveaux très différents de compétences et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Six indications générales ont été supprimées des intitulés de classes dans la version 2016 de la 10e édition de la classification de Nice et une autre a été supprimée de la 12e édition. Les autres indications sont mentionnées ci-dessous en gras :

Classe 7: **Machines** et machines-outils.

Classe 37: **Services de réparation.**

Classe 37: **Services d'installation.**

Classe 40: **Traitement de matériaux.**

Classe 45: **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.**

Les demandes de marques de l'Union européenne qui comportent l'une des indications générales susmentionnées contenues dans la version ou l'édition actuelle ou dans des versions ou éditions antérieures de la classification de Nice seront refusées au motif qu'elles manquent de clarté et de précision. Le demandeur sera invité à préciser davantage l'expression.

Les indications générales inacceptables figurant ci-dessus peuvent être explicitées si le demandeur suit les principes énoncés au [paragraphe 4.2](#). Une liste non exhaustive d'indications acceptables est présentée ci-après.

Expression non claire et imprécise	Exemple d'expression claire et précise
<i>Produits métalliques non compris dans d'autres classes</i> (classe 6)	<i>Éléments de construction métalliques</i> (classe 6) <i>Matériaux de construction métalliques</i> (classe 6)

Expression non claire et imprécise	Exemple d'expression claire et précise
<i>Machines</i> (classe 7)	<i>Machines agricoles</i> (classe 7) <i>Machines pour la transformation de matières plastiques</i> (classe 7) <i>Machines à traire</i> (classe 7)
<i>Produits en métaux précieux ou en plaqué</i> (classe 14)	<i>Objets d'art en métaux précieux</i> (classe 14)
<i>Produits en papier et carton</i> (classe 16)	<i>Matériel de filtrage en papier</i> (classe 16)
<i>Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica</i> (classe 17)	<i>Anneaux en caoutchouc</i> (classe 17)
<i>Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir]</i> (classe 18)	<i>Lanières de cuir</i> (classe 18)
<i>Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques</i> (classe 20)	<i>Garnitures de portes en matières plastiques</i> (classe 20) <i>Figurines en bois</i> (classe 20)
<i>Services de réparation</i> (classe 37)	<i>Travaux de cordonnerie</i> (classe 37) <i>Réparation de matériel informatique</i> (classe 37)
<i>Services d'installation</i> (classe 37)	<i>Installation de portes et de fenêtres</i> (classe 37) <i>Installation de systèmes d'alarme</i> (classe 37)
<i>Traitement de matériaux</i> (classe 40)	<i>Traitement de déchets toxiques</i> (classe 40) <i>Purification de l'air</i> (classe 40)
<i>Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus</i> (classe 45)	<i>Investigations sur les antécédents de personnes</i> (classe 45) <i>Services d'achat personnel pour des tiers</i> (classe 45) <i>Services d'agences d'adoption</i> (classe 45)

Des indications générales peu claires ou imprécises de services utilisées en conjonction avec des indications générales peu claires et imprécises de produits peuvent être acceptables si un segment de marché ou une compétence particulière requise pour fournir ces services se distingue clairement. Des indications générales de produits peu claires ou imprécises peuvent être acceptables lorsqu'elles sont demandées conjointement avec des *services de réparation*, mais pas lorsqu'elles sont demandées conjointement avec des *services de vente au détail* si un segment

de marché spécifique ou une compétence spécifique nécessaire pour fournir ces services ne peuvent être clairement distingués. Par exemple, la *réparation d'articles en cuir* serait considérée comme suffisamment claire et précise, étant donné que les professionnels effectuant ces réparations sont principalement des cordonniers, indépendamment d'autres caractéristiques des produits. Toutefois, la *vente au détail d'articles en cuir* sera considérée comme peu claire et imprécise étant donné que le secteur du marché de la *vente au détail d'articles en cuir* ne peut être identifié et dépendra des articles en cuir ou types d'articles en cuir spécifiques concernés. La pratique relative aux services de vente au détail de produits pour lesquels les termes utilisés sont considérés comme peu clairs et imprécis est expliquée plus avant, en Annexe, sous le titre [6.59 Services de vente au détail et en gros](#).

Il convient de noter qu'il n'est pas possible de rendre spécifique ou acceptable une expression qui manque de clarté et de précision en y ajoutant une expression telle que «y compris», «notamment», «par exemple», ou «tel que», ainsi que «compris dans cette classe» ou «non compris dans d'autres classes». L'exemple *machines, y compris machines à traire* ne serait pas acceptable, car il reste peu clair et imprécis (voir le [paragraphe 4.2.3](#)).

4.3.2 Autres termes manquant de clarté et de précision

Les principes énoncés au [paragraphe 4.2](#) en ce qui concerne la clarté et la précision sont applicables à l'ensemble des produits et services inclus dans une demande. Les expressions ne fournissant aucune indication claire sur les produits ou services couverts doivent être refusées.

Exemples

- *Articles de merchandising*
- *Produits du commerce équitable*
- *Articles de design*
- *Articles de cadeaux*
- *Souvenirs*
- *Articles de collection*
- *Articles ménagers*
- *Produits électroniques* (01/12/2016, [T-775/15](#), Ferli, EU:T:2016:699), *appareils/instruments électriques/électroniques*
- *Gadgets (électroniques ou non)*
- *Articles de loisirs*
- *Articles publicitaires*
- *Articles commémoratifs*
- *Produits de bien-être*
- *Services d'association.*

Toutes ces expressions doivent davantage être précisées comme décrit ci-dessus, c'est-à-dire en précisant certains éléments comme des caractéristiques, une finalité ou un segment de marché identifiable.

Il convient de noter qu'habituellement, l'indication des moyens par lesquels un service est fourni n'explicite pas ni ne précise suffisamment un terme. Pour la classification, il importe généralement peu de savoir si un service est fourni en ligne, par téléphone, par un catalogue, dans un magasin ou sur place, en personne.

Des exemples supplémentaires figurent dans l'[annexe](#).

4.3.3 Revendication visant l'ensemble des produits/services d'une classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique d'une classe

Si les demandeurs entendent protéger l'ensemble des produits ou services inclus dans la liste alphabétique d'une classe donnée, ils doivent l'indiquer en énumérant explicitement et individuellement ces produits ou services. L'Office met à disposition des outils tels que l'[outil de création de produits et services \(Goods and Services Builder\)](#) et [TMclass](#) pour guider les demandeurs dans leur recherche de produits et services, en leur fournissant des suggestions de produits ou services acceptables, depuis les termes les plus généraux jusqu'aux termes les plus précis. Il est recommandé d'utiliser la structure en arborescence de TMclass et du Goods and Services Builder pour effectuer des vérifications et des recherches (voir [paragraphe 3](#)).

Des demandes sont parfois déposées pour des termes tels que «l'ensemble des produits de la classe X», «l'ensemble des services de la classe X», «l'ensemble des produits/services de la classe X», «l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique de la classe X», soit seules, soit accompagnées d'une liste correctement présentée de produits/services. De tels termes ne constituent pas une demande valable au sens de l'[article 33, paragraphe 2, du RMUE](#), car ils sont dépourvus de la clarté et de la précision nécessaires pour déterminer l'étendue de la protection revendiquée. L'Office invitera le demandeur à fournir des termes acceptables dans un délai fixé à cet effet, faute de quoi la demande sera rejetée, en raison du caractère vague et imprécis de ces termes. Cette demande ne pourra être enregistrée **que** pour la partie acceptable des produits/services.

Il arrive également que des demandes soient déposées en citant uniquement un numéro de classe. Cette manière de procéder n'est pas conforme à l'[article 31, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), en vertu duquel une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé doit être fournie. Par conséquent, dans ces cas, en l'absence de liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et en vertu de l'[article 32 du RMUE](#), aucune date de dépôt ne sera attribuée. L'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité. S'il est remédié audit défaut dans le délai imparti, la date de dépôt sera réputée être la date à laquelle une liste de produits et services a été fournie. Voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphe 4.1](#).

4.3.4 Référence à d'autres classes dans la liste

Les références à d'autres numéros de classe à l'intérieur d'une classe ne sont pas acceptables à des fins de classification. Par exemple, les indications (à la classe 39) *services de transport de tous les produits compris dans les classes 32 et 33* ou (à la classe 9) *logiciels informatiques dans le domaine des services compris dans les classes 41 et 45* ne sont pas acceptables, étant donné que, dans les deux cas, les expressions sont considérées comme étant floues et imprécises et comme ne garantissant aucune sécurité juridique quant à l'identité des produits et services couverts. Le seul moyen de surmonter l'objection à ces listes de produits et services est de préciser plus en détail, respectivement, les produits des classes 32 et 33 et les services des classes 41 et 45.

L'expression «produits non compris dans d'autres classes» n'est pas acceptable dans les classes de services, car cette expression n'a de sens que dans sa classe de produits d'origine.

Par exemple, les *services de transport de matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)* compris dans la classe 39 ne pourraient pas être acceptés. La mention *(non comprises dans d'autres classes)* doit être supprimée, de sorte qu'elle se lise *services de transport de matières plastiques pour l'emballage*.

4.3.5 Les marques dans des listes de produits ou services

Il n'est pas permis d'utiliser une marque comme un terme générique ou une catégorie de produits. Par conséquent, une marque ne sera pas acceptée comme produits ou services en tant que tels.

Exemple

Classe 9: *Dispositifs électroniques pour la transmission du son et des images; lecteurs vidéo; lecteurs CD; iPods.*

iPod™ étant une marque, le demandeur sera invité à la remplacer par un synonyme, comme par exemple *petit lecteur portable audio numérique pour le stockage de données dans différents formats, y compris MP3*.

Parmi d'autres exemples, citons Caterpillar™ (la classification correcte serait *véhicule chenillé*), Discman™ (*lecteur portable de disques compacts*), Band-Aid™ (*pansements*), disques Blu Ray™ (*disques de stockage optiques à capacité accrue*) ou Teflon™ (*revêtement antiadhésif à base de polytétrafluoroéthylène*). (cette liste n'est pas exhaustive). Si des tiers s'inquiètent de ce qu'une marque enregistrée soit utilisée dans la liste de produits et services d'une demande, ils peuvent déposer des observations à ce sujet.

L'Office refusera l'inclusion de ces termes et demandera qu'ils soient remplacés par un terme générique pour les produits ou services concernés.

4.3.6 Indications géographiques dans les listes de produits et services

Les indications géographiques (IG) ne peuvent pas être utilisées en tant que termes génériques. Par conséquent, elles ne seront pas acceptées comme produits en tant que tels. Afin d'éviter que les IG protégées figurant dans des listes de produits et services soient perçues comme des termes génériques (étant donné que les IG identifient des produits qui doivent respecter des spécifications particulières), l'utilisation générique de ces termes sera contestée et il sera proposé d'ajouter des références aux IG.

Le libellé que l'Office recommande est «*[nom de l'IG]* (IG) *[produit protégé par l'IG]*». D'autres limitations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement l'IG et son utilisation.

Exemples inacceptables

Classe 33: *Tequila; champagne*.

La [téquila](#) et le [champagne](#) étant des IG protégées, elles doivent être indiquées en tant que telles. Le demandeur sera tenu de préciser qu'il s'agit d'IG et de montrer les produits concernés, à savoir «*Tequila*» (IG) *boisson spiritueuse à l'agave*; «*Champagne*» (IG) *vin*.

Les IG protégées dans l'UE peuvent être consultées dans [Giview](#).

De la même manière, si une IG protégée est utilisée et apparaît dans un produit authentifié par un jeton non fongible (NFT), l'IG ne peut pas être utilisée de manière générique. Par conséquent, la *tequila authentifiée par un jeton non fongible (NFT)* (classe 33) serait refusée à l'enregistrement, tandis qu'un exemple acceptable serait la «*Tequila*» (IG) *boisson spiritueuse à l'agave authentifiée par un NFT* (classe 33).

Les IG protégées ne peuvent pas être utilisées en lien avec des produits virtuels compris dans la classe 9 parce que les représentations virtuelles de produits titulaires d'une IG ne sont pas conformes aux spécifications du produit concerné, étant donné qu'il ne s'agit pas d'articles physiques. Par conséquent, le nom de l'IG doit être remplacé par le nom générique du type de produit. Par conséquent, *tequila virtuelle*, «*Tequila*» virtuelle (IG) ou «*Tequila*» virtuelle (IG) *boisson spiritueuse à l'agave* seraient refusées à l'enregistrement. Une version acceptable de ces exemples serait *boisson spiritueuse à l'agave virtuelle* (classe 9).

Voir les Directives, [4.4.1 Produits virtuels](#) et [4.4.3 Jetons non fongibles](#).

4.3.7 Inclusion des expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires* dans les listes de produits et services

Les expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires*, qu'elles soient utilisées seules ou associées les unes aux autres, ne sont ni suffisamment claires ni suffisamment précises. En conséquence, ils ne peuvent pas être classés correctement. Chacune de ces expressions nécessite davantage de précisions pour devenir acceptable dans la classe dont elle relève. Pour rendre ces expressions acceptables,

il convient de présenter certains éléments comme des caractéristiques, une finalité ou un segment de marché identifiable. Il convient de noter que la protection conférée par de telles indications sera interprétée comme étant limitée par la portée de la catégorie. Les pièces et accessoires, composants ou accessoires n'appartenant pas à cette classe ne seront pas considérés comme couverts par ces indications.

Exemples de termes acceptables

- *Pièces et accessoires pour véhicules terrestres* est acceptable dans la classe 12;
- *Composants de construction en bois* est acceptable dans la classe 19;
- *Accessoires musicaux* est acceptable dans la classe 15.

Dans tous les cas, les exigences en matière de clarté et de précision doivent également être remplies.

L'ajout de l'expression *pièces et accessoires pour tous les produits précités* à la fin d'une liste sera accepté tant qu'il peut être raisonnablement appliqué à tout le moins à l'un des produits compris dans ladite classe. Dans ce cas, il sera toutefois considéré que les pièces et accessoires désignent uniquement les produits pour lesquels ils peuvent être raisonnablement pertinents. Par exemple, si la formulation de la classe 9 est *ordinateurs; téléphones mobiles; logiciels; pièces et accessoires pour tous les produits précités*, les pièces et accessoires peuvent alors uniquement concerner les *ordinateurs* et les *téléphones mobiles*. Étant donné que *logiciels* fait référence à des produits virtuels, il n'est pas considéré comme disposant de *pièces et accessoires*.

Exemples de ce qui **ne sera pas** accepté

- Classe 5: *Préparations pharmaceutiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités*.
- Classe 16 : *Papier et carton; accessoires de tous les produits précités*.
- Classe 29: *Viande, poisson, volaille et gibier; composants de tous les produits précités*.

4.3.8 Utilisation des qualificatifs indéterminés

L'utilisation de qualificatifs tels que «et autres», «auxiliaires», et «produits connexes» ou «etc.» dans une liste de produits ou services n'est pas acceptable, étant donné qu'elles manquent la clarté et la précision nécessaires (voir le [paragraphe 4.2](#))

4.4 Produits virtuels, services fournis dans des environnements virtuels et jetons non fongibles (NFT)

4.4.1 Produits virtuels

Les **produits virtuels** s'entendent comme étant des articles non physiques destinés à être utilisés dans la vie des affaires, dans des environnements en ligne ou virtuels. Ils peuvent, par exemple:

1. seulement représenter des produits du monde réel (par exemple, *fruit virtuel* – une image numérique d'un fruit visant à rendre plus réaliste un supermarché dans un jeu en ligne);
2. représenter et imiter les fonctions de produits du monde réel (par exemple, *fruit virtuel* – image numérique d'un fruit qui est en quelque sorte «mangé» par un avatar);
3. représenter des objets qui n'ont pas d'équivalent dans le monde réel (par exemple, des *machines à remonter le temps virtuelles*).

Le terme *produits virtuels* manque intrinsèquement de clarté et de précision et ne sera accepté à des fins de classification que si les produits ou le type de produits sont mentionnés (par exemple, *produits virtuels, à savoir, vêtements virtuels*). Des principes identiques à ceux utilisés pour préciser l'objet des services de vente au détail compris dans la classe 35 s'appliquent. Par conséquent, il est suffisant d'indiquer le type de produits au lieu d'énumérer des produits individuels (par exemple, à la place du *rouge à lèvres virtuel*, du *mascara virtuel* et de l'*eye-liner virtuel*, le demandeur peut simplement demander des *cosmétiques virtuels*). Cela permet d'éviter les longues listes.

Indépendamment du type de produits qu'ils désignent, les produits virtuels spécifiques consistent essentiellement en du contenu numérique et relèvent donc de la classe 9, et non de la classe des produits du monde réel correspondants. Par exemple, les *vêtements virtuels* relèvent de la classe 9, et non de la classe 25¹⁰. En outre, aux fins de la classification, bien que la plupart des produits virtuels imitent les caractéristiques ou fonctions essentielles de leurs équivalents du monde réel, cela ne signifie pas qu'ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination. Les *vêtements virtuels* compris dans la classe 9 peuvent être utilisés pour «habiller» un avatar (en y appliquant une image numérique représentant des vêtements), mais ils n'ont pas la même destination que les vêtements réels compris dans la classe 25 (c'est-à-dire les vêtements normalement utilisés par tout un chacun pour se couvrir le corps).

Les exigences de clarté et de précision ne requièrent pas que les produits virtuels (par exemple, les *vêtements virtuels*) précisent la forme numérique sous laquelle ils apparaissent (par exemple, fichiers numériques, logiciels téléchargeables, etc.). Ce niveau de détail n'est pas nécessaire pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de comprendre les produits en cause. Par conséquent, les termes dépourvus de ces précisions seront acceptés.

Pour les produits virtuels liés aux indications géographiques, voir les Directives, [point 4.3.6. Indications géographiques dans les listes de produits et services](#).

4.4.2 Services dans des environnements virtuels

Les services dans des environnements virtuels peuvent englober, par exemple:

¹⁰ *Vêtements virtuels téléchargeables* est un terme inclus dans la classe 9 de la version 2024 de la liste alphabétique de la 12^e édition de la classification de Nice.

1. des services du monde réel fournis par l'intermédiaire d'environnements en ligne ou virtuels;
2. des services spécialement conçus pour un environnement virtuel, qui imitent un service du monde réel en ligne ou dans un environnement virtuel;
3. des services spécialement conçus pour un environnement virtuel et sans équivalent dans le monde réel.

Les services dans des environnements virtuels seront classés conformément aux principes de classification établis, en fonction de la nature sous-jacente du service et compte tenu de son incidence dans le monde réel.

Cela est conforme aux [remarques générales qui figurent dans](#) la 12^e édition de la *classification de Nice*, version 2024, qui indiquent que le *moyen par lequel un service est rendu* n'a en principe pas d'incidence sur la classification des services, sauf si l'objet ou le résultat d'un service change en raison de sa méthode ou de son lieu de prestation.

Par conséquent, le simple fait que des services du monde réel soient fournis par l'intermédiaire d'un environnement virtuel n'a pas d'incidence sur leur classification, puisque la méthode de prestation ne change pas l'objet ou le résultat du service sous-jacent.

Exemples:

- La *consultation en matière financière* relève de la classe 36, que les services soient fournis en personne, par téléphone, en ligne ou dans un environnement virtuel. La *consultation en matière financière fournie par l'intermédiaire d'un environnement virtuel* relève donc de la classe 36.
- Les *services d'enseignement fournis par le biais d'un environnement virtuel* relèvent de la classe 41.

Pour les services qui imitent un service du monde réel dans un environnement virtuel, le même principe s'applique. La classification du service sera déterminée par la nature sous-jacente du service lui-même, compte tenu de son incidence dans le monde réel. Toutefois, le fait qu'un service virtuel imite un service du monde réel ne signifie pas qu'en ce qui concerne la classification, il appartiendrait au même type d'activité que le service du monde réel.

Exemples:

- Les services de transport compris dans la classe 39 consistent à déplacer des produits ou des personnes d'un endroit concret à un autre. Les services qui assurent le transport d'un avatar d'un endroit à un autre dans un environnement virtuel peuvent imiter les services de transport, mais ils n'ont pas le même résultat ni le même objet dans le monde réel. Par conséquent, les *simulations de services de voyage fournis dans des environnements virtuels à des fins de divertissement* ou les *services de transport virtuel destinés aux jeux vidéo* relèveraient de la classe 41.
- La *fourniture de nourriture et de boissons virtuelles* ne peut relever de la classe 43. Dans le monde réel, ces services ne nourrissent personne étant donné qu'il est précisé que la nourriture est virtuelle. Par conséquent, en l'espèce, la *fourniture*

de nourriture et de boissons virtuelles à des fins de divertissement relèverait de la classe 41.

En cas de doute quant au type d'activité auquel se rapporte le service fourni dans un environnement virtuel, l'Office demandera des éclaircissements au demandeur.

4.4.3 Jetons non fongibles (NFT)

Les *jetons non fongibles* (NFT) utilisent la technologie de la chaîne de blocs pour créer un actif numérique unique non fongible qui peut être détenu et commercialisé. La chaîne de blocs sert de registre immuable de la propriété de l'actif protégé par le NFT.

Les NFT sont utilisés comme des certificats numériques uniques enregistrés dans une chaîne de blocs et peuvent être mis à profit pour enregistrer un intérêt concernant un article (tel que la propriété alléguée d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection numériques). À l'instar des certificats conventionnels, les NFT sous cette forme se rapportent à quelque chose qui est autre qu'eux-mêmes. Il s'agit souvent de produits numériques, mais également de produits physiques.

Par conséquent, le terme «NFT» en tant que tel dans la classe 9 manque de clarté et de précision et ne saurait être accepté à des fins de classification. Il en va de même pour le terme *actifs authentifiés par des NFT*, compris dans la classe 9. Dans les deux cas, il sera nécessaire de préciser le type d'actif authentifié par le NFT.

NFT utilisés en lien avec des produits

Les termes faisant référence aux NFT seront classés en fonction de ce à quoi le NFT se rattache. Cela signifie que *les œuvres d'art numérique authentifiées par des NFT* seront comprises dans la classe 9. De même, les *sacs à main virtuels authentifiés par des NFT* seront classés dans la classe 9. En revanche, les *sacs à main authentifiés par des NFT*, en revanche, seront intégrés à la classe 18, étant donné qu'il sera considéré que l'intention du demandeur concerne des sacs à main *physiques* authentifiés par des NFT.

Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique authentifiés par des NFT, voir le point [4.3.6. Indications géographiques dans les listes de produits et services](#).

NFT utilisés en lien avec des services

Lorsque des NFT sont utilisés en lien avec des services, le principe établi s'appliquera, à savoir que c'est la nature du service sous-jacent qui détermine la classification.

Le libellé devrait indiquer clairement si le demandeur entend demander des services ayant pour objet i) des actifs authentifiés par des NFT ou ii) des NFT en tant que tels. En cas de doute, l'Office peut demander des précisions.

- **Services ayant pour objet des actifs authentifiés par des NFT**

- Le service correspondant est clair et précis

Si certains services peuvent répondre de manière adéquate aux exigences de clarté et de précision, une ambiguïté peut apparaître avec l'ajout du terme «NFT». Cette ambiguïté résulte du fait que, sans autre précision, la référence

aux NFT implique que les services se rapportent à de simples «certificats numériques». Cela n'a pas de sens sur le plan commercial. L'utilisation de termes tels que *produits authentifiés par des NFT* permet de lever cette ambiguïté.

Exemples:

Classe(s)	Inacceptable	Acceptable
35	<i>fourniture d'un marché pour la négociation de NFT</i>	<i>fourniture d'un marché pour la négociation de produits authentifiés par des NFT</i>
36	<i>courtage de NFT</i>	<i>courtage de produits authentifiés par des NFT</i>

- En tant que tel, le service correspondant manque de clarté et de précision

L'utilisation du terme «NFT» en lien avec des services qui manquent eux-mêmes de clarté et de précision entraîne une ambiguïté. Par exemple, les *services de vente au détail de NFT* manquent de clarté et de précision compte tenu de la gamme excessivement large de produits auxquels ces services pourraient se rapporter. Cela signifie que les produits ou le type de produits auxquels se rapporte le NFT devront être formulés avec davantage de précision.

Exemples:

Classe(s)	Inacceptable	Acceptable
35	<i>services de vente au détail de NFT</i> <i>services de vente au détail d'actifs authentifiés par des NFT</i>	<i>services de vente au détail de vêtements virtuels authentifiés par des NFT</i>

- **Services ayant pour objet des NFT en tant que tels**

Si les services pertinents se rattachent de façon adéquate aux NFT en tant que simple «certificat numérique», l'utilisation du terme «NFT» en tant que tel a du sens et est, dès lors, acceptable. Tel serait le cas pour des services de nature technologique, pour lesquels la nature et la destination des services restent les mêmes quel que soit l'actif certifié par le NFT.

- **Exemples acceptables:**

- *Services technologiques en rapport avec les NFT.* Il s'agit de services informatiques techniques liés au développement et au fonctionnement des NFT; les actifs certifiés peuvent varier.

- *Promotion des technologies liées aux NFT*, compris dans la classe 35. On entend par ce libellé des activités de promotion de l'utilisation des technologies NFT, indépendamment des actifs à certifier.
- *Services d'éducation liés aux technologies NFT*, compris dans la classe 41. On entend par ce libellé des formations sur le développement et le fonctionnement des NFT.
- *Frappe de NFT*, compris dans la classe 42

5 Procédure d'examen

5.1 Demandes parallèles

Si l'Office s'efforce toujours de faire preuve de cohérence, le fait qu'une liste de produits et services classée de manière erronée ait déjà été acceptée par le passé n'entraînera pas forcément l'acceptation de la même liste dans le cadre de demandes ultérieures. Voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures, paragraphe 3](#).

5.2 Classification incorrecte des termes et objections

Si la demande contient des produits ou des services qui appartiennent manifestement à une classe différente, l'Office peut les reclassifier dans la classe correspondante sans émettre d'objection. Cela sera possible si la demande couvre déjà la classe à laquelle appartiennent ces produits ou services. Dans ce cas, le demandeur sera informé et pourra présenter ses observations. Dans tous les autres cas, lorsque l'Office estime qu'il est nécessaire de modifier la liste des produits et services conformément à sa pratique, il émet une objection motivée. L'Office peut proposer une classification des articles et fournir des exemples analogues de la [HDB](#). L'objection doit tenir compte de la classe demandée et du sens propre et usuel du terme.

Exemples

- **Le sens propre et usuel est clair et le numéro de classe ne donne aucun contexte (manifestement incorrect)**
Si le demandeur dépose une demande pour le terme *chaussures* compris dans la classe 3 et la demande originale *ne contient pas* la classe 25, l'examineur proposera de transférer ce terme à la classe 25, même si la classe 25 n'était pas mentionnée dans la demande originale, étant donné que le sens propre et usuel de ce terme renvoie à des articles destinés à couvrir les pieds humains. Dans le cas où la demande contenait déjà la classe 25, l'Office attribuera le terme chaussures à cette classe et enverra une confirmation des changements au demandeur avec un délai pour soumettre des observations.
- **Le sens propre et usuel est clair, mais le numéro de classe indique un contexte différent**

Si le demandeur dépose une demande comprenant le terme *chaussures* dans la classe 9, il lui est alors demandé de préciser la nature ou la destination de ces produits au sein de la classe (chaussures de protection).

- **Le sens propre et usuel n'est pas clair, mais le numéro de classe indique un contexte particulier**

Si le demandeur dépose une demande comprenant le terme *machines* compris dans la classe 7, il convient de lui demander de définir la nature ou la destination de ces produits, dans la mesure où ces éléments ne peuvent pas être clairement déduits du sens propre et usuel du terme. Étant donné que le sens originel du terme n'est pas clair, mais que le numéro de classe donne des informations supplémentaires, le terme ne peut être spécifié que dans le cadre de cette classe. Dans un tel cas, des précisions supplémentaires portant **uniquement sur la classe demandée** peuvent être acceptées, par exemple:

Classe 7: *Machines à laver; machines pour le formage des métaux.*

- **Le sens propre et usuel n'est pas clair et le numéro de classe n'apporte pas d'information sur le contexte**

Si le demandeur dépose une demande pour le terme *machines* compris dans la classe 25, il convient de lui demander de définir la nature ou la destination de ces produits, car ces éléments ne peuvent pas être clairement déduits du sens propre et usuel ou de la classe demandée. Dans un tel cas, des précisions supplémentaires concernant toutes les classes applicables peuvent être acceptées, par exemple:

Classe 7: *Machines à laver; machines pour le formage des métaux.*

Classe 9: *Photocopieuses.*

Classe 11: *Machines à pain; purificateurs d'air.*

Étant donné que le sens originel du terme n'était pas clair et que le numéro de classe ne fournit aucune information supplémentaire, la portée initiale n'a pas pu être définie.

Aucune indication fournie par le demandeur ne doit étendre la portée initiale des produits ou services faisant l'objet de la demande initiale ([article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)). Tel n'est pas le cas lorsque le terme spécifié peut être considéré comme couvert par le sens propre et usuel de termes au sens plus larges qui existent déjà dans la demande initiale.

Toute information supplémentaire applicable à un terme qui doit être transféré vers une classe différente doit également être prise en considération, non seulement afin d'éviter un élargissement de l'étendue initiale de la protection, mais également afin d'éviter de la réduire.

Par exemple, si la liste initiale des produits compris dans la classe 12 est: *voitures; autoradios; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités*, le demandeur sera tenu de transférer le terme *autoradios* vers la classe 9, même si la classe 9 n'était pas mentionnée dans la demande initiale. Un tel transfert doit inclure également l'expression *pièces et parties constitutives pour tous les produits précités*.

Il convient dès lors de modifier la liste de produits comme suit:

Classe 9: *Autoradios; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.*

Classe 12: *Voitures; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.*

Par exemple, si la liste initiale de services compris dans la classe 43 est libellée comme suit: *services de réservation de voyages; services de réservation d'hôtels; informations concernant tous les services précités*, étant donné que les *services de réservation de voyages* relèvent de la classe 39, le demandeur sera invité à transférer le terme vers la classe 39, même si la classe 39 n'était pas mentionnée dans la demande initiale. Toutefois, ce transfert doit également inclure les *informations concernant tous les services précités*.

Il convient dès lors de modifier la liste de produits comme suit:

Classe 39: *Réervations pour les voyages; informations concernant tous les services précités.*

Classe 43: *Réservation d'hôtels; informations concernant tous les services précités.*

Le délai initial de deux mois accordé pour remédier aux irrégularités ne peut être prolongé qu'une seule fois. Aucune autre prorogation du délai ne sera accordée, sauf circonstances exceptionnelles ([article 101, paragraphe 4, du RMUE](#)). Voir également les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 8, Restitutio in integrum](#).

L'Office envoie au demandeur une lettre l'informant de la liste des produits et services tels qu'ils ont été acceptés à la suite des modifications.

Si le demandeur ne remédie pas à l'irrégularité ou aux irrégularités, la demande est rejetée pour les produits ou services ayant fait l'objet d'une objection.

Si le demandeur a soumis une liste de produits et services qui ne sont pas regroupés selon des numéros de classe ou ne sont pas classés du tout, une objection au titre de l'[article 33 du RMUE](#) sera soulevée, et le demandeur sera invité à regrouper les produits et services en classes spécifiques.

5.3 Limitation et modification d'une liste de produits et services

L'[article 49, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#) permet la limitation ou la modification d'une demande avant l'enregistrement, pour autant qu'«une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services».

Conformément à l'[article 49, paragraphe 1, du RMUE](#), le demandeur peut choisir de **limiter** la liste de produits et services afin de clarifier l'étendue de la protection, de surmonter une objection fondée sur des motifs absolus, de préciser davantage des indications peu claires et imprécises, ou de régler un litige. La limitation peut consister en la suppression d'un terme, l'apport de précisions supplémentaires concernant un terme général ou une sous-catégorie dudit terme, ou l'exclusion de termes ou de sous-catégories de produits ou services.

Des **modifications** de l'indication des produits et services avant l'enregistrement, au titre de l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#), peuvent en outre être perçues comme

un ajustement de la liste en question, ce qui permet de modifier une expression sans nécessairement limiter l'étendue de la protection demandée ou modifier la nature des produits et services. Néanmoins, ces ajustements ne peuvent jamais élargir l'étendue de la protection demandée.

Les limitations appliquées après l'enregistrement doivent toutefois répondre aux exigences de l'[article 57 du RMUE](#) sur la renonciation partielle. Une fois que la marque a été inscrite dans le registre, les modifications de la liste de produits et services ne peuvent être demandées que pour limiter l'étendue de la protection et seront refusées si elles n'engendrent aucune véritable limitation. La modification ne peut en aucun cas étendre de la liste de produits et services.

5.3.1 Règles régissant les limitations et les modifications

Une demande de limitation ou de modification de la liste des produits et services dans le cadre de l'[article 49 du RMUE](#) prend effet lorsqu'elle est reçue par l'Office et est donc **formellement contraignante**. Cela signifie que les produits ou services exclus par une limitation ne peuvent être réintroduits dans la liste des produits et services par la suite. Pour qu'une demande de limitation soit retirée, une déclaration correspondante doit parvenir à l'Office le même jour que celui de la réception de la demande de limitation. Tout retrait d'une limitation reçue après cette date sera rejeté.

Pour qu'une limitation ou une modification soit acceptable, certains **critères généraux** doivent être respectés en toutes circonstances:

- La demande doit être **explicite**. L'absence de réponse à une notification officielle ne sera jamais considérée comme une demande explicite de limitation. Lorsque l'Office demande une limitation, l'absence de réponse de la part du demandeur peut cependant mener au refus des termes contestés ou, éventuellement, au refus de la demande dans sa totalité.
- La demande doit être **inconditionnelle**. Par exemple, si le demandeur souhaite uniquement limiter sa demande en échange d'un remboursement de taxes, la demande sera considérée comme non acceptable et le demandeur en sera informé. Dans les autres cas, des règles similaires à celles régissant les retraits s'appliquent en la matière (voir Directives, [Partie B, Section 1, Procédures, point 5.1.2](#)).
- Une liste de produits et services doit toujours être **claire et précise** après une limitation ou une modification afin de répondre aux exigences de l'[article 33 du RMUE](#) et ne doit **pas être contraire à la sécurité juridique**.

Toute demande de limitation ou de modification doit comprendre une indication claire des produits/services à limiter ou à modifier (voir Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 5.2.1](#)).

Si la liste originale des produits et services d'une demande contient une phrase limitative ou modificative, ces règles seront également applicables, étant donné que cette liste doit être claire et précise.

Bonne pratique: si une partie demande une limitation ou une modification d'une liste de produits ou services afin d'éviter des conflits, par exemple dans le cadre de

procédures inter partes, les parties doivent convenir avec soin du libellé et veiller à ce qu'il soit conforme aux règles exposées ci-dessus. Cela doit être fait avant que la demande ne soit soumise à l'Office. Cette condition s'explique par les possibilités limitées dont dispose l'Office pour apporter son aide dans ce domaine. Les parties pourraient également envisager de conclure un accord de coexistence comme solution de substitution. Cela pourrait être plus approprié que de chercher à ce que le contenu de la liste des produits et services reflète un tel accord.

5.3.2 Formulation des limitations

Une limitation doit être comprise comme une restriction claire de l'étendue de la protection.

Une limitation peut en principe suivre l'une ou plusieurs des approches suivantes, à condition qu'elles ne s'inscrivent pas en contradiction l'une de l'autre:

1. **suppression** d'un terme existant de la liste;
2. **précision** d'un terme plus large dans la liste pour inclure des produits ou services particuliers désignés par le terme plus large ou une seule ou plusieurs sous-catégories dudit terme;
3. **exclusion** de produits ou services particuliers d'un terme plus large ou d'une ou de plusieurs sous-catégories dudit terme dans la liste.

Exemples de limitations valables (dans la classe 16):

1. **suppression**: la liste «*journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*journaux; revues*»; le terme *livres* est entièrement effacé de la liste;
2. **précision**: la liste «*journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires*» ou «*journaux; revues; dictionnaires; livres de cuisine*»; le terme *livres* a été précisé pour ne couvrir que la sous-catégorie limitée *dictionnaire*, ou remplacé par les sous-catégories *dictionnaires* et *livres de cuisine*;
3. **exclusion**: la liste «*journaux; revues; livres*» est limitée et devient «*journaux; revues; livres, à l'exception des dictionnaires*» ou «*journaux; revues; livres, à l'exclusion des dictionnaires et des livres de cuisine*»; la portée du terme *livres* reste relativement large tout en excluant clairement la sous-catégorie *dictionnaire*, ou les deux sous-catégories *dictionnaires* et *livres de cuisine* (dans la seconde formulation).

Exemples de **restrictions contradictoires** (dans la classe 16), qui devraient dès lors être refusées:

- demande de modification de la liste «*journaux; revues; livres*» en «*journaux; revues; tous les produits précités à l'exception des dictionnaires*» ou «*journaux; revues; tous les produits précités en tant que dictionnaires*»; ces restrictions ne peuvent pas être acceptées car, en conséquence de l'exclusion de la catégorie plus large *livres*, la sous-catégorie *dictionnaires* ne fait plus partie des produits restants auxquels les limitations s'appliquent;
- demande de modification de la liste «*journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires*» en «*journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires; tous les produits précités à*

l'exception des livres de cuisine»; cette restriction ne peut pas être acceptée car, en raison de la précision de la catégorie plus large *livres*, les produits restants auxquels la limitation pourrait s'appliquer, à savoir les *dictionnaires*, voire les *journaux* ou les *revues*, n'incluent plus la sous-catégorie *livres de cuisine*, ou ne sont d'ailleurs même pas considérés comme des *livres*, comme c'est le cas pour *journaux* et *revues*.

Une limitation peut se traduire par la suppression d'une classe dans sa totalité ou, au contraire, par l'introduction d'une liste de produits et services plus longue que celle qui figurait initialement dans la demande. Dans la classe 16, la liste «*journaux; revues; livres*» pourrait, par exemple, faire l'objet d'une limitation et devenir «*journaux; revues; livres, à savoir dictionnaires, livres de cuisine, biographies, poèmes, contes de fées et livres de philosophie*».

En outre, conformément aux critères mentionnés au [paragraphe 5.3.1](#), les exemples suivants illustrent des cas de limitations acceptables ou non acceptables:

- Pour qu'ils puissent être limités, les produits et services doivent être **couverts par la liste de produits et services en vigueur** qui figure dans la demande.

Exemples de **limitations acceptables**:

Classe 16: *Livres, à savoir dictionnaires;*

Classe 25: *Chaussures, uniquement en tant que tongs.*

Exemples de **limitations non acceptables** pour différentes classes:

Classe 5: *Préparations pour le diagnostic, toutes à usage scientifique;*

Classe 7: *Fraiseuses, uniquement à des fins dentaires.*

Bien que l'on puisse trouver l'expression *préparations pour le diagnostic* à la fois en classe 1 et en classe 5, elle ne couvrira en classe 5 que les préparations pour le diagnostic à des fins médicales et vétérinaires. Les *préparations pour le diagnostic à usage scientifique* relèvent de la classe 1 et ne peuvent dès lors pas être incluses dans la classe 5.

De même, bien que des *fraiseuses* puissent en effet aussi être utilisées par des techniciens dentaires, de tels produits ne sont pas compris dans la classe 7 mais dans la classe 10. Il est dès lors impossible d'inclure lesdits produits dans la classe 7, puisqu'ils ne relèvent pas de la liste initiale.

Exemple de restriction **non acceptable** au sein d'une même classe:

Classe 16: *Journaux; revues; livres.*

Demande de limitation: *Journaux; revues; livres; tous les produits précités à l'exception des crayons.*

Même si, dans le cas présent, les *crayons* relevaient bien de la même classe, l'exclusion d'un terme qui n'est clairement pas couvert par la liste initiale de produits et services est dénuée de sens et fera dès lors l'objet d'une objection.

5.3.2.1 Références à des marques

Les **références** génériques à **des marques** seront rejetées.

Exemple de limitation **non acceptable**:

Classe 9: *Appareils pour la reproduction de sons, à savoir iPods.*

Pour plus d'informations sur l'utilisation des marques dans les listes de produits et services, voir le [point 4.3.5](#).

5.3.2.2 Limitations territoriales

Les **limitations territoriales** contredisant la nature unitaire d'une MUE ne sont pas autorisées.

Exemple de demande **non acceptable**:

Classe 7: *Machines à laver, vendues uniquement en France.*

Cet exemple s'inscrirait en contradiction avec le principe de libre circulation des marchandises et de protection uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne mentionné à l'[article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#).

Les modifications territoriales qui n'affectent pas l'étendue de la protection, par exemple *vêtements fabriqués au Viêt Nam*, peuvent être acceptables. Voir également [paragraphe 5.3.3.1 Modifications avec des références territoriales](#).

Des limitations relatives à l'**origine** des produits sont, en principe, acceptables et, dans certaines circonstances, telles que lorsqu'il est question d'indications géographiques (GI), peuvent même s'avérer nécessaires. Pour des explications plus détaillées concernant les limitations exigées au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points j\) à l\), du RMUE](#), voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#), et sur les IG figurant dans les listes de produits et services, voir [point 4.3.6](#).

5.3.2.3 Ambiguïté en raison des dispositions réglementaires

Les limitations **ambiguës** en ce qui concerne les différents régimes réglementaires nationaux au sein de l'Union européenne ne seront pas acceptées.

Exemple de limitation **non acceptable**:

Classe 5: *Médicaments, uniquement sur prescription médicale.*

Cet exemple serait considéré comme contraire à l'arrêt du 8 novembre 2013, Premeno ([T-536/10](#), EU:T:2013:586). Les critères mentionnés ne peuvent pas être acceptés, notamment en raison de l'absence de réglementation uniforme régissant la vente de médicaments soumis à une prescription médicale au sein de l'Union européenne, comme l'expliquent les points 31, 32 et 47 dudit arrêt.

5.3.2.4 Clarté et précision

Les limitations doivent être **claires et précises**.

Il doit ressortir clairement de la limitation quels produits et services sont exclus et quels produits et services font toujours partie de la liste de produits et services. Les limitations qui ne semblent avoir aucun sens dans le cadre de la liste en vigueur ne seront pas acceptées.

Exemples de limitations dénuées de sens **non acceptables**:

Classe 16: *Machines à écrire, concernant uniquement des services financiers.*

Lorsqu'il est impossible de garantir la limitation d'usage proposée sur le marché, ou lorsque l'étendue de la protection proposée est floue parce qu'il est impossible d'associer clairement la limitation à une sous-catégorie existante ou potentielle de produits ou services sur le marché, l'Office émettra une objection.

Exemple de restriction **non acceptable** de produits **ne possédant pas les caractéristiques mentionnées**:

Classe 31: *Oranges, à l'exception des oranges intelligentes.*

Les fruits frais qui figurent dans l'indication initiale ne couvrent aucun type de produit intelligent. Souligner ce fait en déposant une telle déclaration de renonciation n'apportera aucune information pertinente relative à ce terme et n'a dès lors aucune incidence sur l'étendue de la protection en vigueur.

Exemple de limitation **non acceptable** pour laquelle il est impossible de déterminer avec exactitude l'**étendue restante de la protection**:

Classe 7: *Machines, en particulier bulldozers.*

La simple mention d'un exemple de ce qu'il peut couvrir ne clarifie pas un terme vague ou imprécis; le terme *machines* manque de clarté et de précision et le simple fait de fournir des exemples de ce que ce terme général pourrait couvrir ne le rend pas acceptable.

L'utilisation des expressions «y compris», «en particulier», «par exemple», ou «tel que», ainsi que «compris dans cette classe» ou «non compris dans d'autres classes» **ne constitue pas une limitation** ou une précision **valable** des produits ou services qui précèdent. Pour de plus amples informations, consultez le [paragraphe 4.2.3](#).

5.3.2.5 Subjectivité

Les limitations qui concernent des **caractéristiques subjectives** ne seront pas acceptées.

Exemples de limitations **non acceptables**:

Classe 12: *Voitures de luxe.*

Classe 29: *Fruit savoureux.*

Classe 33: *Vin onéreux.*

5.3.2.6 Public ciblé

Les limitations apportant des précisions concernant une partie du public ou l'excluant peuvent uniquement être acceptées si elles sont **pertinentes** en ce qui concerne les produits et services en question et si l'étendue de la protection demeure **claire et précise**.

Exemples de limitations **acceptables**:

Classe 25: *Vêtements, à l'exception des vêtements pour enfants.*

Classe 41: *Éducation pour les malvoyants.*

Exemples de restrictions **non acceptables**:

Classe 28: *Patins à roulettes, exclusivement destinés aux surfers.*

Classe 45: *Services juridiques, non fournis aux coiffeurs.*

5.3.2.7 Destination ou finalité

Les limitations visant à apporter des précisions concernant la destination ou la finalité des produits ou services, ou à l'exclure, peuvent uniquement être acceptées si elles sont **pertinentes** en ce qui concerne les produits et services en question et modifient leur nature, et si l'étendue de la protection demeure **claire et précise**.

Exemples de limitations **acceptables**:

Classe 9: *Systèmes d'exploitation, à l'exception des systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles.*

Classe 39: *Ramassage d'ordures ménagères à des fins de recyclage.*

Exemples de limitations **non acceptables**:

Classe 16: *Livres, pour utilisation avec lampes uniquement.*

Classe 42: *Services de recherche scientifique, à des fins autres que le réseautage social.*

5.3.2.8 Limitations précisant l'objet

Les limitations apportant des précisions sur un objet ou l'excluant peuvent uniquement être acceptées si elles sont **pertinentes** en ce qui concerne les produits et services en question et modifient leur nature, et si l'étendue de la protection demeure **claire et précise**, ce qui n'est en principe possible que pour les produits et services qui peuvent avoir un contenu. Les commentaires précédents relatifs à l'usage générique de **marques** enregistrées dans la description des produits ou services s'appliquent également.

Exemples de limitations **acceptables**:

Classe 9: *Disques compacts [CD], enregistrés avec de la musique.*

Classe 9: *Fichiers MP3, tous contenant du jazz.*

Classe 16: *Bandes dessinées imprimées, toutes en lien avec la science-fiction.*

Classe 41: *Conventions de divertissement, en lien avec les jeux de rôle.*

Classe 41: *Services de concerts musicaux pour la musique de Beethoven.*

5.3.3. Formulation des modifications

Une modification est considérée comme un moyen d'illustrer certains produits ou services sans altérer l'étendue de la protection ou la nature des produits ou services.

Une modification peut suivre une ou plusieurs des approches suivantes, à condition qu'elles ne se contredisent pas les unes les autres:

1. **illustration d'articles déjà couverts** par l'étendue actuelle;
2. **suppression d'articles toujours couverts** par l'étendue restante;
3. **précision** d'une **caractéristique**;
4. **exclusion** d'une **caractéristique**.

Exemples d'amendements valides (compris dans la classe 30):

1. **Inclusion d'articles déjà couverts:** *bonbons, notamment au goût de fraise et d'abricot.* Étant donné que l'étendue de la protection est *confiseries* en général, souligner des caractéristiques éventuelles en introduisant certains exemples n'altère pas l'étendue initiale de la protection.
2. **Suppression d'articles toujours couverts:** *bonbons, notamment au goût de fraise et d'abricot.* Malgré le fait que l'exemple soit supprimé de la formulation, celui-ci restera implicitement couvert par le terme général – l'étendue de la protection demeurera inchangée.
3. **Spécification:** *bonbons au goût de fraise.* Étant donné que les confiseries au goût de fraise ne constituent pas une sous-catégorie reconnaissable de sucreries ni un secteur de marché spécifique, et que la description des caractéristiques de confiseries ne modifiera pas la nature de ces produits, la description sera comprise comme une modification.
4. **Exclusion:** *bonbons n'ayant pas le goût de fraise.* De même, étant donné que les confiseries au goût de fraise ne constituent pas une sous-catégorie reconnaissable de sucreries ni un secteur de marché spécifique, et que l'exclusion de certaines caractéristiques de confiseries ne modifiera pas la nature de ces produits, l'exclusion sera comprise comme une modification.

Une modification doit être **claire et précise** pour être acceptable.

Si l'exclusion de caractéristiques particulières ne permet pas de comprendre avec clarté et précision l'étendue de la protection des autres produits et services, l'exclusion doit être rejetée.

Les modifications précisant des sous-catégories susceptibles de ne pas être comprises dans la classe pertinente seront traitées comme suit:

Exemples de modifications **acceptables**:

Classe 5: *Préparations pour le diagnostic, sauf à usage scientifique.*

Bien que l'on puisse trouver les *préparations pour le diagnostic* à la fois en classe 1 et en classe 5, elle ne couvrira en classe 5 que les préparations pour le diagnostic à des fins médicales et vétérinaires. Les *préparations pour le diagnostic à usage scientifique* relèvent de la classe 1. L'exclusion de la sous-catégorie clarifie uniquement l'étendue des produits compris en classe 5. Même s'il ne s'agissait pas d'une limitation étant donné que l'étendue de la protection n'est pas altérée, elle pourrait être acceptée en tant que modification puisqu'elle illustre ce qui n'est pas couvert.

Classe 7: *Fraiseuses, sauf à des fins dentaires.*

De même, bien que les *fraiseuses* puissent en effet aussi être utilisées par des techniciens dentaires, de tels produits ne seraient pas compris dans la classe 7 mais dans la classe 10. L'exclusion de la sous-catégorie clarifie uniquement l'étendue des produits compris en classe 7. Même s'il ne s'agissait pas d'une limitation étant donné que l'étendue de la protection n'est pas altérée, elle pourrait être acceptée en tant que modification puisqu'elle illustre ce qui n'est pas couvert.

Exemple d'exclusion **non acceptable**:

Classe 35: *Les services de campagnes par envois directs et émission de timbres-poste pour autant qu'elles ne sont pas liées à un bureau de poste ne permettent pas de comprendre les autres produits et services avec clarté et précision (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115).*

5.3.3.1 Modifications avec des références territoriales

Les modifications relatives à l'**origine** des produits sont, en principe, acceptables.

Exemple de modification **acceptable** indiquant l'origine:

Classe 25: *Vêtements fabriqués au Viêt Nam.*

Des modifications comme celle-ci sont acceptables au niveau de l'examen de la classification étant donné qu'elles n'élargissent pas l'étendue de la protection. Toutefois, la demande peut faire l'objet d'autres objections [p. ex. au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#)].

5.3.3.2 Modifications apportant des précisions quant au thème

Les modifications apportant des précisions quant au thème ou l'excluant peuvent uniquement être acceptées si elles sont **pertinentes** en ce qui concerne les produits et services en question et si l'étendue de la protection demeure **claire et précise**, ce qui n'est en principe possible que pour les produits et services qui n'ont pas de contenu. Voir également [paragraphe 5.3.2.8 Limitations précisant l'objet](#).

Exemples de modifications **acceptables**:

Classe 25: *T-shirts portant l'image de Marilyn Monroe.*

Classe 16: *Plumiers avec des images de personnages de dessins animés*

Classe 21: *Tasses arborant des images de Paris.*

5.3.4 Influence de la ponctuation sur les limitations et les modifications

La **ponctuation** peut également jouer un rôle important dans la détermination de l'étendue d'une limitation ou d'une modification, comme expliqué au [paragraphe 4.2.5](#). Elle revêt une importance particulière en cas de formulations telles que «*tous les produits précités à l'exception de ceux utilisés en lien avec [...]*» ou «*les services précités portant exclusivement sur [...]*».

- Ainsi, une limitation de la classe 9 telle que «*systèmes d'exploitation; applications de traitement de texte; logiciels de jeux; tous les produits précités uniquement utilisés avec des tablettes électroniques*» sera interprétée comme **apportant la même limitation à tous les produits mentionnés en raison de l'utilisation d'un point-virgule** pour séparer la spécification du reste de la liste.
- En revanche, une limitation de la classe 9 telle que «*systèmes d'exploitation; applications de traitement de texte; logiciels de jeux, tous les produits précités uniquement utilisés avec des tablettes électroniques*» sera interprétée comme limitant uniquement l'utilisation de logiciels de jeux étant donné que, si **elle est séparée de ce qui la précède par une virgule, la spécification ne concerne que les derniers termes**, à savoir ceux qui suivent le point-virgule précédent.

Une demande d'ajout de «*tous les produits précités à l'exception de [...]*» ou de «*tous les services précités, uniquement en ce qui concerne [...]*» à la fin de la spécification dans une classe et introduite par un point-virgule sera interprétée comme renvoyant uniquement aux produits et services précédents auxquels une telle exclusion peut raisonnablement s'appliquer et sera dès lors acceptée pour autant qu'elle puisse être raisonnablement appliquée à au moins un produit ou service auquel elle fait référence dans ladite classe. En même temps, les critères précités au [paragraphe 5.3.1](#) doivent être respectés.

5.3.5 Dispositions d'application

Si une partie d'une demande de limitation ou de modification est acceptable et l'autre non, la limitation fera l'objet d'une opposition dans son intégralité. L'Office en informera le demandeur et fixera un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités. S'il n'est pas remédié aux irrégularités au cours de ce délai, la demande de limitation ou de modification sera refusée dans son intégralité et les procédures se poursuivront sur la base de la liste initiale de produits et services.

Pour obtenir des informations sur la langue de la demande, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures, paragraphes 5 et 5.1.1](#).

5.3.6 Interprétation au-delà des critères généraux

Les limitations et les modifications doivent être prises en considération dans le cadre des procédures dans lesquelles elles sont demandées.

En fonction de l'étape d'une procédure, divers principes et diverses règles supplémentaires se basant sur des points précis de la jurisprudence sont susceptibles de s'appliquer.

Pour de plus amples informations au sujet des différentes procédures, veuillez consulter les parties respectives des Directives correspondant à la procédure en question – [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \(article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#); [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#), et [Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux](#); [Partie E: Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement](#), et [Section 2: Transformation](#); et [Partie M, Marques internationales](#).

5.4 Ajout de classes

Au titre des dispositions de l'[article 49, paragraphe 2](#), du RMUE, il est possible d'ajouter une ou plusieurs classes à une demande, mais uniquement lorsque les produits ou services inclus dans la demande initiale sont manifestement indiqués dans la mauvaise classe ou lorsque les produits ou services ont été précisés et doivent être classés dans une ou plusieurs autres classes.

Par exemple, la liste initiale des produits compris dans la classe 32 est libellée comme suit: *boissons non-alcoolisées, y compris eaux minérales, jus de fruits et thé*.

La classe naturelle pour le *thé* étant la classe 30, le demandeur sera invité à transférer ce terme vers la classe 30, même si cette classe ne figurait pas dans la demande initiale. Si le demandeur est d'accord, la demande couvrira alors ces produits compris dans les classes 30 et 32.

Lors du transfert d'un terme d'une classe à une autre, l'étendue de la protection initialement visée par la demande doit également être prise en considération. Dans l'exemple ci-dessus, le transfert du *thé* dans la classe 5 (en tant que *thé médicinal*) ne serait pas possible, car cela impliquerait un élargissement inacceptable de l'étendue initiale de la protection. La liste originale des produits compris dans la classe 32 ne comprend que des *boissons sans alcool* sans propriétés médicinales, de sorte que ces produits ne couvrent pas le *thé médicinal*.

Lorsque des classes sont ajoutées, des taxes additionnelles peuvent être demandées et il convient d'informer en conséquence le demandeur.

5.5 Opportunité de l'objection

Les objections en matière de classification doivent être émises le plus tôt possible au cours de la procédure d'examen, avant la publication de la demande. En règle générale, le réexamen de la classification d'une demande après sa publication ne fait pas partie de la pratique de l'Office.

Il existe néanmoins des circonstances dans lesquelles le dépôt tardif d'une objection est justifié afin d'éviter des erreurs manifestes de droit ou d'appréciation, comme lorsque l'erreur est clairement contraire aux dispositions de l'[article 33 du RMUE](#) et est susceptible d'empêcher les autorités compétentes ou les opérateurs économiques d'identifier la concurrence ou de déterminer l'étendue exacte de la protection.

Dès lors, conformément à l'[article 44, paragraphe 3, du RMUE](#), lorsque la publication de la demande contient une erreur imputable à l'Office, l'Office corrigera l'erreur et publiera la correction de sa propre initiative ou à la requête du demandeur.

L'[article 46, paragraphe 2, du RMUE](#) et les articles [2](#) à [10](#) du RDMUE s'appliquent *mutatis mutandis* lorsque la correction concerne la liste des produits et services de la marque.

Obsolète

6 Annexe

6.1 Introduction

Dans le cadre de la classification des produits et services, il convient d'appliquer les principes généraux de la [classification de Nice](#).

La présente annexe a pour objectif de clarifier la classification de certains termes posant problème. Elle propose également des notes sur les pratiques de classification (indiquant notamment les mots ou expressions à ne pas utiliser).

La HDB, la base de données de classification de l'Office, est disponible par l'intermédiaire de TMclass à l'adresse: <http://tmclass.tmdn.org>. L'outil Goods and Services Builder est disponible à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>.

6.2 Accessoires pour véhicules

Si la liste est *véhicules; voitures; pièces, accessoires composants et accessoires pour tous les produits précités* compris dans la classe 12, elle sera acceptée. Toutefois, les pièces, accessoires, composants et accessoires pour véhicules et voitures qui ne relèvent pas de la classe 12, comme les *assainisseurs d'air pour automobiles* (classe 5), les *moteurs d'aéronefs* (classe 7), les *casques de cycliste* (classe 9), les *autoradios* (classe 9), les *meubles pour caravanes* (classe 20) et les *tapis pour automobiles* (classe 27) ne seront pas couverts par cette spécification. Si la protection est demandée pour des pièces, accessoires, composants et accessoires pour véhicules et voitures qui ne relèvent pas de la classe 12, ces produits doivent être précisés séparément et faire l'objet d'une demande visant la ou les classes adéquates.

Le terme *accessoires pour véhicules* peut être accepté pour des services tant qu'il s'agit d'un secteur de marché clairement reconnaissable pour cette spécification. Par exemple, si la liste est *vente au détail de **voitures**, et pièces, accessoires, composants et **accessoires** pour les produits précités* compris dans la classe 35 ou *vente au détail de **bicyclettes**, et pièces, accessoires, composants et **accessoires** pour les produits précités* compris dans la classe 35, elle sera acceptée étant donné que ces secteurs spécifiques sont bien définis sur le marché.

6.3 Services publicitaires

En principe, les services publicitaires relèvent de la classe 35. Les principales indications se rapportant aux services publicitaires de la liste de services dans la classification de Nice sont les suivantes:

- *publicité*

- *publicité radiophonique*
- *messages publicitaires radiophoniques*
- *publicité télévisée*
- *messages publicitaires télévisés*
- *mise en page à buts publicitaires*
- *publication de textes publicitaires*
- *production de films publicitaires*

Ces indications couvrent la conception de matériel publicitaire et la production de publicités pour tous les types de médias, étant donné qu'il s'agit de services qui seront fournis par des agences de publicité.

6.4 Rafraîchissement de l'air et préparations parfumées

Voir [6.49 Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air](#) à la page 396.

6.5 Appareils pour le divertissement et jeux électroniques

Suite aux modifications apportées à la classification de Nice le 1er janvier 2012 (10e édition), tous les *jeux* (qu'ils soient ou non électroniques) relèvent désormais de la classe 28.

Ils sont présentés comme suit dans la liste alphabétique:

- *jeux (appareils pour -)*
- *machines de jeux vidéo*
- *machines de jeux vidéo électroniques.*

La plupart de ces dispositifs de la classe 28 sont fournis avec les jeux. Toutefois, si les jeux ne sont pas chargés dans les dispositifs, ils sont enregistrés sur des supports de données ou sont téléchargeables. Dans ces cas, les jeux sont considérés comme des programmes de jeu spécialement adaptés à une utilisation avec des dispositifs de jeu; ils relèvent donc de la classe 9.

Voir également [jeux informatiques](#).

6.6 Services d'assemblage

Ces services de la classe 40 couvrent les processus de fabrication sur commande lorsque plusieurs composants sont montés ensemble et interconnectés pour former des produits finis ou semi-finis.

Les services d'assemblage de la classe 37 ne peuvent faire référence qu'à l'installation de produits et doivent être précisés plus en détail à cet effet.

Il est à noter que l'assemblage de maisons clé en main est considéré comme des services de construction et ne relève donc que de la classe 37.

Voir également [services de fabrication](#).

6.7 Services d'association ou services fournis par une association à ses membres

Ces termes, et des termes similaires, manquent trop de clarté et de précision pour être acceptables. Il convient de mentionner le type de service fourni, ou sa portée.

Exemples d'indications acceptables:

Classe 35: *Services d'association sous la forme de services d'administration commerciale.*

Classe 45: *Services fournis par une association à ses membres sous la forme de services juridiques.*

Voir également [services caritatifs](#).

6.8 Appareils de beauté

Classe 7: *Vaporisateurs (machines) pour l'application de produits de bronzage artificiel.*

Classe 8: *Instruments/outils à usage esthétique actionnés manuellement.*

Aiguilles/appareils de tatouage.

Appareils dépilatoires (électriques et non électriques).

Appareils d'épilation au laser.

Appareils de photoépilation.

Classe 10: *Appareils de massage.*

Appareils de microdermoabrasion.

Appareils pour le traitement de la cellulite.

Lasers pour traitements cosmétiques.

Classe 11: *Lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique.*

Bancs solaires.

Appareils à vapeur pour le nettoyage de la peau.

Classe 21: *Brosses et applicateurs cosmétiques.*

6.9 Blogs (Fourniture de)

L'expression *fourniture de blogs* en tant que telle est analogue à l'expression *fourniture d'informations* et, de ce fait, elle manque de clarté et de précision. L'objet du blog doit être précisé et le terme classé en conséquence. Voir [paragraphe 6.57 Fourniture d'informations](#).

Exemples d'indications acceptables qui définissent l'objet sur lequel portent les informations fournies par l'intermédiaire d'un blog:

Classe 35: *Fourniture de blogs d'entreprise.*

Classe 39: *Fourniture de blogs sur les voyages.*

Classe 41: *Fourniture de blogs éducatifs.*

Classe 43: *Fourniture de blogs sur l'art culinaire.*

Les services permettant aux utilisateurs de communiquer par des blogs, ou de les héberger, seront classés selon la nature des services fournis:

Classe 38: *Communication par le biais de blogs en ligne.*

Classe 38: *Fourniture d'accès à des blogs en ligne.*

Classe 41: *Services de rédaction de blogs.*

Classe 42: *Hébergement de blogs en ligne.*

Classe 42: *Création et maintenance de software pour blogs.*

6.10 Rassemblement de services

Voir [commande de services](#) et [services de vente au détail et en gros](#).

6.11 Services de radiodiffusion et/ou de transmission

Ces services relèvent de la classe 38; ils signifient tous deux la même chose. Les services fournis dans ce domaine couvrent uniquement la fourniture des moyens de communication (p. ex. la fourniture d'un réseau de câbles à fibres optiques; la fourniture de programmes de radiodiffusion ou de transmissions via des infrastructures de liaison satellite géostationnaires ou la location d'appareils et de systèmes de communication). La classe 38 ne couvre **pas** les programmes, publicités, informations ou conseils pouvant être transmis via les technologies de télécommunication ou de radiodiffusion. Ces services resteraient dans les classes appropriées.

6.12 Services de courtage

Il s'agit de services fournis par un particulier ou une entreprise qui organise des transactions entre un acquéreur et un vendeur. Le courtier peut ne jamais voir les produits ou services en question.

Étant donné que la plupart des transactions organisées par un courtier impliquent le transfert d'argent, les services de courtage en tant que tels sont compris dans la classe 36, mais d'autres services de courtage spécifiques peuvent être compris dans d'autres classes.

Exemples de services de courtage:

Classe 35: *Courtage pour des listes de noms et d'adresses.*

Classe 36: [Un grand nombre de listes pour le] *courtage d'opérations à terme, courtage de compensation des émissions de carbone, courtage en biens immobiliers, courtage d'obligations sans garantie, courtage de valeurs mobilières et d'autres produits financiers.*

Classe 39: *Services de courtage dans le domaine de la distribution, du transport et du stockage.*

6.13 Étuis (et sacs de transport)

Les étuis (et sacs) adaptés au transport du produit qu'ils sont censés contenir sont, en principe, classés dans la même classe que le produit en question. Par exemple *sacs pour ordinateurs* relèvent de la classe 9.

Tous les étuis et sacs adaptés au transport de produits ne doivent pas être confondus avec les sacs de transport non adaptés qui relèvent de la classe 18, tandis que les sacs de courses en papier jetables et en plastique et les sacs poubelles relèvent de la classe 16, et les sacs à linge de la classe 22.

6.14 Services caritatifs

Ce terme manque trop de clarté et de précision pour être accepté dans une classe sans être davantage spécifié.

Les services caritatifs ou humanitaires sont des services fournis contre un avantage non monétaire, servant l'intérêt public ou le bien commun et se définissent en fonction du service effectivement offert. Ils peuvent donc être placés dans n'importe quelle classe de services, avec leur définition correcte.

Exemples:

Classe 35: *Services caritatifs, à savoir travaux administratifs et travaux de bureau au sens large.*

Classe 36: *Organisation de collectes à but caritatif; collectes de bienfaisance.*

Classe 38: *Services de télécommunication à des fins caritatives.*

Classe 39: *Services caritatifs, à savoir transport par ambulance.*

Classe 40: *Services caritatifs, à savoir services de traitement des eaux.*

Classe 41: *Services caritatifs, à savoir éducation et formation.*

Classe 42: *Services caritatifs, à savoir services de protection de l'environnement.*

Classe 43: *Services caritatifs, à savoir restauration (alimentation et boissons) et hébergement temporaire.*

Classe 44: *Services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux..*

Classe 45: *Mise à disposition de vêtements auprès de personnes dans le besoin [services caritatifs].*

6.15 Services de collecte et de stockage

Lorsqu'il s'agit de biens physiques, les services de collecte et de stockage relèvent tous de la classe 39. Cette classe inclut dans sa liste le *transport* et l'*entreposage*. Seraient également inclus la collecte et le stockage physique de données, sous forme écrite ou enregistrées sur des supports (la classification de Nice inclut dans la classe 39 l'[entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement](#)).

Les *services de bureau* consistant en la collecte, l'assemblage et la manipulation électroniques de données relèvent tous de la classe 35.

Le *stockage de données numériques* et le *stockage électronique de données* sont assimilés aux services d'hébergement, de sorte qu'ils relèvent donc de la classe 42. Les *services de stockage informatique de données en nuage* relèvent également de la classe 42.

6.16 Services de consultance et de conseil

Voir [fourniture d'informations](#).

6.17 Services d'intermédiation commerciale

Il s'agit de services assurés par un tiers – agent ou organisateur – dans le cadre d'un contrat d'affaires entre deux parties commerciales contre une commission ou des honoraires. Étant donné que la principale activité est de conclure des accords commerciaux pour d'autres parties, ces services sont considérés comme relevant de la classe 35.

Il est toutefois important d'opérer une distinction entre ce type d'intermédiation commerciale, qui n'est qu'un service commercial, et la mise en place de services pour d'autres parties en tant que telle, qui est en général considérée comme un élément à part entière de la prestation de ces services et classée par analogie.

6.18 Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo

Les expressions *jeux informatiques* et *jeux vidéo* sont très similaires et sont traitées comme telles.

Les jeux informatiques sont définis dans le dictionnaire:

1. **(Nom)** «Tout jeu électronique joué en manipulant un dispositif d'entrée en réponse aux graphiques affichés sur l'écran» (*Collins English Dictionary*).

La classe 9 couvre les logiciels nécessaires aux jeux informatiques et jeux vidéo. La classe 28 couvre l'appareil. Si les expressions *jeux informatiques* ou *jeux vidéo*, en tant que telles, font l'objet de la demande, la classe déterminera la nature des produits couverts.

Voir également [appareils pour le divertissement et jeux électroniques](#).

Les *jeux* qui sont acceptables dans la classe 28 peuvent être fournis en tant qu'éléments des logiciels. Par exemple, les expressions suivantes peuvent toutes être acceptées dans la classe 28:

- *jeux d'arcade*
- *machines de jeux vidéo d'arcade*
- *consoles de jeux informatiques*
- *jeux (appareils pour -)*
- *dispositifs de jeux informatiques actionnés manuellement*
- *machines de jeux vidéo.*

6.19 Rideaux et stores

Les stores, sous toutes leurs formes, peuvent être utilisés sur les fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La classification de ces produits dépend de leur finalité et de leur composition matérielle.

Les rideaux sont généralement utilisés à l'intérieur et sont classés de manière similaire en fonction de leur composition matérielle.

Exemples d'expressions acceptables:

Classe 6: *Stores d'extérieur métalliques.*

Stores d'extérieur métalliques faisant partie d'un bâtiment à des fins de sécurité.

Classe 17: *Rideaux (de sécurité) en amiante.* (le matériau et la finalité déterminent la classification)

Classe 19: *Stores [d'extérieur] ni métalliques ni en matières textiles.* (Ces produits sont probablement en bois).

Classe 20: *Stores (d'intérieur à lamelles).*

Stores vénitiens et stores verticaux pour fenêtres.

Stores d'intérieur pour fenêtres.

Stores (d'intérieur pour fenêtres) [mobilier].

Rideaux (de bambou).

Stores en papier.

Rideaux (de perles) [pour la décoration].

Classe 22: *Stores d'extérieur en textile.*

La grande majorité des rideaux relèvent de la classe 24, étant donné que la plupart des rideaux d'intérieur (parfois appelés «tentures») sont en textile ou en plastique.

Il convient de faire preuve de prudence en cas de référence aux murs-rideaux. Ceux-ci constituent un type de technique de construction de bâtiments et les produits qui y sont associés sont des matériaux de construction relevant de la classe 6 (pour les produits métalliques) ou de la classe 19 (pour les produits non métalliques).

6.20 Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers

Voir [services de fabrication](#).

6.21 Services à la clientèle

Bien que de nombreuses entreprises disposent de services consacrés aux *services à la clientèle*, cette expression en soi est considérée comme manquant de clarté et de précision et doit être expliquée plus en détail. Un exemple de précision acceptable dans la classe 35 serait *fourniture de conseils et de soutien aux clients à des fins de ventes et pour assurer la fidélité des clients*.

6.22 Services de données

Cette expression ne peut pas être acceptée seule: elle doit être précisée.

La fourniture de données peut relever de plusieurs classes, selon la manière dont les données sont fournies ou selon la nature des données fournies. Dans chaque cas, la nature exacte du service fourni devra être précisée: le terme *fourniture de données* ne suffit pas.

Exemples d'expressions acceptables, de même que leur classification:

Classe 44: *Mise à disposition de données (informations) relatives à l'utilisation de produits pharmaceutiques*.

(Cette expression désignerait la collecte systématisée de données ne pouvant être interprétées qu'en possédant une formation médicale spécialisée).

Classe 45: *Mise à disposition et interprétation de données relatives au pistage des animaux*.

(Cette expression désignerait des services relatifs à la localisation d'animaux perdus ou volés. Si les données avaient d'autres finalités, elles relèveraient alors d'autres classes, p. ex. la classe 42 pour des motifs de mesure ou des raisons scientifiques).

Voir également [fourniture d'informations](#).

6.23 Services de conception

Les *services de conception* relèvent, en tant que tels, de la classe 42.

La *conception de publicités* et la *conception de noms de marques* relèvent toutes deux de la classe 35, étant donné qu'elles sont toutes deux des services publicitaires.

De même, la *conception d'aménagements paysagers*, la *conception d'art floral*, la *conception de gazon* et l'*aménagement [conception] de jardins* relèvent de la classe 44, étant donné qu'il s'agit de services horticoles.

6.24 Services d'imagerie numérique

L'expression *services d'imagerie numérique* a été supprimée de la classe 41 dans la 10e édition de la classification de Nice. Elle ne peut donc pas être acceptée dans la classe 41 sans autre précision. En effet, l'imagerie numérique peut être incluse dans plusieurs classes, en fonction du domaine auquel le service fait référence, p. ex. le domaine médical, les technologies de l'information ou la photographie.

Exemples d'expressions acceptables:

- *imagerie numérique (retouche de photographies)* – Classe 41
- *services d'imagerie médicale* – Classe 44
- *réalisation de graphismes informatiques (services d'imagerie numérique)* – Classe 42.

6.25 Produits et matériel téléchargeables

Tous les produits et matériels téléchargeables relèvent de la classe 9.

Les *produits téléchargeables* font référence, entre autres, aux *publications*, *musique*, *sonneries*, *images*, *photographies*, *films* ou informations numérisées en général.

Le *matériel téléchargeable* est un contenu qui peut être copié dans la mémoire d'un ordinateur ou d'un téléphone, d'une tablette ou d'un appareil intelligent, etc., en particulier à partir de l'internet, et qui peut ensuite être utilisé indépendamment de sa source.

Si ces produits relèvent de la classe 9, les termes «*produits téléchargeables*» et «*matériel téléchargeable*» manquent de clarté et de précision. Il n'est pas nécessaire d'indiquer la forme numérique sous laquelle elles apparaissent, c'est-à-dire sous la forme de fichiers numériques ou de logiciels téléchargeables, etc. Toutefois, le type de produits doit être précisé afin de pouvoir identifier ce qui est protégé.

Exemples acceptables:

Produits téléchargeables, à savoir publications électroniques

Matériel téléchargeable, à savoir fichiers musicaux.

[Voir point 4.4. Produits virtuels, services dans des environnements virtuels et jetons non fongibles \(NFT\).](#)

6.26 Électricité et énergie

Nous présentons ci-dessous un guide de certains des produits et services ayant trait à l'électricité et à l'énergie en général.

Classe 4: *Énergie électrique* (bien que l'énergie électrique soit intangible, elle est considérée comme analogue à d'autres combustibles et relève donc de la classe 4).

Classe 7: *Générateurs d'électricité*.

Classe 9: *Appareils et instruments pour la conduction, appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, appareils et instruments de transformation de l'électricité, appareils et instruments d'accumulation de l'électricité, appareils et instruments de régulation de l'électricité ou appareils et instruments de contrôle de l'électricité*.

Classe 11: *Générateurs de chaleur*.

Classe 35: *Acquisition de contrats pour la fourniture d'énergie*.

Classe 36: *Courtage d'électricité* (voir également [point 6.12 Courtage](#)).

Classe 37: *Recharge de batteries*.

Classe 39: *Distribution d'électricité*.

Classe 39: *Stockage d'électricité*.

Classe 40: *Production d'électricité*.

Classe 42: *Services de mesure relatifs à la consommation d'énergie*.

Il convient de noter que le libellé *vente au détail ou en gros d'énergie ou d'électricité* ne sera pas accepté. En effet, l'énergie et l'électricité ne peuvent en elles-mêmes faire l'objet de services de vente au détail ou en gros. Par conséquent, ce terme doit être reformulé pour refléter les services qui doivent être protégés. Par exemple, l'*approvisionnement en électricité* serait accepté dans la classe 39 ou le *rassemblement, pour le compte de tiers, de divers services de fournisseurs d'électricité, permettant aux clients de comparer et d'acheter commodément ces services* serait acceptable dans la classe 35. Pour plus d'informations sur la vente au détail, voir le [point 6.60](#).

Voir également le [point 6.68 Énergie solaire](#).

6.27 Appareils électroniques et électriques

Les termes *appareils, dispositifs ou instruments électroniques et électriques* ne sont pas suffisamment clairs ou précis aux fins de la classification; ils ne sont acceptables dans aucune classe de produits et doivent donc être spécifiés plus en détail.

Les indications des *appareils, dispositifs ou instruments électroniques et électriques*, telles que celles des exemples énumérés ci-dessous, sont également considérées comme manquant de clarté et de précision:

- *appareils électroniques et électriques pour le ménage;*

- *appareils électroniques et électriques pour utilisation dans des salons de coiffure*;
- électronique grand public.

6.28 Cigarettes électroniques

À des fins de classification, les *cigarettes électroniques ou e-cigarettes* ne sont acceptables que dans la classe 34, même si elles sont destinées à des fins médicales. Les parties non électroniques de ces types de cigarettes, comme les cartouches, les pulvérisateurs ou les substances (arômes) qu'elles contiennent relèvent également de la classe 34.

Les parties électroniques, comme les piles et les circuits pour cigarettes électroniques contrôlés par micro-ordinateur, ne sont pas acceptées dans ces classes et relèvent, comme d'habitude, de la classe 9.

6.29 Services d'avis d'experts

Le domaine d'expertise doit être indiqué pour ce type de service. La classification dépend du domaine d'expertise indiqué (voir, par analogie, [fourniture d'informations](#)).

6.30 Services de gestion d'installations

L'expression *services de gestion d'installations* est acceptable dans la classe 37 car elle peut être comprise comme couvrant tous les services nécessaires pour soutenir l'infrastructure des espaces de travail et des bâtiments, tels que les services de nettoyage, de réparation et d'entretien.

Toutefois, si l'expression fait l'objet d'une demande dans d'autres classes, il conviendra de préciser la branche d'activité, étant donné qu'elle ne serait pas considérée comme appartenant naturellement à d'autres classes que la classe 37.

6.31 Additifs et compléments alimentaires

Les *additifs alimentaires*, d'une part, sont des substances ajoutées aux aliments à des fins non nutritionnelles pour améliorer la couleur, la saveur, la conservation, etc. Les *additifs alimentaires* doivent en principe être classés selon le groupe de fonctions auquel ils appartiennent.

- *Composition/consistance*. Les compositions chimiques et organiques utilisées pour la confection de produits alimentaires, telles que les liants, les émulsifiants, les stabilisateurs, les épaississants, les agents gélifiants ou les produits pour la conservation, relèvent de la classe 1. Elles sont utilisées pour renforcer ou altérer la consistance et la durabilité de la nourriture;
- *Couleur*. Les colorants appartiennent en général à la classe 2.

- **Goût.** Les huiles essentielles qui rehaussent le goût appartiennent à la classe 3.
- **Agents de remplissage/agents de charge destinés aux aliments pour animaux.** La Classe 31 contient les denrées alimentaires de complément ou autres aliments de supplément utilisés principalement comme agents de remplissage ou de charge dont la valeur nutritionnelle est faible ou inexistante. À titre d'exemple, il s'agit de produits tels que les épis de maïs, les coques de cacahuètes, ou les produits dérivés de céréales.

Les *compléments alimentaires*, en revanche, sont des substances diététiques utilisées pour fournir des nutriments afin d'augmenter ceux apportés par un régime alimentaire habituel. Il s'agit de sources concentrées de nutriments (c'est-à-dire de minéraux et de vitamines) ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique qui sont généralement commercialisées sous forme de «doses», telles que des pilules, des comprimés, des gélules et des liquides en quantités mesurées, et qui relèvent donc de la classe 5.

Les *compléments vétérinaires, médicaux ou nutritionnels*, tels que les oligo-éléments, antioxydants, acides aminés, minéraux ou vitamines, sont destinés à maintenir ou à améliorer la santé des êtres humains ou des animaux et relèvent par conséquent de la classe 5.

6.32 Denrées alimentaires

La classe 29 comprend essentiellement les denrées alimentaires d'origine animale ainsi que les légumes et autres produits horticoles comestibles préparés ou conservés pour la consommation. La classe 30 comprend essentiellement les denrées alimentaires d'origine végétale, à l'exception des fruits et légumes, préparées ou conservées pour la consommation ainsi que les adjuvants destinés à l'amélioration du goût des aliments. La classe 31 comprend essentiellement les produits agricoles et aquacoles n'ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes vivantes, et les aliments pour animaux.

Les aliments pour bébés, les substituts de repas à usage médical, et les aliments diététiques ne peuvent se trouver qu'en classe 5. Cependant, si elles ne sont pas spécialement adaptées à des fins médicales ou vétérinaires, les denrées alimentaires enrichies en un certain ingrédient ou ne contenant pas un certain ingrédient, telles que le *chocolat sans produits laitiers*, le *pain sans gluten*, les *bonbons sans sucre*, le *lait enrichi au calcium*, le *sel sans sodium* ou les *céréales pour petit-déjeuner enrichies aux vitamines/aux minéraux* n'appartiennent pas à la classe 5 et sont classées en fonction des instructions qui figurent dans les remarques générales de la classification de Nice.

6.33 Franchisage

Le verbe «franchiser» fait référence à la cession ou à la vente d'une franchise à une autre partie. En tant que nom, «franchise» désigne «une autorisation donnée à un

individu ou à un groupe d'exercer une activité commerciale dans une zone donnée pour une période donnée» (*Oxford English Dictionary*).

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11^e édition), «les services rendus dans le cadre de services de franchisage sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus par le franchiseur [p. ex., services de conseil commercial dans le cadre de services de franchisage (classe 35), services de financement dans le cadre de services de franchisage (classe 36), services juridiques dans le cadre de franchisage (classe 45)].»

Sans plus de précision, l'Office n'acceptera pas les expressions *services de franchise* ou *services de franchisage* dans la classe 35. Pour être acceptées elles devront néanmoins être accompagnées d'autres précisions.

Afin de classer un terme correctement, il est nécessaire de comprendre la nature exacte du service.

Les services rendus par le franchiseur **et** fournis au franchisé constituent le plus souvent des services d'assistance commerciale et d'assistance en matière de marketing (classe 35), de gestion financière (classe 36), de formation (classe 41) et, dans une certaine mesure, d'assistance juridique (classe 45). Cette constatation se reflète dans les remarques générales de la classification de Nice.

Exemples de la manière dont les services fournis par un franchiseur de restaurants pourraient être classés:

Classe 35: *Assistance commerciale relative au démarrage et à l'exploitation d'une franchise dans le domaine de la restauration.*

Classe 36: *Consultation en matière financière ayant trait au franchisage.*

Classe 45: *Services de concession de licences ayant trait au franchisage.*

Exemple de la manière dont les services rendus dans le cadre d'un restaurant franchisé pourraient être classés:

Classe 43: *Services de restauration; fourniture d'aliments et de boissons* (il s'agit de l'activité commerciale principale du demandeur, et de l'objet de la franchise).

Il n'est pas nécessaire de mentionner que ces services sont fournis par une franchise.

Toutefois, les services fournis par une agence de franchisage, qui propose de chercher des tiers susceptibles d'être des candidats adéquats pour la signature d'un contrat de franchise, appartiennent à la classe 35 (par analogie à la fourniture de contrats commerciaux pour le compte de tiers). La plupart des services rendus par des agences de franchisage relèvent de la classe 35 en tant que services d'assistance commerciale.

6.34 Gadgets

Le terme *gadgets (électroniques ou autres)* est considéré comme peu clair et imprécis dans toutes les classes et doit être spécifié plus en détail.

6.35 Systèmes GPS – localisation, suivi et navigation

Les systèmes de navigation par GPS et satellite (classe 9) fournissent des services de localisation, de suivi et de navigation, afin de donner des informations à leur utilisateur.

Le moyen le plus facile de classer ces services est de les diviser en deux catégories: les services fournissant les télécommunications permettant d'utiliser ces services (classe 38), et les services fournissant des informations via un dispositif GPS. La gamme d'informations fournies dépasse le seul cadre des informations sur les itinéraires de voyage (classe 39). Elle peut inclure des informations relatives aux restaurants et logements (classe 43), des informations sur les points de vente (classe 35) ou des numéros de téléphone (classe 38).

L'utilisation de dispositifs GPS dans le cadre de la circulation de véhicules et de personnes peut également relever de plusieurs classes. Les services de planification d'itinéraires (classe 39) ont déjà été mentionnés. Cette classification s'étendrait également aux entreprises logistiques ou de transport de marchandises qui assurent le suivi de leurs véhicules à l'aide de ces dispositifs.

Les systèmes GPS peuvent également être utilisés en association avec d'autres technologies, afin de localiser la source d'un signal de téléphone portable. Si cette utilisation se déroule dans le cadre d'un service de télécommunication, elle relèvera de la classe 38. En revanche, si elle entre dans le cadre d'un service d'enquête pénale, elle sera incluse dans la classe 45.

D'autres services peuvent être associés aux services susmentionnés. Par exemple, la création de cartes pour les systèmes GPS relève de la classe 42. Les applications téléchargeables utilisées pour exploiter le service ou fournissant des «voix» supplémentaires appartiennent à la classe 9. Les services de vente au détail fournissant les applications téléchargeables relèvent de la classe 35.

Exemples illustrant la manière dont ces expressions, ainsi que d'autres, sont classées:

Classe 35: Compilation et fourniture d'informations commerciales concernant les prestataires de services de navigation par GPS

Classe 38: Transmissions par satellite

Fourniture d'informations publiques concernant les abonnés pour la navigation par GPS.

Fourniture d'un accès à des informations générales transmises par satellite.

Services de télécommunications pour la localisation et le suivi de personnes et d'objets.

Suivi de téléphones portables via des signaux satellites.

Localisation de téléphones portables via des signaux satellites.

Fourniture d'un accès aux services de navigation GPS par transmission satellite.

Transmission de données de navigation par satellite.

Classe 39: *Fourniture de services de navigation par GPS*

Fourniture de services d'informations sur le trafic par transmission satellite.

Fourniture de services d'informations routières par transmission satellite.

Services de localisation de véhicules et de produits à des fins logistiques.

Services de suivi de véhicules et de produits à des fins logistiques.

Classe 42: *Mise à disposition d'informations météorologiques par transmission satellite*

Création de cartes GPS.

Classe 45: *Suivi et localisation de personnes disparues par transmission satellite*

Suivi de personnes équipées de dispositifs de marquage électronique.

Services de suivi de véhicules à des fins de sécurité.

Services de localisation de véhicules à des fins de sécurité.

6.36 Coiffure

La plupart des *appareils de coiffure électriques et non électriques* sont inclus dans la classe 8 (p. ex. *fers à friser électriques; pinces à cheveux* [bigoudis non électriques], ceux-ci peuvent également fonctionner au gaz; *fers à tuyauter pour cheveux*; etc.), à l'exception des produits suivants:

Classe 11: *Sèche-cheveux*

Classe 21: *Peignes et brosses (non électriques et électriques).*

Classe 26: *Bigoudis non électriques* (p. ex., à clip, mousse ou scratch)

6.37 Services de location

Voir [services de location](#).

6.38 Services d'assistance téléphonique

Également services de centres d'appel. Voir [fourniture d'informations](#).

6.39 Services d'aide humanitaire

La pratique de l'Office en ce qui concerne les *services d'aide humanitaire* est la même que pour les *services caritatifs*; la nature des services doit être précisée (voir [services caritatifs](#)).

6.40 Services internet, services en ligne

L'expression *services internet* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise pour être acceptée dans une classe quelconque. Elle doit être précisée.

Il existe toute une gamme de services, fournis par des particuliers et des entreprises à d'autres particuliers et entreprises, ayant trait à la création, à l'exploitation et à la maintenance de sites internet; ceux-ci sont couverts par les expressions qui s'y rapportent dans plusieurs classes.

Il existe une gamme encore plus étendue de services fournis à des clients par l'intermédiaire des télécommunications, y compris via internet. Il est possible de faire des achats sur internet, d'y obtenir des conseils bancaires, d'y apprendre une nouvelle langue ou d'y écouter une station de radio «locale» se trouvant à l'autre bout du monde.

En règle générale, le système de la classification de Nice s'applique sans distinction entre les services fournis en vis-à-vis, dans des locaux spécifiques, par téléphone ou en ligne via une base de données ou un site web.

Exemples de termes acceptables:

Classe 35: *Services publicitaires fournis via internet.*

Classe 36: *Services bancaires en ligne.*

Classe 38: *Services de fournisseurs d'accès à internet.*

Classe 41: *Services de jeux en ligne.*

Classe 42: *Fourniture de services d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques.*

Classe 45: *Services de réseautage social en ligne.*

6.41 Kits, nécessaires et ensembles

Dans le commerce, il est courant de vendre certains produits en groupes de plusieurs articles. Si ces articles sont tous identiques (p. ex. un paquet de trois brosses à dents), la classification est alors simple. Toutefois, les groupes de produits peuvent être les pièces d'un autre article, ou posséder une fonction non définie par chacun des produits. Ces groupes de produits sont parfois désignés sous un terme collectif, comme «kit» ou «ensemble». Ces petits mots peuvent avoir de lourdes implications pour 1) l'acceptabilité des produits en tant que groupe et 2) la classification adéquate.

Un «kit», ou «nécessaire», peut désigner soit:

1. un ensemble de pièces prêtes à être assemblées pour former quelque chose (p. ex. un kit pour une maquette d'avion), ou
2. un ensemble d'outils ou d'équipements destinés à une finalité particulière (p. ex. un kit de premiers soins).

Un «ensemble» est une série d'articles envisagés comme formant un groupe. Le nombre de ces articles peut ou non être défini (par exemple *un ensemble de clés, un ensemble de casseroles, un ensemble de clubs de golf; un ensemble de couverts*).

Les kits ou ensembles composés de produits qui ne relèvent peut-être pas d'une seule classe de la classification de Nice peuvent être acceptés par l'Office si le type de kit ou d'ensemble est indiqué et est couramment disponible sur le marché.

En général, un kit ou un ensemble est classé selon sa fonction ou sa destination. Lorsque le kit ou l'ensemble est composé de produits qui sont classés dans plusieurs classes, il sera classé en fonction de sa destination ou, si quelque chose doit être construit à partir de ses éléments, de l'article fini.

- Si le kit ou l'ensemble **non spécifié** est une association d'un certain nombre d'éléments **autour d'un thème** et est également **couramment disponible sur le marché**, il sera classé selon la classe dans laquelle **la majorité des éléments individuels** sont classés ou à laquelle appartiennent les **éléments primaires**. Par exemple, les *nécessaires de couture* pourraient être composés de différents articles qui pourraient également appartenir à d'autres classes, mais qui seront acceptés en tant que tels dans la classe 26.
- Si le kit **non spécifié** a pour **finalité de fabriquer un seul objet**, il sera classé en fonction de l'article qu'il est destiné à fabriquer. Par exemple, les *meubles présentés sous la forme d'un ensemble prêt-à-monter [kit]* seront acceptés dans la classe 20, à laquelle appartiennent les *meubles*, et les *kits de modèles réduits en matières plastiques pour fabriquer des véhicules [jouets]* seront classés dans la classe 28, à laquelle appartiennent les *véhicules [jouets]*.
- S'il n'est pas possible de déterminer quels produits composent le kit, le terme sera considéré comme manquant de clarté et de précision et devra faire l'objet d'une objection. Par exemple, les *kits de bricolage* compris dans la classe 7 ne seront pas acceptés.

Il n'est pas nécessaire que le demandeur indique les éléments particuliers d'un kit ou d'un ensemble. En effet, un kit ou un ensemble autour d'un thème couramment disponible sur le marché, ou qui a pour but de fabriquer un seul objet, est en soi suffisamment clair et précis pour déterminer l'étendue de sa protection et la classe à laquelle il appartient.

Toutefois, si un kit ou un ensemble est désigné comme un simple groupe d'éléments qui, autrement, relèveraient de classes différentes, et si les consommateurs ne s'attendent pas à ce que ces produits soient regroupés conformément à la pratique courante sur le marché, chacun des éléments doit être séparé et classé selon sa fonction ou sa destination, et conformément aux principes de la classification de Nice. Par exemple, l'expression *kits d'outils comprenant des scies à main, scies à moteur et niveaux à bulle* compris dans la classe 8 fera l'objet d'une objection. Les composants individuels doivent être classés dans des classes individuelles comme suit: *scies à main en tant que partie de kits d'outils* (classe 8), *scies à moteur en tant que partie de kits d'outils* (classe 7) et *niveaux à bulle en tant que partie de kits d'outils* (classe 9).

Exemples de termes acceptables:

Classe 3: *Nécessaires de cosmétique.*

Classe 5: *Pharmacies portatives.*

Classe 8: *Trousses de manucures.*

Classe 9: *Nécessaires mains libres pour téléphones.*

Classe 16: *Trousses à dessin.*

Classe 21: *Ustensiles de cuisson portables en kit à usage extérieur.*

6.42 Leasing

D'après les remarques générales figurant dans la classification de Nice (10e édition), «les services de leasing sont analogues aux services de location et doivent donc être classés de la même façon. Toutefois, les services de crédit-bail financier sont classés en classe 36 en tant que services financiers».

Il est à noter que si la définition du terme *leasing* peut différer selon les langues, dans un souci de cohérence, celui-ci sera interprété comme indiqué ci-dessus, conformément à sa signification en anglais.

Voir également [Services de location](#).

6.43 Vente par correspondance

Voir [services de vente au détail et en gros](#).

6.44 Manuels (pour ordinateurs, etc.)

Les produits électroniques tels que les ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et autres sont souvent livrés au client en tant que produits neufs accompagnés d'une liste d'instructions d'emploi. Ces instructions peuvent se trouver sous format papier (imprimé) ou électronique (enregistrement sur un disque, ou document téléchargeable ou non téléchargeable disponible sur le site internet du fabricant).

Exemples:

Classe 9: *Manuels **au format électronique** pour les logiciels informatiques.*

Classe 16: *Manuels **imprimés** pour les logiciels informatiques.*

6.45 Services de fabrication

La fabrication n'est considérée comme un service que lorsqu'elle est réalisée pour des tiers. La fabrication sur mesure de certains produits «uniques» pour des tiers, par exemple un voilier ou une voiture de sport, par un spécialiste du domaine relèverait de la classe 40. La construction sur mesure, par exemple, d'éléments de cuisine

personnalisés relèverait de la classe 40, mais leur installation, elle, serait incluse dans la classe 37.

Voir également [services d'assemblage](#).

6.46 Services d'informations

L'expression *services d'informations* est acceptable dans la classe 41 par analogie avec les *services de programmes d'actualités pour la radio ou la télévision* ou les *services de reportage*; si elle fait l'objet d'une demande dans d'autres classes, elle devra être précisée.

Les *services d'agences de presse* relèvent de la classe 38. Il s'agit essentiellement de réseaux ou de points de collecte permettant aux journalistes et à d'autres personnes de soumettre et d'obtenir du matériel d'actualité (sous forme d'articles, de textes ou de photographies). Ces agences ne remplissent aucune autre fonction telle que des services de rédaction ou de vérification.

Exemples:

Classe 35: *Services de revues de presse*.

Classe 38: *Services de diffusion d'actualités*.

Classe 40: *Impression de journaux*.

Classe 41: *Présentation d'actualités (programmes)*.

Publication d'actualités.

Rédaction d'actualités.

En ce qui concerne les publications électroniques d'actualités, les *podcasts d'actualités téléchargeables*, les *séquences d'actualités*, les *sujets d'actualités*, les *publications d'actualités*, etc., sont tous des produits relevant de la classe 9.

6.47 Services en ligne

Voir [services internet](#).

6.48 Commande de services

Les *commandes de produits et/ou services pour des tiers* peuvent être acceptées dans la classe 35 en tant que services commerciaux/de bureau. Il existe des particuliers et des entreprises qui fournissent des services consistant à résoudre différents problèmes pour le compte de tiers. Par exemple, si vous devez faire réparer un robinet qui fuit, l'intermédiaire (prestataire de services) organisera les services d'un plombier à votre place. Cette classification est assimilée à l'expression *services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]* de la classification de Nice.

6.49 Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air

Il existe des préparations, et des appareils connexes, qui servent simplement à masquer des odeurs déplaisantes (parfums), ou à «dissimuler» chimiquement et éliminer celles-ci (désodorisants). Les exemples ci-après illustrent la manière dont ces produits sont classés:

Classe 3: *Préparations de parfums d'ambiance.*

Encens.

Pots-pourris odorants.

Produits pour parfumer le linge.

Bois odorants.

Produits pour fumigations [parfums].

Sprays désodorisants.

Classe 5: *Préparations de désodorisants d'atmosphère.*

Produits pour la purification de l'air.

Classe 11: *Appareils pour la désodorisation de l'air.*

Classe 21: *Brûle-parfums.*

Vaporisateurs de parfum vendus vides

Parmi les autres produits susceptibles de libérer des odeurs plaisantes figurent les *bougies parfumées* (qui relèvent de la classe 4, la libération de parfum étant une caractéristique secondaire), ainsi que le *papier d'armoire parfumé* (inclus dans la classe 16, par analogie avec les *matériaux d'emballage* et vu qu'il est généralement fait en papier).

6.50 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

L'indication générale *services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office. Voir également [paragraphe 4.3.1](#).

Le demandeur doit préciser cette expression.

De nombreux services personnels et sociaux pouvant être classifiés relèvent de classes autres que la classe 45.

Exemples:

Classe 36: *Services d'assurance personnelle* (tels que l'assurance vie)

Classe 41: *Cours particuliers*

Classe 44: *Services médicaux personnels*

Classe 45: *Service de gardes du corps*

Services de consultance en matière d'apparence personnelle.

Services d'achats personnels.

Services de conciergerie

6.51 Services d'assistants personnels

Ce terme manque de clarté et de précision et doit être expliqué plus en détail. Les assistants personnels apportent une aide dans la gestion de la vie personnelle ou professionnelle de leur employeur en se chargeant de tâches spécifiques, qui, toutefois, ne sont pas clairement définies. Les activités concernées peuvent couvrir des services relevant de différentes classes tels que:

- *Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]* (classe 35);
- *Réponse téléphonique* (classe 35);
- *Services de préparateurs physiques [fitness]* (classe 41);
- *Services de rappels personnels dans le domaine des dates et événements importants à venir* (classe 45);
- *Services de conseils personnels en matière de mode* (classe 45);
- *Services de promenade de chiens* (classe 45).

Une appréciation similaire sera appliquée à l'expression *gestion du mode de vie*, étant donné que celle-ci est également considérée comme manquant de clarté et de précision aux fins de la classification.

6.52 Produits en métaux précieux

L'indication générale *produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d'autres classes* de la classe 14 n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office (voir également [paragraphe 4.3](#)). Cette expression doit être précisée par le demandeur.

Il convient de faire preuve de prudence au moment de classer les produits en métaux précieux.

Traditionnellement, la quasi-totalité des produits fabriqués à partir de métaux précieux ou en plaqué étaient regroupés dans la classe 14. On considérait que le matériau avait une influence sur la raison motivant l'achat du produit, ce qui influençait donc la classification du produit en question.

Depuis le 1er janvier 2007, de nombreux produits qui auraient autrefois été inclus dans la classe 14 ont été reclassifiés. Cette reclassification des produits est basée sur leur fonction, et non pas sur le matériau qui les compose.

Exemples de produits classés selon leur fonction ou leur finalité:

Classe 8: *Couverts en métaux précieux.*

Classe 16: *Plumes de stylos en or.*

Classe 21: *Théières en métaux précieux.*

Classe 34: *Coffrets à cigarettes et à cigares en métaux précieux.*

6.53 Vêtements de protection

Si la fonction **primaire** des articles portés (ou, parfois, transportés) consiste en la prévention de blessures graves ou permanentes ou de décès, ou la protection contre, par exemple, l'exposition à des températures extrêmes, à des substances chimiques, à des radiations, à des incendies ou à des dangers environnementaux ou atmosphériques, ils relèveront de la classe 9.

Parmi ces produits de protection, citons par exemple les casques de protection portés sur les chantiers, ou encore les casques portés par les agents de sécurité, les cavaliers, les motocyclistes et les joueurs de football américain. Les gilets pare-balles, les chaussures avec renfort orteils en métal, les gilets résistants au feu et les gants en métaux de boucher constituent d'autres exemples: ce ne sont pas des vêtements à proprement parler. Les tabliers, sarraus et salopettes ne font qu'apporter une protection contre les taches et la saleté et ne relèvent pas de la classe 9, mais de la classe 25, en tant que vêtements ordinaires. Les articles de protection pour le sport (à l'exception des casques) relèvent de la classe 28 car aucun d'entre eux ne protège contre la perte de la vie ou d'un membre.

6.54 Fourniture d'un site web

La *fourniture d'un site web* est comprise comme étant analogue à la fourniture d'informations et est classée en fonction de l'objet auquel le site web est consacré. Le demandeur doit définir cet objet et procéder à la classification correspondante, à moins qu'il ne soit précisé que les services font référence au développement de sites web ou à l'hébergement du contenu (classe 42).

Voir également [fourniture d'informations](#).

6.55 Fourniture de plates-formes en ligne

Ces services relèvent de la classe 42 étant donné qu'ils font référence à la fourniture d'une plate-forme informatique. Ils peuvent également faire référence à la fourniture d'un système d'exploitation, d'un navigateur, d'une application, d'une machine virtuelle ou d'un nuage, tous étant des solutions logicielles.

6.56 Fourniture de contenu téléchargeable

La *fourniture de contenu téléchargeable* est classée en fonction de la nature dudit contenu (voir [fourniture d'informations](#)); celle-ci devrait ressortir clairement de la formulation employée dans le libellé.

Exemples pour la classe 41:

- *fourniture de livres électroniques téléchargeables* (classe 41);
- *fourniture de jeux électroniques téléchargeables* (classe 41);
- *fourniture de musique numérique téléchargeable* (classe 41).

Exemples pour la classe 42:

- *fourniture d'applications téléchargeables* (classe 42);
- *fourniture de systèmes d'exploitation informatiques téléchargeables* (classe 42).

À l'instar de l'expression *fourniture d'informations*, l'expression *fourniture de contenu téléchargeable* sans autre indication manque de clarté et de précision.

La vente au détail/en gros de contenu téléchargeable constitue une activité différente; il s'agit en effet du regroupement de contenus téléchargeables divers pour le compte de tiers et de la mise à la disposition desdits contenus auprès d'utilisateurs afin que ces derniers puissent les choisir et les acheter.

Exemples pour la classe 35:

- *services de vente au détail en rapport avec des publications électroniques téléchargeables;*
- *services de vente au détail en rapport avec des fichiers musicaux téléchargeables;*
- *services de vente en gros en rapport avec des logiciels informatiques téléchargeables.*

6.57 Fourniture d'informations

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11^e édition), «les services de conseils, d'informations ou de consultation sont classés, en principe, dans la même classe que le service faisant l'objet du conseil, de l'information ou de la consultation, p. ex. consultation en matière de transport (classe 39), consultation en matière de gestion des informations commerciales (classe 35), consultation en matière financière (classe 36), consultation en matière de soins de beauté (classe 44).»

Le demandeur doit définir l'objet de la *fourniture d'informations* et la classer en conséquence. La communication de ces informations par voie électronique (par téléphone ou par voie informatique – courriel, site web ou blog, p. ex.) est sans effet sur la classification de ces services.

L'expression *fourniture de conseils, d'informations ou de consultations en rapport avec les services précités* à la fin de l'indication de toute classe de services sera acceptée.

6.58 Services de location

Conformément aux remarques générales de la classification de Nice (11e édition), «les services de location sont classés, en principe, dans les mêmes classes que celles où sont classés les services rendus à l'aide des objets loués (p. ex. la location de téléphones, qui relève de la classe 38)».

Le même principe s'applique aux *services de leasing*, que l'on peut retrouver dans la HDB dans toutes les classes de services.

6.59 Services de réservation

Les *services de réservation* sont des services qui se rapportent à différents domaines d'activité et sont classés en fonction de leur objet dans des classes différentes. Par conséquent, le terme *services de réservation* en tant que tel n'est pas considéré comme clair et précis. Il y a donc lieu de préciser les services pour lesquels la réservation est faite.

Si les *services de réservation* concernent des voyages, par exemple la *réservation de billets de voyage* ou les *services de réservation d'excursions*, les termes relèvent de la classe 39. De même, les *services de réservation et de préreservation de billets concernant les activités et les événements dans les domaines de l'éducation, du divertissement et des sports* sont compris dans la classe 41.

Par conséquent, les *services de réservation* seront classés dans la même classe que les services pour lesquels la réservation est effectuée.

Exemples de termes acceptables:

Classe 35: *Services de réservation d'emplois pour artistes du spectacle.*

Classe 39: *Réservation de places de voyage.*

Classe 39: *Réservations pour le transport.*

Classe 41: *Réservation de places de spectacles.*

Classe 41: *Réservation de billets pour des événements culturels.*

Classe 43: *Réservations de pensions.*

Classe 43: *Réservation d'hôtels.*

Classe 43: *Services de réservation de restaurants.*

6.60 Services de vente au détail et en gros

La vente au détail est définie comme étant «l'action ou l'activité de vendre des produits dans des quantités relativement petites dans un but d'utilisation ou de consommation»

(*Oxford English Dictionary*); telle est ainsi définie l'étendue des services couverts par l'expression «services de vente au détail».

La note explicative de la liste de la classe 35 de la classification de Nice indique que l'expression «le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément» est acceptable dans la classe 35. Conformément à cette indication, les *services de vente au détail* sont classés dans la classe 35.

Toutefois, en ce qui concerne les *services de vente au détail* ou les services similaires de la classe 35 relatifs à la vente de produits, comme les services de vente en gros, les services de vente par correspondance et les services de commerce électronique, l'Office applique l'arrêt du 07/07/2005 dans l'affaire [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425: l'expression *services de vente au détail* ne peut être acceptée que lorsque le type de produits ou de services à vendre ou à regrouper pour le compte de tiers est indiqué avec suffisamment de clarté et de précision (voir le [paragraphe 4.3](#)). Les expressions *services de vente au détail d'un supermarché* et, par extension, *services de vente au détail d'un centre commercial*, ainsi que les expressions similaires ne peuvent pas être acceptées, étant donné que les produits à vendre ne sont pas définis (01/12/2016, [T-775/15](#), Ferli, EU:T:2016:699).

La 11e édition de la classification de Nice inclut l'expression *services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales*, qui montre la manière dont ces expressions peuvent être formulées.

Quelques exemples de catégories de produits qui ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision sont disponibles au [paragraphe 4.3.2](#).

Les services de vente au détail pour des indications générales des intitulés de classe qui ne sont pas acceptables (voir [paragraphe 4.3.1](#)) ne peuvent en eux-mêmes pas être acceptés. Par exemple, l'Office n'acceptera pas les *services de vente au détail pour des machines*. Par contre, l'expression *services de vente au détail pour des machines agricoles* est suffisamment précise pour être acceptée.

En ce qui concerne la «vente au détail de services» (à savoir des *services consistant à regrouper pour le compte de tiers des services divers afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci*), la Cour de justice a statué que ces services doivent également être formulés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux autres opérateurs économiques de savoir quels sont ceux que le demandeur envisage de regrouper (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069).

Cet arrêt confirme que le «regroupement de services» est une activité qui est en droit de jouir d'une protection. La Cour accorde ainsi davantage d'importance au fait de définir les services qui sont regroupés qu'à définir l'action de «regrouper» elle-même (en faisant ainsi écho à son arrêt antérieur du 07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425).

Les termes exprimant cela devraient répondre à deux critères. Premièrement ils doivent inclure des termes familiers (comme «regroupant» «pour le compte de

tiers...» ou «afin que le consommateur puisse comparer et acquérir ceux-ci...») afin de «délimiter» les services qui sont ainsi regroupés et de décrire l'activité de vente au détail elle-même. Deuxièmement, les termes utilisés pour décrire les services qui font l'objet du regroupement doivent être compris et acceptés à part entière (p. ex., services juridiques, services de radiodiffusion, services de club d'amincissement, etc.).

Afin de remplir les conditions fondamentales en matière de clarté et de précision, en vertu de l'[article 33, paragraphe 2, du RMUE](#), toute demande concernant la vente au détail ou le «regroupement» de services doit donc être libellée à l'aide de ces termes.

Exemples qui seront considérés comme acceptables:

- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services juridiques divers, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci;*
- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services de clubs d'amincissement, de services de vidéo à la demande et de services d'agences de détectives, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci;*
- *Le regroupement, pour le compte de tiers, de services de radiodiffusion divers, afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci.*

Dans le cas du regroupement de services, des formules telles que «services de vente au détail liés à ...», «services de vente au détail liés à la vente de ...» et «services de vente au détail en ligne liés à ...» n'apportent pas une distinction claire entre la vente au détail de services et la prestation de ces services à part entière.

Exemples qui ne seront donc pas acceptés et entraîneront une objection:

- *Services de vente au détail liés à des services de plats à emporter;*
- *Services de vente au détail liés à la vente de services juridiques;*
- *Services de vente au détail par correspondance liés à la vente de services de détectives.*

L'arrêt de la CJUE ne doit pas être interprété comme fournissant un moyen d'obtenir une protection double pour des services destinés à être fournis à part entière (qu'ils relèvent de la classe 35 ou d'une autre classe). Il ne devrait pas non plus être perçu comme un moyen alternatif de fournir une protection pour la publicité desdits services. Par conséquent, si une demande couvre «le regroupement pour le compte de tiers de services de télécommunications afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ceux-ci», ces services ne couvrent pas la prestation en tant que telle de services de télécommunications (ce qui relève de la classe 38), mais uniquement le regroupement de divers prestataires de services de télécommunications afin que le consommateur puisse commodément comparer et acquérir ces services.

Enfin, le libellé des produits ou services au moyen d'expressions telles que «y compris», «en particulier», «par exemple» ou «tel que» n'est pas suffisamment précis, vu que toutes ces expressions signifient en principe «par exemple». Elles ne limitent pas les produits ou services qui suivent. Dès lors, elles devraient être remplacées par les expressions «à savoir» ou «ceux-ci étant», étant donné que celles-ci limitent les produits ou services qui les suivent.

6.61 Vente au détail de cartes prépayées

Le terme *vente au détail de cartes prépayées* sans aucune précision supplémentaire manque de clarté et de précision: la nature des cartes n'est pas claire. Par conséquent, il convient de préciser le secteur de marché exact auquel les cartes sont destinées.

Exemples de termes **acceptables**:

Classe 35: *Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l'achat de services de divertissement.*

Classe 35: *Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l'achat de vêtements.*

6.62 Robots

Le terme *robots* manque de clarté et de précision. Par conséquent, il convient de préciser la nature des produits.

Exemples de termes **acceptables**:

Classe 7: *Robots industriels.*

Classe 9: *Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour la recherche scientifique.*

Classe 10: *Robots chirurgicaux.*

6.63 Suivi par satellite

Voir [systèmes GPS – localisation, suivi et navigation.](#)

6.64 Ensembles

Voir [kits, nécessaires et ensembles.](#)

6.65 Montres intelligentes et bracelets d'activité

La classification de Nice contient des *montres intelligentes* en classe 9. Ces produits sont perçus comme ayant davantage une fonction de dispositifs de communication qu'une fonction d'instruments d'horlogerie. Parmi d'autres ajouts similaires à la classe 9, on trouve les expressions «*capteurs d'activité à porter sur soi*», «*bracelets connectés [instruments de mesure]*» et «*lunettes intelligentes*»; il apparaît comme évident que la classification de tous ces produits est régie par leur fonction principale et par leur finalité.

6.66 Services de réseautage social

Services de réseautage social est une expression qui peut être acceptée dans la classe 45. Elle serait considérée comme un service personnel incluant l'identification et la présentation de personnes partageant les mêmes opinions à des fins sociales.

D'autres aspects de l'industrie du «*réseautage social*» pourraient relever de classes autres que la classe 45, par exemple:

Classe 38: *Exploitation de services de forums de discussion.*

Mise à disposition de forums en ligne.

6.67 Édition de logiciels

L'édition de logiciels relève de la classe 41. Un éditeur de logiciels est une société d'édition active dans l'industrie du logiciel, qui sert d'intermédiaire entre le développeur et le distributeur. Selon sa définition, l'édition inclut la *publication de journaux* et *l'édition de logiciels*.

6.68 Énergie solaire

L'énergie solaire est l'énergie qui est tirée du soleil et convertie en chaleur ou en électricité.

Les produits ayant trait à la production et au stockage d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 9.

Les produits ayant trait à la production et au stockage de chaleur provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 11.

Les services ayant trait à la production d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 40.

Classe 9: *Cellules photovoltaïques.*

Panneaux, modules et cellules solaires.

Classe 11: *Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage].*

Classe 40: *Production d'énergie.*

Voir [électricité et énergie](#).

6.69 Statistiques

Quel que soit le domaine en question, la *compilation de statistiques* relève de la classe 35, étant donné qu'elle est analogue à la «*compilation de données*».

Néanmoins, les statistiques doivent être considérées comme des informations. Par conséquent, la *fourniture de statistiques* sera également considérée comme manquant de clarté et de précision, à moins que le domaine couvert ne soit défini. En conséquence, la classification dépend une fois encore du domaine.

Exemples:

Classe 35: *Fourniture de statistiques issues d'études de marché.*

Classe 39: *Fourniture de statistiques sur les flux de circulation.*

Classe 42: *Fourniture de statistiques concernant les précipitations.*

Les autres services afférents aux statistiques peuvent être classés différemment.

Classe 38: *Fourniture d'accès aux données statistiques.*

Classe 41: *Publication de statistiques.*

Classe 42: *Analyse scientifique des statistiques fournies par la recherche.*

6.70 Services de stockage

Voir [services de collecte et de stockage](#).

6.71 Fourniture de...

Il convient de faire preuve de prudence au moment d'accepter cette expression lorsqu'elle est utilisée pour qualifier des services.

Elle peut être acceptée dans certains cas, par exemple pour la *fourniture d'électricité* de la classe 39: l'expression est ici souvent étroitement liée à la *distribution*. Il en va de même pour l'approvisionnement en d'autres matières premières telles que *l'approvisionnement en eau* (classe 39).

La *fourniture d'aliments* en tant que telle n'est pas acceptable car l'expression n'est ni claire ni précise étant donné qu'elle peut faire référence à différents services de différentes classes, tels que la *vente au détail d'aliments* (classe 35), le *transport et la livraison d'aliments* (classe 39) ou les *services de restauration* (classe 43).

L'expression *services de traiteurs pour la fourniture de repas* (compris dans la classe 43) est acceptable étant donné que la matière fournie, ainsi que la nature du service, ont toutes deux été indiquées. Il en va de même pour la *livraison de repas pour consommation immédiate* (classe 43), étant donné que les *repas* sont compris comme des aliments préparés et sont donc classés de manière cohérente avec les *services de restauration* (classe 43).

6.72 Systèmes

Il s'agit ici d'un autre terme pouvant être trop obscur ou imprécis pour être accepté.

Il ne peut être accepté que lorsqu'il est précisé d'une manière claire et non équivoque.

Exemples de termes acceptables:

Classe 7: *Systèmes d'échappement.*

Classe 9: *Systèmes de télécommunication.*

Systèmes informatiques.

Systèmes d'alarme.

Classe 16: *Systèmes d'archivage.*

6.73 Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.)

Un billet représente une «promesse de fournir», dans le cadre d'un service ou d'un service de réservation, le droit à un service.

Exemples:

Classe 39: *Émission de billets d'avion.*

Classe 41: *Services de billetterie [divertissement].*

Il est à noter que les billets ne sont pas considérés comme des produits vendus au détail relevant de la classe 35.

6.74 Services de tourisme/voyage

Les termes *services de tourisme*, *services de voyage* ainsi que *services d'office de tourisme* ne sont pas suffisamment clairs et précis étant donné qu'ils peuvent porter sur divers domaines d'activités et sur des services appartenant à des classes différentes. Ces termes doivent donc être précisés.

Exemples de termes **acceptables**:

Classe 39: *Fourniture d'informations sur les voyages touristiques.*

Classe 43: *Services d'agences de tourisme pour la réservation de logements.*

6.75 Jeux vidéo

Voir [jeux informatiques](#).

6.76 Environnement virtuel

L'expression *fourniture d'un environnement virtuel* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise, étant donné qu'elle peut porter sur différents domaines d'activité et plusieurs classes. Elle doit donc être précisée.

Exemples d'expressions acceptables:

Classe 38: *Fourniture d'un forum de discussion virtuel.*

Fourniture d'un accès à un environnement virtuel.

Classe 42: *Hébergement d'un environnement virtuel.*

Maintenance d'un environnement virtuel.

Voir [point 4.4.](#)

6.77 Services de bien-être

L'expression *services de bien-être* n'est pas suffisamment claire et précise et doit être précisée, étant donné qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de définition de ces services qui permettrait de les classer dans une seule classe. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène de marché connu, l'interprétation de l'étendue de ces services n'est pas totalement claire et peut différer d'une entreprise à l'autre.

Il est à noter que l'expression *services de bien-être fournis dans les salons de beauté*, ou des indications similaires, n'a pas pour effet de rendre l'expression acceptable.

Exemples de précisions acceptables:

Classe 41: *Instructions relatives à des exercices physiques en tant que services des clubs de bien-être.*

Enseignement de pratiques de méditation dans le cadre d'un programme de bien-être.

Classe 44: *Services de bien-être aux fins de soins de beauté.*

Services de thermalisme pour le bien-être.

Massage relaxants dans des centres de bien-être.

Classe 45: *Conseils en matière spirituelle pour le bien-être.*

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Table des matières

Chapitre 1 Principes généraux.....	410
Chapitre 2 Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE].....	427
Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]	447
Chapitre 4 Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]	542
Chapitre 5 Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE].....	602
Chapitre 6 Formes ou autres caractéristiques imposées par la nature même du produit, nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, ou qui donnent une valeur substantielle au produit [article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE].....	607
Chapitre 7 Marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs [article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE]	623
Chapitre 8 Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]	643
Chapitre 9 Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE].....	674
Chapitre 10 Marques en conflit avec des indications géographiques [articles 7, paragraphe 1, point j); du RMUE].....	695
Chapitre 11 Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE]	754
Chapitre 12 Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point l), du RMUE]	768
Chapitre 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE] ...	775
Chapitre 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]	788
Chapitre 15 Marques collectives de l'Union européenne	808
Chapitre 16 Marques de certification de l'Union européenne.....	818

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 1

Principes généraux

Table des matières

1 Objection motivée.....	412
2 Dialogue avec le demandeur.....	412
3 Décision.....	414
4 Critères européens.....	414
4.1 Langues.....	415
4.1.1 Glossaire.....	415
4.1.2 Langues pertinentes dans l'examen des motifs absolus.....	416
4.2 Le critère de référence.....	418
4.3 La partie pertinente de l'UE.....	419
4.3.1 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues nationales de l'UE.....	420
4.3.2 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues régionales de l'UE et des langues de pays tiers.....	421
5 Portée des objections sur les produits et services.....	422
6 Opportunité des objections.....	425
7 Déclarations de renonciation.....	426

1 Objection motivée

Pour qu'une marque de l'Union européenne soit refusée, il suffit que l'un des motifs mentionnés à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) existe.

Au nom d'une bonne administration et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), **dès que possible et de préférence toutes en même temps**. Cela est particulièrement important lorsque le demandeur ne peut surmonter l'objection en démontrant que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage (par exemple, lorsque l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) est invoqué).

Chacun des motifs de refus énumérés à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) est **indépendant** et doit être examiné séparément. Par conséquent, lorsque plusieurs motifs absolus de refus sont invoqués, une objection motivée sera émise, indiquant les motifs de refus et donnant une argumentation claire et précise **pour chaque motif**. Même lorsque certains motifs de refus se chevauchent, chaque motif de refus doit être motivé compte tenu de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux.

Par exemple, lorsqu'il s'avère qu'une marque verbale a un contenu sémantique qui donne lieu à une objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#), la notification des motifs de refus doit traiter de chacun de ces motifs dans des paragraphes séparés. Dans ce cas, il sera mentionné clairement si l'absence de caractère distinctif résulte de considérations identiques ou différentes de celles qui ont amené à considérer la marque comme descriptive.

Parfois, **certains arguments exposés par le demandeur** ou une limitation (retrait partiel) de la liste des produits et services entraînent l'application d'autres motifs de refus. Dans ces cas, la partie concernée aura toujours la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

2 Dialogue avec le demandeur

Durant la procédure d'examen, l'Office privilégiera un dialogue avec le demandeur.

À tous les stades de la procédure, les observations présentées par le demandeur seront dûment prises en considération.

L'Office examinera également, de sa propre initiative, les nouveaux faits ou arguments qui plaident en faveur de l'acceptation de la marque. La demande ne peut être refusée que si, au moment de prendre sa décision, l'Office est convaincu du bien-fondé de l'objection.

Si plusieurs motifs de refus sont soulevés, le demandeur doit surmonter la totalité d'entre eux, dans la mesure où il suffit que l'un des motifs s'applique pour refuser l'enregistrement (arrêt du 19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Pas d'observations soumises par le demandeur

Si le demandeur n'a présenté aucune observation, si la demande doit être rejetée, l'Office envoie une lettre de refus au demandeur, qui contient le raisonnement et le ou les motifs originaux de la lettre d'objection.

- Observations soumises par le demandeur

Si le demandeur conteste les motifs exposés dans la notification initiale, la notification du refus réitérera d'abord la motivation initiale puis répondra aux arguments du demandeur.

Si l'Office est amené à présenter de nouveaux faits ou arguments pour étayer une décision de refus, il doit donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur ces nouveaux faits et arguments avant de prendre sa décision finale.

- Limitation des produits et services

Lorsque le demandeur tente de surmonter l'objection en limitant la liste des produits et services, il se peut que cette limitation donne lieu à nouveau motif de refus (par exemple, un caractère trompeur venant s'ajouter au caractère descriptif). Dans ce cas, une nouvelle notification d'objection sera émise pour donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations sur tous les motifs de refus jugés pertinents.

Une spécification de produits ou de services limitée par la condition que les produits ou services ne présentent pas une caractéristique déterminée ne doit pas être acceptée (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Par exemple, pour la marque «Théâtre», une liste qui spécifie «*livres, à l'exception des livres concernant le théâtre*» ne doit pas être acceptée. Par contre, les limitations formulées d'une manière positive sont normalement acceptées telles que «livres de chimie».

- Preuve du caractère distinctif acquis

Le demandeur peut revendiquer que sa marque a acquis un caractère distinctif par l'usage ([article 7, paragraphe 3, du RMUE](#)) et présenter les éléments de preuve pertinents.

Le demandeur doit formuler sa revendication conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) soit au moment de la demande ou, **au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office** ([article 2, paragraphe 2, du REMUE](#)). La revendication ne peut plus être effectuée pour la première fois au stade du recours ([article 27, paragraphe 3, point a\), du RDMUE](#)).

La revendication du caractère distinctif acquis par l'usage peut être effectuée à titre **principal** ou **subsidaire** ([article 2, paragraphe 2, du REMUE](#)). Le demandeur doit toutefois spécifier de manière claire et précise le type de revendication, soit au moment de la demande, soit, au plus tard, en réponse à la première objection de l'Office.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **principal**, l'Office prendra **une** (seule) décision, portant tant sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque que sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage au cas où il y aurait absence de caractère distinctif intrinsèque.

Si le demandeur a effectué une revendication à titre **subsidaire**, l'Office prendra une première décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque et ensuite, une fois que la décision (concluant à l'absence de caractère distinctif de la marque) sera devenue définitive, le demandeur sera invité à produire ses preuves que la marque a acquis un caractère distinctif acquis par l'usage.

Pour des informations complémentaires sur le caractère distinctif acquis par l'usage, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\)](#).

3 Décision

Après avoir dialogué avec le demandeur, l'Office décidera s'il considère que l'objection est fondée malgré les faits et arguments soumis par le demandeur.

La décision contiendra la notification d'objection initiale, résumera les arguments du demandeur, tiendra compte des soumissions et arguments du demandeur, et expliquera en détail pourquoi ils ne sont pas convaincants.

Il peut être renoncé en partie à l'objection si l'Office considère que i) **certains** des motifs ont été surmontés ou ii) **tous** les motifs ont été surmontés pour certains des produits et services.

La décision indiquera que la demande a été refusée, soit en partie ou dans sa totalité, en précisant les produits et services rejetés.

Si une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis par l'usage a été effectuée, la première décision déclarera que la marque est dépourvue de caractère distinctif inhérent. Ce n'est qu'après avoir examiné la revendication subsidiaire et la preuve de l'usage que l'Office décidera de rejeter ou non la demande.

Cette pratique ne s'applique évidemment que dans les cas où une revendication peut être formulée au titre de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#). Lorsqu'une demande est refusée sur la base d'un motif de refus qui ne peut être surmonté au moyen de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) [par exemple un refus au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), i\) à iii\) du RMUE](#)], une revendication à titre subsidiaire de caractère acquis par l'usage échouera.

4 Critères européens

L'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) est une disposition de l'Union européenne et doit être interprété sur la base d'une norme européenne commune. Par exemple, il serait incorrect d'appliquer des normes de caractère distinctif différentes en fonction des particularités de chaque État membre de l'UE.

Toutefois, l'[article 7, paragraphe 2, du RMUE](#) exclut l'enregistrement d'une marque dès lors qu'un motif de refus s'applique, ne fût-ce que dans une partie de l'UE.

4.1 Langues

4.1.1 Glossaire

Les expressions suivantes seront utilisées dans les directives et doivent être comprises conformément aux définitions fournies ci-dessous.

Langues nationales de l'UE

Les langues nationales de l'UE se composent de deux groupes différents.

1. **Les langues du traité**, également connues sous le nom de «**langues officielles de l'UE**», sont celles mentionnées dans le [règlement n° 1](#)⁽¹¹⁾. Il y est indiqué que les institutions de l'UE ont **24 langues officielles et langues de travail**: l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

L'anglais est une langue officielle de l'UE, bien que le Royaume-Uni ait quitté l'UE. L'anglais est l'une des langues officielles de l'Irlande et de Malte et reste mentionné en tant que tel dans le [règlement n° 1](#).

2. **Luxembourgeois et turc.**

Outre les langues du traité, il existe deux autres langues officielles au niveau national dans l'UE: le **luxembourgeois** (au Luxembourg) et le **turc** (à Chypre).

Langues régionales de l'UE

Une langue régionale de l'UE désigne une langue qui n'est pas une langue nationale de l'UE, mais qui est traditionnellement utilisée par des personnes d'une région particulière de l'UE. Elle peut bénéficier d'une reconnaissance constitutionnelle et être co-officielle dans cette région avec la langue officielle de l'État (par exemple, le basque, le catalan, le galicien ou le valencien, qui sont co-officiels dans leurs régions avec l'espagnol). D'autres langues régionales n'ont pas ce statut, mais sont utilisées par un nombre important de personnes dans ces régions (par exemple l'alsacien, le breton, le napolitain, l'occitan et le sicilien).

Aux fins des présentes directives, les «langues régionales de l'UE» incluent également les dialectes. Un **dialecte** est la forme d'une langue parlée dans une région de l'UE avec une grammaire, des mots et/ou une prononciation qui peuvent être différents d'autres formes de la même langue ou une langue parlée dans une région particulière, qui peut être un village, une ville, une région, etc. Par exemple, dans 25/01/2018, [T-765/16](#), EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, le tribunal a examiné

¹¹ Le Conseil de l'Union européenne établit les règles relatives à l'utilisation des langues par les institutions de l'UE, statuant à l'unanimité par voie de règlements adoptés conformément à [l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#).

le prétendu caractère descriptif du mot «tofió», précédemment utilisé dans un dialecte parlé à Lanzarote et Fuerteventura (îles Canaries).

Langues de pays tiers

Cette expression fait référence à des langues qui ne sont ni des langues nationales de l'UE ni des langues régionales de l'UE (par exemple, le chinois, l'hindi, l'arabe ou le russe).

4.1.2 Langues pertinentes dans l'examen des motifs absolus

L'Office peut soulever des objections sur le fondement de **langues nationales de l'UE** et également, **dans certaines circonstances**, sur le fondement d'**une langue régionale ou d'une langue de pays tiers**. Lorsque l'objection est fondée sur une langue régionale ou une langue de pays tiers, l'Office explique dans la lettre d'objection les raisons pour lesquelles la langue en cause est pertinente.

L'Office peut prendre connaissance de la signification d'un mot contenu dans une marque en raison soit de la vérification linguistique effectuée au cours de la procédure d'examen, soit des éléments de preuve produits dans les observations de tiers.

4.1.2.1 Langues nationales de l'UE

Quelle que soit la taille ou la population du pays concerné, la signification de tout mot dans toute langue nationale de l'UE sera pertinente aux fins de l'examen des motifs absolus.

En ce qui concerne les langues officielles de l'UE, voir 03/07/2013, [T-236/12](#), Neo, EU:T:2013:343, § 57.

Le Tribunal a déclaré que, dans la mesure où le **turc** est une langue officielle de Chypre, il est compris et parlé par une partie de la population de Chypre (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292, § 38). Il en va de même pour le **luxembourgeois**, qui a le statut de langue officielle au Luxembourg.

4.1.2.2 Langues régionales de l'UE et langues de pays tiers

L'examen des motifs absolus ne se limite pas aux langues nationales de l'UE (13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 53; 13/09/2012, [T-72/11](#), Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

L'existence de langues régionales de l'UE ainsi que la présence de minorités dans l'UE et dans certains États membres ne parlant pas une langue de l'UE pourraient, dans les conditions mentionnées ci-dessous, justifier le refus de marques contenant des termes dans des langues autres que les langues nationales de l'UE (par exemple, le basque, le catalan, le chinois ou le russe).

L'Office marquera son opposition uniquement s'il existe des éléments de preuve convaincants selon lesquels un terme donné a une signification dans une langue régionale de l'UE ou une langue qui n'est pas une langue de l'UE et est compris

par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne [06/10/2017, [T-878/16](#), KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 25/11/2015, [T-520/14](#), RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29; 15/12/2016, [T-529/15](#), START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55].

Il est peu probable que des mots qui ne sont pas couramment utilisés (c'est-à-dire des mots obsolètes et qui ont disparu ou des mots qui ne sont utilisés que dans des parties éloignées du pays d'origine de la langue, des termes très spécifiques ou très techniques) soient compris par une partie non négligeable du public pertinent de l'UE et ne seront donc pas contestés. Par exemple, le mot «tofo» est utilisé dans un dialecte parlé sur deux des îles Canaries. Il fait référence à un type de bol utilisé par le passé pour recueillir du lait de chèvre. Le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas été prouvé que le mot «tofo» véhiculait une signification claire pour une partie non négligeable du public pertinent [25/01/2018, [T-765/16](#), EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 48].

Afin de déterminer s'il existe une partie **non négligeable** du public pertinent qui comprend un terme qui n'existe pas dans une langue nationale de l'UE, une analyse au cas par cas de la situation factuelle doit être effectuée pour cette langue. L'analyse doit évaluer le nombre de personnes qui parlent la langue au sein de l'UE et leur répartition géographique.

Par exemple, la demande de marque verbale SHAKAHARI (MUE n° [17 680 521](#)) a été rejetée (avant que le Royaume-Uni ne quitte l'Union européenne) pour, entre autres, des *services de restauration* compris dans la classe 43. «Shakahari» est la translittération d'un terme hindi qui signifie «végétarien». Le public pertinent englobait la population parlant hindi du Royaume-Uni et la population indienne et népalaise de l'UE, ainsi que les consommateurs intéressés par la nourriture indienne ou la nourriture végétarienne.

En ce qui concerne le russe, il est notoire, comme l'a confirmé le Tribunal, qu'une partie importante des ressortissants des États baltes le connaissent ou le parlent en tant que langue maternelle [19/07/2017, [T-432/16](#), медведь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941]. Par conséquent, il est considéré que le russe est compris par une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne.

Tableau 3 : Demandes refusées

Marque	Argumentation	Affaire
--------	---------------	---------

Медведь	Le signe se compose de l'expression russe désignant le mot «ours». La marque a été refusée, parmi d'autres produits, pour de la <i>viande</i> comprise dans la classe 29. Le public pertinent englobe le public russophone de l'UE, comme les habitants des États baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.	19/07/2017, T-432/16, медведь (fig.), EU:T:2017:527 (MUE n° 14 397 921)
	Le signe se compose des éléments verbaux cyrilliques «Клубничное тоффи с соком». La population russophone de l'UE les comprendrait comme «caramel à la fraise, avec jus». La marque a été refusée pour des produits compris dans la classe 30, notamment des <i>confiseries</i>. Les caractéristiques de la forme de la marque demandée, considérées seules ou combinées avec les éléments verbaux, n'ont pas été considérées comme possédant un caractère distinctif.	MUE n° 16 061 004

4.2 Le critère de référence

Le **critère de référence** est la compréhension ordinaire du terme en cause par le public pertinent. Il peut être confirmé par des **définitions tirées de dictionnaires**, par des exemples d'utilisation descriptive du terme trouvés sur des **sites internet**, ou résulter de manière évidente de la **compréhension ordinaire** du terme.

Il n'est pas nécessaire, pour refuser une marque à l'enregistrement, que l'Office prouve que le terme fait l'objet d'entrées dans des dictionnaires. En particulier lorsqu'il s'agit d'un terme composé, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles. Ce qui importe c'est la signification ordinaire et évidente du terme. Par exemple, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont considérés comme descriptifs. Il n'est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est

immédiatement apparente pour les consommateurs pertinents des produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description soit des produits ou services visés par la demande de protection soit d'une caractéristique des produits et services (17/09/2008, [T-226/07](#), Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, [T-558/14](#), TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).

Une recherche sur l'internet est également un moyen de preuve valable d'une signification, en particulier pour les nouveaux termes, le jargon technique ou les mots d'argot. Toutefois, les éléments de preuve doivent être soigneusement appréciés afin de déterminer la manière dont le mot est effectivement utilisé, en particulier en ce qui concerne le caractère descriptif. En effet, la différence entre l'usage descriptif et l'usage de la marque sur l'internet est souvent vague et l'internet contient une grande quantité d'informations ou de déclarations non structurées et non vérifiées.

L'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) s'applique également aux **translittérations** (transferts d'un mot de l'alphabet d'une langue à un autre).

Les translittérations dans les alphabets de l'UE sont traitées de la même manière, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, que les mots écrits dans d'autres alphabets originaux de l'UE lorsque l'utilisation des deux caractères est habituelle dans un État membre. Cela s'appliquerait aux trois alphabets des langues officielles de l'UE, à savoir le latin, le cyrillique et le grec. Cela s'applique en particulier aux translittérations en caractères latins de mots cyrilliques (01/09/2017, [R 1177/2017-4](#), MALKA) et grecs (16/12/2010, [T-281/09](#), Chroma, EU:T:2010:537, § 34), étant donné que les Bulgares et les Grecs connaissent les caractères latins.

Les translittérations de mots d'alphabets non européens dans des alphabets européens sont traitées de la même manière, aux fins de l'examen des motifs absolus de refus, que les mots écrits dans ces langues non européennes lorsqu'il peut être établi qu'une partie non négligeable du public pertinent dans au moins une partie de l'Union européenne est habituée à utiliser les deux types de caractères.

4.3 La partie pertinente de l'UE

Lorsque l'objection ne repose pas sur la signification d'un terme, le motif de refus concerne normalement l'Union européenne dans son ensemble. Cependant, la perception du signe par le public pertinent, la pratique commerciale ainsi que l'utilisation des produits et services revendiqués peuvent varier dans certaines parties de l'Union européenne.

Les objections de l'Office pour les signes contenant des éléments verbaux identifieront toujours la langue dans laquelle le signe a une signification. Lorsque l'objection est fondée sur la signification d'un mot, le motif de refus ne s'applique généralement qu'à une partie de l'UE ([article 7, paragraphe 2, du RMUE](#)). La partie pertinente de l'UE dépendra de la langue, des termes utilisés et des produits et services.

La partie de l'UE concernée par l'objection est pertinente en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de produire des éléments de preuve à l'appui de sa revendication de caractère distinctif acquis par l'usage au titre de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) [voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\), point 6](#), et en particulier [6.2 Zone linguistique](#) à la page 795].

La mention explicite d'un territoire ou d'une langue nationale de l'UE dans le refus affectera également le droit du demandeur de demander la transformation de la demande de MUE en une ou plusieurs demandes nationales. La transformation est exclue i) si un État membre est expressément indiqué dans la décision de l'Office, **pour cet État membre** [[article 140, paragraphe 3, du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 139, paragraphe 2, point b\), du RMUE](#)], ii) si la langue d'un État membre est mentionnée, pour **tous les États membres dans lesquels cette langue est l'une des langues officielles** ([article 140, paragraphe 4, du RMUE](#)). (voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 2, Transformation, Chapitre 4, Motifs d'exclusion de la transformation, point 4.2](#)).

L'Office n'est pas tenu d'indiquer la partie pertinente du territoire dans son refus [confirmé par le Tribunal, 07/07/2021, [T-464/20](#), YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 60-62 et 09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116]. Toutefois, lorsque le territoire est spécifiquement pertinent pour l'objection (par exemple, pour les langues nationales de pays tiers ou lorsque la situation spécifique d'un État membre est à la base d'une objection fondée sur l'ordre public et les bonnes mœurs), son indication spécifique sera incluse dans la décision.

4.3.1 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues nationales de l'UE

Le motif de refus s'appliquera, à tout le moins, dans l'ensemble des États membres où la langue donnant lieu à l'objection est une langue officielle. Certaines langues sont officielles dans plus d'un État membre [voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\), point 6.2](#)].

Dans certaines circonstances, le motif de refus peut également s'appliquer dans un État membre où la langue n'est pas une langue officielle.

La compréhension des langues n'est pas strictement limitée par les frontières géographiques. Il est parfaitement possible que, **pour des motifs historiques ou culturels ou en raison de l'existence d'un marché transfrontalier**, certains mots du vocabulaire (élémentaire, généralement) d'une langue donnée se répandent et soient largement compris par le grand public d'autres États membres, et en particulier par celui d'États membres possédant des frontières terrestres contiguës (par exemple «bon appétit», «ciao», «siesta», «fiesta», «merci», «voilà»).

Certaines langues nationales de l'UE sont largement étudiées et parlées par le public, et pas seulement dans l'État membre où elles sont officielles (par exemple, l'anglais). Par conséquent, les principes suivants s'appliquent.

- Des termes anglais très basiques peuvent être compris dans l'ensemble de l'UE. En voici quelques exemples:
 - «forever» et les chiffres inférieurs à 10 (16/01/2014, [T-528/11](#), Forever, EU:T:2014:10, § 68);
 - «baby» (05/07/2012, [T-466/09](#), Mc.Baby, EU:T:2012:346);
 - les couleurs primaires (27/06/2013, [T-367/12](#), MOL Blue Card, EU:T:2013:336; 28/09/2011, [T-356/10](#), Victory Red, EU:T:2011:543);
 - «champion» (01/06/2016, [T-34/15](#), CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:T:2016:330).
- L'anglais est largement compris dans certains États membres et, par conséquent, dans ces territoires (comme, notamment, **le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède**), la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, [T-253/20](#), It's like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
- La connaissance spécifique de l'anglais peut être reconnue pour certains professionnels. Le Tribunal a jugé que le public professionnel est en mesure de comprendre certains termes anglais susceptibles de faire partie de son vocabulaire professionnel (29/03/2012, [T-242/11](#), 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). En outre:
 - L'anglais est très souvent utilisé **dans les communications commerciales** (09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116, § 56).
 - L'usage de l'anglais est fréquent dans les **domaines financier, de l'électronique et des télécommunications** (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
 - Les termes anglais dans le domaine **médical** sont également susceptibles d'être compris en raison de l'influence internationale dans le secteur (29/03/2012, [T-242/11](#), 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26). Par exemple, le public professionnel de l'UE dans le secteur médical (domaine de la sécurité des patients) a un intérêt pratique spécifique pour des produits présentant des caractéristiques de solidité, de robustesse ou de durabilité et peut donc comprendre la signification de «rugged» comme «fort et conçu pour durer longtemps, même s'il est traité sans ménagement» (09/03/2022, [T-204/21](#), Rugged, EU:T:2022:116, § 56-58).

4.3.2 Territoire pertinent et objections fondées sur des langues régionales de l'UE et des langues de pays tiers

Lorsque l'objection concerne des langues régionales de l'UE qui jouissent d'une reconnaissance constitutionnelle et/ou qui sont co-officielles, dans une zone particulière, avec la langue officielle nationale de l'État, elle s'appliquera toujours, par défaut, au moins à l'État membre dans lequel cette langue est reconnue/officielle.

Pour les langues régionales de l'UE qui n'ont pas de statut officiel dans l'État concerné et pour les langues de pays tiers, l'objection indiquera clairement quelle langue est concernée et identifiera (au moins) une partie du territoire pertinent.

En ce qui concerne le russe, le Tribunal a confirmé que les consommateurs pertinents sont, à tout le moins, les habitants des États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) [19/07/2017, [T-432/16](#), медведь (fig.), EU:T:2017:527; 13/12/2018, [T-830/16](#), PLOMBIR, EU:T:2018:941].

5 Portée des objections sur les produits et services

Pratiquement tous les motifs absolus de refus, et notamment les plus fréquents (absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique et caractère trompeur) doivent être appréciés par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.

Si une objection est soulevée, l'Office doit mentionner spécifiquement le ou les motif(s) de refus applicable(s) à la marque concernée, pour chaque produit ou service pour lesquels la protection est demandée.

En principe, un examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée et il y a lieu de motiver cet examen pour chacun desdits produits ou services. Cependant, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et 38).

Par conséquent, pour le même motif de refus, il suffit de fournir une motivation globale pour une ou plusieurs **catégories homogènes** de produits et/ou de services, c'est-à-dire des groupes de produits et/ou de services présentant le même lien suffisamment direct et spécifique avec le signe. Les critères pour établir ce lien peuvent être, en particulier, leurs caractéristiques, leurs qualités essentielles communes ainsi que leurs fonctions (18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 46). Le lien doit être concret et ne saurait être trop général ou abstrait (18/03/2016, [T-501/13](#), WINNETOU, EU:T:2016:166, § 70 à 72).

Aux fins d'analyser le caractère homogène des produits et des services concernés, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée et, notamment, de sa perception par le public pertinent [03/12/2019, [T-658/18](#), DEVICE OF A CHECKERED GINGHAM PATTERN (fig.), EU:T:2019:830, § 62]. Par conséquent, les produits et/ou services peuvent former un groupe homogène pour un signe (qui décrit une caractéristique commune), tandis que ces mêmes produits et/ou services peuvent ne pas former un tel groupe pour un autre signe.

La répartition des produits et des services en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment **sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l'analyse de l'opposabilité, ou**

non, au signe demandé pour lesdits produits et services, d'un motif absolu de refus déterminé. Dès lors, l'appréciation doit être effectuée *in concreto* pour l'examen de chaque demande et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [25/01/2017, [C-437/15 P](#), *deluxe* (fig.), EU:C:2017:41, § 33].

Les facteurs pour des groupes homogènes peuvent être, par exemple:

- que les produits sont composés des mêmes ingrédients ou matériaux [même parfum dans 12/12/2019, [T-747/18](#), *SHAPE OF A FLOWER* (3D), EU:T:2019:849; que les produits relèvent du même domaine des peintures; revêtements et matériaux adaptables dans 11/04/2019, [T-223/17](#), *ADAPTA POWDER COATINGS* (fig.), EU:T:2019:245];
- que les produits ou services aient la même destination (émettre un signal d'alarme dans l'arrêt du 19/12/2019, [T-270/19](#), *ring* (fig.), EU:T:2019:871; soient utilisés dans le recyclage et le traitement des déchets dans l'arrêt du 04/07/2019, [R 1441/2018-5](#), *Ecotec*; soient liés au nettoyage, au rafraîchissement et au lavage dans l'arrêt du 13/08/2019, [R 881/2019-5](#), *Botanical origin*).

Toutefois, le simple fait que les produits et services pertinents puissent relever de la même classe au sens de l'arrangement de Nice n'est pas suffisant en soi pour conclure à l'homogénéité (17/10/2013, [C-597/12 P](#), *Zebexir*, EU:C:2013:672, § 40). Le signe fictif «Gourmet Dinner», par exemple, pourrait être considéré comme laudatif et dépourvu de caractère distinctif pour divers produits compris dans la classe 30, comme des pâtisseries, des gâteaux et des crèmes glacées, en partant du principe que tous ces produits peuvent être servis lors d'un dîner de prestige, alors que ce raisonnement ne s'appliquerait pas aux gommes à mâcher comprises dans la même classe.

Dans l'ensemble, malgré leurs différences, tous les produits et les services en cause pouvaient présenter une caractéristique commune, pertinente pour l'examen que l'Office devait effectuer, ce qui pouvait justifier qu'ils soient répartis au sein d'un seul et même groupe homogène et que l'Office emploie, à leur égard, une motivation globale (22/03/2018, [T-235/17](#), *MOBILE LIVING MADE EASY*, EU:T:2018:162, § 31 et jurisprudence citée).

Si la formation de groupes homogènes de produits et/ou services permet une motivation globale, relativement courte et concise, il est néanmoins nécessaire de donner une image claire de la nature des produits et/ou services dans la décision.

Une objection fondée sur le caractère descriptif s'applique non seulement aux produits et services pour lesquels le ou les terme(s) composant la marque demandée est (sont) directement descriptif(s), mais également à la **catégorie plus large** qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des produits/services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l'absence d'une limitation adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l'ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d'«assurance maladie» (07/06/2001, [T-359/99](#), *EuroHealth*, EU:T:2011:151, § 33).

Une objection doit également être formulée pour les produits et/ou services qui **sont directement liés** à ceux auxquels se rapporte la signification descriptive. En outre, si la signification descriptive s'applique à une activité impliquant l'utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, alors l'objection s'applique à tous ces produits ou services [20/03/2002, [T-355/00](#), Tele Aid, EU:T:2002:79, § 38 et 39 (concernant un certain nombre de produits et services proposés en lien avec la téléassistance fournie aux automobilistes ou appliqués à celle-ci)].

Certains produits et services sont ce que l'on peut qualifier de **produits et/ou services auxiliaires** en ce sens qu'ils sont destinés à être utilisés avec les produits ou services principaux ou à en faciliter l'utilisation. C'est typiquement le cas des documents et manuels d'instructions joints aux produits ou insérés dans leur emballage. Ces produits et/ou services auxiliaires sont par définition destinés à être utilisés et vendus avec le produit principal (par exemple, véhicules et manuels d'utilisation). Il en résulte que si le signe est considéré comme étant descriptif des produits principaux, logiquement il le sera aussi par rapport aux produits auxiliaires qui sont si étroitement reliés.

Une situation différente est celle de vastes catégories de produits ou de services autonomes qui peuvent également servir de support ou être utilisés par toute autre entreprise, tels que les systèmes informatiques, la publicité, le transport et la formation. Ces services sont définis comme offrant/fournissant les services à des tiers et ne peuvent donc pas être considérés comme des services auxiliaires en ce qui concerne les produits et/ou services. La publicité, par exemple, tout comme les autres services susmentionnés, est considérée comme un service à part entière qui est fourni à des tiers, et non comme un simple moyen auxiliaire subordonné visant à promouvoir des produits «principaux».

Autres exemples

Signe	Référence de l'affaire
BigXtra	11/12/2014, C-253/14 P , BigXtra, EU:C:2014:2445
La Cour a confirmé le rejet pour les produits et services compris dans les classes 16, 35 et 41 à 43 au moyen d'une motivation globale en raison d'un lien suffisamment concret et direct pour tous ces produits et services. Pour la totalité d'entre eux, «BigXtra» sera perçu comme indiquant des réductions de prix ou d'autres avantages (point 48).	
Signe	Référence de l'affaire
PIONEERING FOR YOU	12/12/2014, T-601/13 , Pioneering for You, EU:T:2014:1067

Le Tribunal a autorisé une motivation globale pour les produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42 dès lors que la signification promotionnelle du signe demandé serait perçue de manière identique pour chacun d'entre eux (points 36 et 37).

Signe	Référence de l'affaire
Deluxe	C-437/15 EU:C:2017:380

Les produits et services compris dans les classes 9, 5, 37, 39 à 42 et 45 ont été considérés comme formant une catégorie homogène, à savoir que tous les produits, sans exception, peuvent être présentés comme étant de qualité supérieure et que tous les services, sans exception, peuvent être présentés comme fournissant une qualité supérieure. Toutefois, tous ces produits et services sont objectivement de nature assez différente (point 35).

Signe	Référence de l'affaire
START UP initiative (fig.)	15/12/2016, T-529/15 , START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747

Le Tribunal a déclaré en ce qui concerne divers services commerciaux compris dans les classes 35, 36, 41 et 42: «Au demeurant, il importe d'ajouter que les start-up sont de nature à être présentes dans un grand nombre de domaines et à avoir donc recours à des services très variés. Cela conduit à considérer que la motivation peut être identique pour les différents services qui sont susceptibles de s'adresser à ces start-up et qui correspondent à des activités en faveur de celles-ci ou réalisées par elles, indépendamment du fait que lesdits services puissent ne pas être forcément homogènes. Il n'était, dans ces conditions, pas nécessaire de répéter la même motivation pour chaque service ou chaque catégorie de services».

6 Opportunité des objections

Les objections doivent être soulevées **le plus tôt possible**. Dans la majorité des cas, l'Office soulève son objection d'office avant la publication de la demande de MUE.

L'Office peut rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus de sa **propre initiative** à tout moment avant l'enregistrement ([article 45, paragraphe 3, du RMUE](#)), et en particulier, lorsqu'il reçoit des observations de **tiers** concernant l'existence d'un motif absolu de refus ou à la suite d'une décision provisoire des **chambres de recours** proposant de réexaminer la demande de marque contestée sur des motifs absolus

Les observations de tiers doivent être soumises avant l'expiration du délai d'opposition ou avant que la décision finale sur une opposition ne soit rendue lorsqu'une opposition a été déposée ([article 45, paragraphe 2, du RMUE](#)). L'Office peut alors décider de rouvrir la procédure d'examen à la suite de ces observations par des tiers. Voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 3.1](#).

Dans le cas **d'enregistrements internationaux** (EI) désignant l'UE, l'Office peut soulever une objection tant que le délai d'opposition (un mois après nouvelle publication) n'est pas ouvert ([article 193, paragraphe 7, du RMUE](#)) et toute déclaration de statut provisoire envoyée antérieurement serait révoquée.

7 Déclarations de renonciation

En application du [règlement 2015/2424](#) modifiant le [règlement n° 207/2009](#) relatif à la marque communautaire, il n'est plus possible de déposer une déclaration de renonciation pour indiquer que la protection n'est pas demandée pour un élément spécifique d'une marque.

L'Office examinera les déclarations de renonciation déposées **avant** l'entrée en vigueur du règlement susmentionné (23/03/2016) conformément à la pratique qui était applicable jusqu'à cette date.

- En règle générale, une telle déclaration ne contribuera pas à surmonter une objection fondée sur des motifs absolus.
- Si la déclaration du demandeur ne surmonte pas les motifs de refus de l'enregistrement, la demande doit être rejetée dans toute la mesure requise.
- Lorsque le demandeur a joint une déclaration de renonciation concernant un élément non distinctif à sa demande, cette déclaration sera conservée, même si l'Office ne la juge pas utile.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 2

Définition d'une MUE [article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	429
1.1 Signes.....	429
1.2 Caractère distinctif.....	430
1.3 Représentation dans le registre.....	430
2 Marques «non traditionnelles» et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE.....	431
2.1 Marques de forme.....	432
2.2 Marques de position.....	432
2.3 Marques de motif.....	433
2.4 Marques de couleur.....	433
2.5 Marques sonores.....	436
2.6 Marques de mouvement.....	438
2.7 Marques multimédia.....	442
2.8 Marques hologramme.....	443
2.9 Autres marques.....	443
2.9.1 Aménagement d'un espace de vente.....	443
2.9.2 Odeurs/marques olfactives.....	444
2.9.3 Marques gustatives.....	445
2.9.4 Marques tactiles.....	445
3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	446

1 Remarques générales

L'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l'[article 4 du RMUE](#).

À compter du 1er octobre 2017, aux termes de l'[article 4 du RMUE](#), peuvent constituer des marques de l'Union européenne tous les **signes**, notamment les mots (y compris les noms de personnes) ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme du produit ou du conditionnement du produit ou les sons, à condition que de tels signes soient propres à **distinguer** les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et à **être représentés dans le registre** des marques de l'Union européenne (le registre), d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire.

Conformément à l'[article 39, paragraphe 2\), point a\), du REMUE](#), «le titre II [Procédure de demande] n'est pas applicable aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017, ainsi qu'aux enregistrements internationaux pour lesquels la désignation de l'Union est intervenue avant cette date».

Pour être susceptible de constituer une marque au sens de l'[article 4 du RMUE](#), l'objet d'une demande doit remplir trois conditions:

1. il doit constituer un signe;
2. il doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises;
3. il doit être propre à être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

1.1 Signes

L'[article 4 du RMUE](#) et l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#) lus conjointement dressent une liste non exhaustive des signes pouvant constituer une MUE: marques verbales, marques figuratives, marques de forme, marques de position, marques de motif, marques consistant en une couleur unique ou en une combinaison de couleurs, marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes.

Lorsque la marque ne relève de la définition d'aucun des types de marque explicitement énumérés à l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#), elle peut être reconnue comme une «autre» marque, conformément à l'[article 3, paragraphe 4, du REMUE](#) pour autant qu'elle satisfasse aux exigences relatives à la représentation énoncée à l'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#).

Dans ce cadre, les idées et concepts abstraits ou les caractéristiques générales de produits ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir prétendre au statut

de signes, car ils pourraient s'appliquer à un éventail de manifestations différentes (21/04/2010, [T-7/09](#), Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25). C'est la raison pour laquelle la Cour a rejeté, par exemple, une demande de «boîtier collecteur transparent faisant partie de la surface externe d'un aspirateur», au motif que l'objet de la demande n'était pas un type particulier de boîtier collecteur mais, de manière générale et abstraite, toutes les formes imaginables d'un boîtier collecteur susceptible de revêtir une multitude d'aspects différents (25/01/2007, [C-321/03](#), Transparent bin, EU:C:2007:51, § 35, 37).

1.2 Caractère distinctif

L'[article 4, point a\), du RMUE](#) se réfère à la capacité d'un signe à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Contrairement à l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), qui concerne le caractère distinctif réel d'une marque à l'égard de produits ou services précis, l'[article 4 du RMUE](#) traite uniquement de la capacité théorique d'un signe de servir d'indication d'origine, indépendamment des produits ou services.

Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles qu'il est envisageable qu'un signe ne possède pas ne serait-ce que la capacité abstraite de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Un exemple de l'absence de capacité abstraite dans le contexte de produits ou services pourrait être le mot «marque».

1.3 Représentation dans le registre

En vertu de l'[article 4, point b\), du RMUE](#), le signe demandé doit être propre à être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.

Concernant la représentation du signe, l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#) dresse une liste non exhaustive des marques, accompagnées de leur définition et des exigences de représentation les concernant. L'[article 3, paragraphe 4, du REMUE](#) traite des «autres» types de marque. Pour de plus amples informations à cet égard, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#).

L'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#) indique que la marque peut être représentée sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, pour autant qu'elle puisse être reproduite dans le registre d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective afin de permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer avec précision et clarté l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire.

Les critères énumérés par le REMUE sont identiques à ceux établis dans l'arrêt Sieckmann (12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748) en ce qui concerne

l'exigence d'une représentation «graphique» acceptable, claire et précise, selon la formulation utilisée antérieurement dans le RMUE.

L'[article 3, paragraphe 9, du REMUE](#) précise que le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen ne constitue pas une représentation adéquate d'une marque. La raison en est que ces échantillons ou spécimens ne peuvent pas être représentés de manière claire et précise et ne sont généralement pas tenus à disposition dans le registre à des fins d'inspection au moyen de la technologie communément disponible. À titre d'exemple, un échantillon olfactif ne constituerait pas une représentation durable et stable d'une marque et ne satisferait dès lors pas aux exigences de clarté et de précision.

L'[article 3, paragraphe 2, du REMUE](#) indique clairement que l'objet de l'enregistrement est défini par la **représentation de la marque**. Dans le nombre limité de cas dans lesquels la représentation est accompagnée d'une description (voir ci-après), celle-ci doit concorder avec la représentation et ne doit pas en élargir l'étendue.

Dans tous les cas où la représentation du signe ne permet pas aux autorités compétentes (à savoir les offices et tribunaux des marques) et aux concurrents de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire, la marque doit être refusée pour défaut de conformité à l'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#). Il s'agit d'une appréciation objective réalisée en application des critères énumérés à l'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#) et aux fins de laquelle aucun segment particulier de consommateurs ne doit être pris en compte.

Lorsque le demandeur a dûment satisfait aux exigences relatives aux formalités (Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 9](#)) – à savoir le dépôt d'une représentation du signe conformément aux exigences correspondantes prévues à l'[article 3, paragraphes 1 et 3, du REMUE](#) et l'indication adéquate du type de marque, la représentation du signe dans le registre devrait permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection dont bénéficie la marque.

Néanmoins, les difficultés à cet égard sont davantage susceptibles de résulter de l'[article 31, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#), lorsque la marque demandée ne correspond à aucun des types de marques énumérés à l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#) mais uniquement à un «autre» type de marque ([article 3, paragraphe 4, du REMUE](#)) pour lequel il n'existe pas d'autre règle explicite spécifique concernant la représentation autre que celle de la conformité aux normes énoncées à l'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#).

2 Marques «non traditionnelles» et article 7, paragraphe 1, point a), du RMUE

L'appréciation de l'aptitude de la représentation du signe à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection dont bénéficie la marque paraît plutôt aisée pour les marques de types

traditionnels (marques verbales et figuratives). Dans la mesure où ces marques ont satisfait à l'examen des formalités de l'Office, il est possible, de manière générale, de procéder directement à leur appréciation au regard des autres motifs visés par l'[article 7 du RMUE](#), étant donné qu'aucune difficulté ne devrait survenir au regard de l'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#).

Cependant, dans le cas de signes moins «traditionnels», il pourrait s'avérer nécessaire d'effectuer un examen plus scrupuleux des exigences prévues à l'[article 7, paragraphe 1, point a\)](#), et à l'[article 4, du RMUE](#).

Bien que l'exigence générale de représentation **graphique** ait été supprimée, la jurisprudence existante relative à la représentation graphique des signes reste pertinente, dans certaines circonstances, pour comprendre l'exigence selon laquelle les signes doivent être propres à être représentés de manière adéquate dans le registre.

2.1 Marques de forme

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point c\), du REMUE](#), une marque de forme est une marque qui consiste en, ou s'étend à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement les formes en soi, mais aussi les formes contenant des éléments verbaux ou figuratifs, des étiquettes, etc.

La représentation de marques de forme nécessite de produire l'un des éléments suivants:

- soit d'une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur;
- soit d'une reproduction photographique.

La reproduction graphique ou photographique peut contenir différentes vues. Lorsque la représentation n'est pas fournie au format électronique, elle peut contenir jusqu'à six vues différentes.

2.2 Marques de position

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point d\), du REMUE](#), une marque de position est une marque constituée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

L'article susmentionné circonscrit les exigences de représentation obligatoires et facultatives ci-après pour les marques de position:

une identification appropriée de la position de la marque sur les produits pertinents et de sa taille ou proportion par rapport auxdits produits (obligatoire);

une déclaration de renonciation aux éléments visuels qui ne sont pas destinés à faire partie de l'objet de l'enregistrement (obligatoire). Le REMUE donne la préférence à l'utilisation de lignes discontinues ou pointillées;

une description détaillant la manière dont le signe est apposé sur les produits (facultative). La représentation doit définir clairement par elle-même la position de la marque sur les produits ainsi que sa taille ou proportion par rapport aux produits. En conséquence, conformément à l'[article 3, paragraphe 2, du REMUE](#), la description ne peut servir qu'un objectif d'explication; elle ne peut être substituée aux déclarations de renonciation à des éléments visuels.

Une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) peut être soulevée à l'encontre des produits sur lesquels le positionnement de la marque n'apparaît pas clairement. À titre d'exemple, si une marque de position est demandée pour désigner des *vêtements, chaussures et articles de chapellerie* mais que la représentation identifie uniquement la position de la marque sur des *chaussures*, une objection devrait être soulevée à l'encontre des *vêtements et articles de chapellerie*.

2.3 Marques de motif

L'[article 3, paragraphe 3, point e\), du REMUE](#), définit une marque de motif comme une marque consistant exclusivement en un ensemble d'éléments qui se répètent de façon régulière.

L'article dispose que la marque de motif doit être «représentée par la soumission d'une reproduction montrant la répétition du motif». Une description précisant la façon dont ses éléments se répètent de façon régulière est autorisée pour ce type de marque. Dans les autres cas pour lesquels le REMUE donne la possibilité d'ajouter des descriptions, la description doit concorder avec la représentation et ne pas étendre son champ d'application.

2.4 Marques de couleur

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point f\), du REMUE](#), les marques de couleur sont soit des marques consistant en une couleur unique sans contours, soit en une combinaison de couleurs sans contours.

1. Pour les marques consistant exclusivement en une couleur unique (sans contours), les éléments suivants sont exigés:
 - une reproduction de la couleur (obligatoire);
 - une référence à un code de couleurs généralement reconnu (obligatoire).
2. Pour les marques consistant exclusivement en une combinaison de couleurs (sans contours), les éléments suivants sont exigés:
 - une reproduction de la combinaison de couleurs montrant l'agencement systématique de la combinaison de couleurs de façon constante et prédéterminée (obligatoire);

- une mention d’un code de couleurs généralement reconnu (obligatoire);
- une description précisant l’agencement systématique des couleurs (facultative).

Pour les combinaisons de couleurs, le REMUE applique la jurisprudence selon laquelle la représentation «doit comporter un agencement systématique de la combinaison de couleurs concernée de manière uniforme et prédéterminée»; la Cour de justice a statué à cet égard que la simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs sans forme ni contour ou la mention de deux ou plusieurs couleurs «sous toutes les formes imaginables» ne répondent pas aux normes requises de précision et de constance (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33-34).

Si une combinaison de couleurs sans contours n’est pas agencée systématiquement de manière uniforme et prédéterminée, le nombre de variantes possibles sera trop élevé et les autorités compétentes et les opérateurs économiques ne seraient pas en mesure de connaître l’étendue précise des enregistrements.

L’objet de la protection de la marque étant exclusivement déterminé par la représentation en soi, toute description fournie à titre volontaire précisant l’agencement systématique doit concorder avec la représentation (c’est-à-dire ne peut pas être incohérente avec l’image présentée) et ne doit pas s’étendre au-delà de cet objet ([article 3, paragraphe 2, du REMUE](#)). En outre, la non-concordance entre la représentation et la description a pour conséquence un manque de clarté et de précision de la marque ([article 3, paragraphe 2, du REMUE](#)).

Exemples de signes qui sont **acceptables** (avec ou sans description):

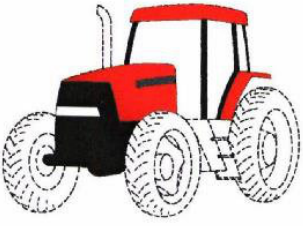
Signe	MUE n°
	MUE 11 055 811 <u>Description:</u> La marque est constituée de cinq bandes de couleur horizontales directement accolées les unes aux autres, dont la largeur représente plusieurs fois la hauteur. et dont les couleurs sont, de haut en bas, le vert très clair, le vert clair, le vert moyen, le vert foncé et le vert très foncé. Proportion des cinq couleurs: 20 % chacune.

Le signe peut également indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause par une représentation schématique (et non par une stricte reproduction) comme indiqué dans les exemples suivants:

Signe	Affaire n°
-------	------------

 Indication de couleur: RAL 9018;NCS S 5040G50Y + RAL 9018 1:4; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 2:3; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 3:2; NCS S 5040G50Y + RAL 9018 4:1: NCS S 5040G50Y. <u>Description</u>: aucune Classe 7 – Convertisseurs d'énergie éolienne et leurs pièces.	MUE 2 346 542 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295
[L]a marque contestée a été enregistrée comme marque de couleur (point 36). Par conséquent [...] la forme trapézoïdale verticale ne fait pas partie de l'objet de la protection demandée et cet élément ne délimite pas les couleurs des contours, mais sert uniquement à indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause. La protection demandée concerne donc une combinaison de couleurs particulière appliquée sur la partie inférieure d'un essieu, indépendamment de la forme de ce dernier, qui ne fait pas l'objet de la protection demandée. (point 40)	

Signe	MUE n°
--------------	---------------

 Couleurs indiquées: incarnat, noir et gris <u>Description:</u> la marque consiste en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquée sur la surface extérieure d'un tracteur, à savoir le rouge pour le capot, le toit et les passages de roues, le gris clair et le gris foncé pour une bande horizontale sur le capot, et le noir sur la grille avant du capot, le châssis et les garnitures verticales, tels que représentés dans l'illustration jointe à la demande [SM1].	MUE 9 045 907 (Cette marque a été demandée comme «autre marque» dans le cadre du régime précédent, indiquant qu'il s'agit d'une marque de position. L'exemple donné ici a été choisi pour indiquer que cette marque peut également être déposée en tant que marque de couleur (combinaison de couleurs), en montrant comment cette combinaison apparaît sur les produits.)
---	--

2.5 Marques sonores

L'[article 3, paragraphe 3, point g\), du REMUE](#) définit les marques sonores comme des marques composées entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons.

Les demandes de MUE pour des marques sonores peuvent **uniquement** consister en un fichier audio reproduisant le son **ou** une représentation fiable du son consistant en une notation musicale (pour des informations techniques et de plus amples informations concernant les **moyens valables** de représentation de marques sonores, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)).

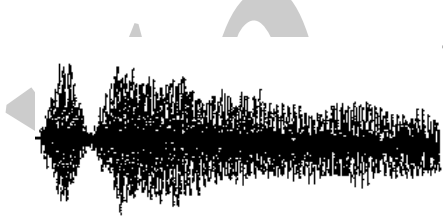
Les autres moyens de représentation, comme les onomatopées, les notes de musique seules et les sonogrammes ne seront pas acceptés en tant que représentations de marques sonores pour des demandes de MUE. En tout état de cause, ces représentations ne seront pas suffisantes pour permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer clairement et précisément l'objet de la protection.

- Description verbale d'un son
Une description comme certaines notes d'un morceau de musique, telle que «les neuf premières notes de *Für Elise*» ou une description verbale du son «le chant d'un coq» manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 59).
- Onomatopée

Il existe un décalage entre l’onomatopée elle-même, telle qu’elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu’elle prétend imiter phonétiquement (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 60).

• Notes musicales seules

Une succession de notes sans autre précision, telle que «mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré, do, la», ne constitue pas une représentation graphique. Une telle description, qui n’est ni claire, ni précise, ni complète par elle-même, ne permet pas, notamment, de déterminer la hauteur et la durée des sons qui forment la mélodie dont l’enregistrement est demandé et qui constituent des paramètres essentiels pour connaître cette mélodie et, partant, pour définir la marque elle-même (27/11/2003, [C-283/01](#), Musical notation, EU:C:2003:641, § 61).

Exemple d’une marque sonore inacceptable	
MUE n° 143 891 R 781/1999-4 (ROARING LION) Le sonogramme (allégué) a été considéré comme incomplet, étant donné qu’il ne contenait pas de représentation de l’échelle de l’axe de temps et de l’axe de fréquence (paragraphe 28).	

Exemple de marques sonores acceptables	
PC11 ⁽¹²⁾ Mot inventé	Bien que l’élément verbal perçu dans le son n’ait aucune signification, la représentation de la marque sonore permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection.
CP 11 Bruits de rue	La représentation de la marque sonore permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection, malgré la perception de nombreux sons différents dans ce fichier audio.

¹² Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l’Union européenne ont convenu d’une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée pratique commune n° 11, ou [PC11](#)). Ils se sont mis d’accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection.

2.6 Marques de mouvement

L'[article 3, paragraphe 3, point h\), du REMUE](#) définit les marques de mouvement comme des «marque[s] consistant ou s'étendant à un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque».

La définition ne limite pas les marques de mouvement à celles qui décrivent le mouvement. Un signe peut également être considéré comme une marque de mouvement s'il est propre à montrer un changement de la position des éléments (par exemple, une séquence d'images fixes). Les marques de mouvement n'incluent pas d'élément sonore (voir la définition d'une marque multimédia ci-après).

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point h\), du REMUE](#), les marques de mouvement doivent être représentées par la soumission:

- soit d'un fichier vidéo montrant le mouvement ou le changement de position;
- soit d'une série d'images fixes séquencées montrant le mouvement, qui peuvent être numérotées ou accompagnées d'une description expliquant la séquence.

L'enregistrement d'une marque de mouvement **ne peut être refusé** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) que lorsqu'une «personne raisonnablement attentive présentant des degrés normaux de perception et d'intelligence, après avoir consulté le registre des marques de l'Union européenne, ne serait pas capable de comprendre précisément ce en quoi consiste la marque, sans déployer un niveau considérable d'énergie intellectuelle et d'imagination [23/09/2010, [R 443/2010-2](#), RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20].

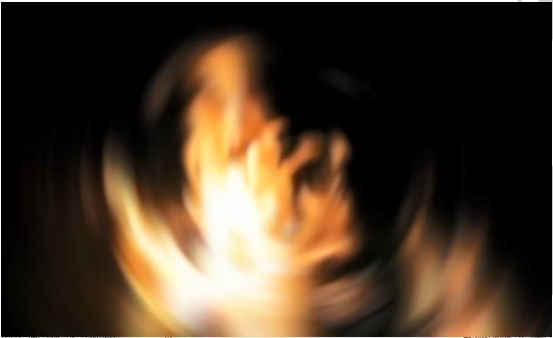
Exemples de représentations **acceptables pour les marques de mouvement**.

Marque	Affaire n°
--------	------------

 <u>Description:</u> la marque consiste en une marque de mouvement en couleurs. L'animation consiste en un ruban flottant et d'apparence liquide («le ruban»). Le ruban flotte pour finir en la représentation graphique d'une sphère («la sphère»). L'animation dure approximativement 6 secondes. Les plans dans la séquence sont espacés d'environ 0,3 seconde. Les plans sont uniformément espacés entre le début et la fin de la séquence. Le premier plan est le plan supérieur gauche. Le dernier plan (le 20e) est le plan central sur la rangée inférieure. Les plans suivent une progression de gauche à droite sur chaque rangée, avant de passer à la ligne suivante. La séquence précise des plans est la suivante: dans le premier plan, le ruban entre dans le cadre par le bord supérieur du cadre et descend le long du bord droit du cadre, avant de remonter dans les plans 2 à 6. Pendant cette phase d'animation (quatrième plan), on peut voir l'extrémité du ruban, produisant l'effet d'un ruban traînant. Dans les plans 6 à 17, le ruban flotte dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre autour du cadre. À partir du 9e plan, la sphère se déplace immédiatement vers le centre du cadre. L'intérieur de la sphère est de la même couleur que le ruban. Le ruban flotte autour de la sphère. Dans le plan 14, le ruban pénètre dans la sphère, comme aspiré vers l'intérieur. Dans les plans 15 à 17, le ruban disparaît à l'intérieur de la sphère. Dans les plans 19 et 20, la sphère se déplace vers le spectateur en s'agrandissant et termine l'animation.	MUE n° 8 581 977 RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILL (MARQUE DE MOUVEMENT) R 443/2010-2
Signe	MUE n°

	MUE n° 5 338 629
<u>Description:</u> la marque consiste en la représentation d'une séquence de mouvement composée de deux segments s'évasant qui se rejoignent dans la partie supérieure droite de la marque. Au cours de la séquence d'animation, un objet géométrique monte le long du premier segment et ensuite redescend le long du second, tandis que des cordes individuelles à l'intérieur de chaque segment deviennent progressivement plus claires. Le pointillage dans la marque sert uniquement à créer un effet d'ombre. La séquence animée complète dure entre une et deux secondes.	

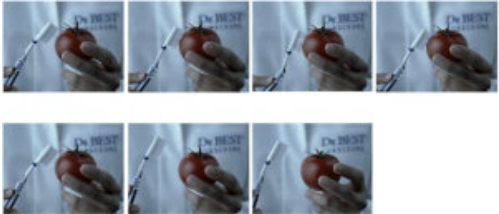
Exemples de représentations acceptables pour les marques de mouvement de la PC11⁽¹³⁾

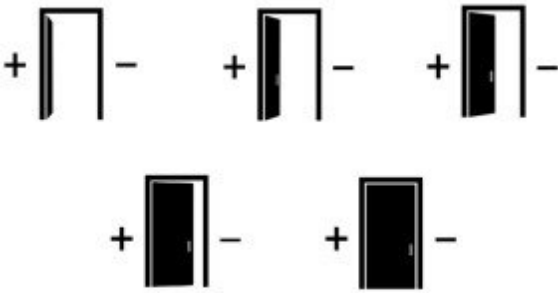
	Bien qu'elle consiste en une image floue, la représentation de la marque de mouvement permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection.
LIEN	

¹³ dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée «pratique commune n° 11» ou la [PC11](#)). Ils se sont mis d'accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection.

 LIEN	La représentation de cette marque de mouvement, bien que contenant des images non identifiables, permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l’objet clair et précis de la protection.
---	--

Exemples de représentations **inacceptables pour les marques de mouvement**:

Marque	MUE n°
 Description: la marque est constituée d’une image en mouvement composée d’une brosse à dents se déplaçant vers une tomate, appuyant sur la tomate sans en percer la peau, puis s’éloignant de la tomate.	MUE n° 9 742 974
L’Office a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas possible de déduire le mouvement avec précision à partir de la description fournie avec la représentation.	

Signe	MUE n°
	MUE n° 16 023 095
<u>Description</u>: la marque consiste en une représentation d’une séquence animée sur fond uni, une porte pouvant s’arrêter à trois stades dans le sens: ouvert-entrouvert-fermé ou fermé-entrouvert-ouvert, grâce aux signes «+» et «-». La durée de l’animation entre chaque stade est d’une demi-seconde. La porte et son chambranle sont rectangulaires dans un style géométrique et épuré avec une petite poignée rectangulaire et ouvrant vers un fond uni. Les signes «+» et «-» sont situés de chaque côté le long du chambranle. L’Office a rejeté la demande, étant donné qu’il n’était pas possible d’établir le mouvement précis à partir de la description fournie avec la représentation graphique. Un signe consistant en l’ouverture et la fermeture d’une porte au moyen d’une pression appliquée sur des boutons placés à gauche ou à droite de celle-ci fera l’objet d’une interprétation personnelle du consommateur. En conséquence, le signe ne peut pas satisfaire aux exigences de clarté et de précision énoncées à l’article 4 du RMUE car chaque consommateur l’interprétera de manière différente et verra se dégager une séquence différente de la marque de mouvement.	

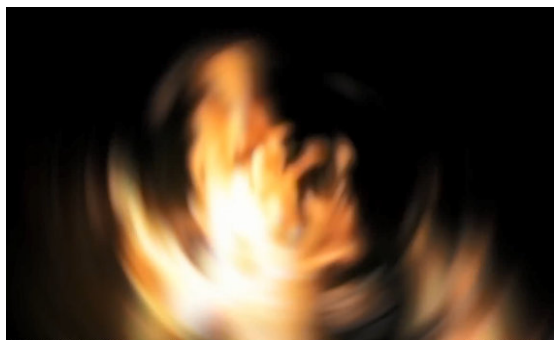
2.7 Marques multimédia

Conformément à l’[article 3, paragraphe 3, point i\), du REMUE](#), une marque multimédia est une marque qui consiste en une combinaison de l’image et du son.

L’article dispose que la marque multimédia soit «représentée par la soumission d’un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son».

Exemples de représentations acceptables pour les marques de mouvement de la [PC11](#) ⁽¹⁴⁾:

¹⁴ dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l’Union européenne ont convenu d’une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus (appelée la «pratique commune n° 11» ou la «[PC11](#)»). Ils se sont mis d’accord sur des exemples de représentations de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui permettent/ne permettent pas aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection.



[LIEN](#)

Bien qu'elle consiste en une image floue et que l'élément verbal perçu dans le son n'ait aucune signification, la représentation de cette marque multimédia permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet clair et précis de la protection.

2.8 Marques hologramme

L'[article 3, paragraphe 3, point j\), du REMUE](#) définit une marque hologramme comme une marque composée d'éléments ayant des caractéristiques holographiques, et ajoute qu'elle est «représentée par la soumission d'un fichier vidéo ou d'une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l'identification suffisante de l'effet holographique complet».

2.9 Autres marques

Les types de marques suivants ne sont pas explicitement inclus dans la liste non exhaustive des types de marques fournie à l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#). Ces marques relèvent de la catégorie de type «autres marques».

2.9.1 Aménagement d'un espace de vente

Au point 19 de son arrêt du 10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 19, la Cour de justice a conclu qu'une représentation qui visualise l'aménagement d'un espace de vente peut constituer une marque à condition qu'elle soit propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. L'aménagement était représenté au moyen d'un seul dessin, combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication de taille ni de proportions.

Signe	Affaire no
	10/07/2014, C-421/13 , Apple Store, EU:C:2014:2070

À la suite de l'arrêt susvisé, il ne peut être exclu que les exigences de la représentation de l'aménagement d'un espace de vente puissent être satisfaites au moyen d'un simple dessin combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication spécifique de taille ni de proportions dans la description. La Cour a indiqué que dans ce cas, la marque pouvait être enregistrée à condition qu'elle soit propre à distinguer les services du demandeur de ceux d'autres entreprises et qu'aucun autre motif de refus ne s'applique.

Étant donné qu'une représentation qui visualise l'aménagement d'un espace de vente ne relève de façon stricte d'aucun des types de marque énumérés à l'[article 3, paragraphe 3, du REMUE](#), la représentation doit satisfaire aux normes énoncées à l'[article 3, paragraphe 1, du REMUE](#) et peut être accompagnée d'une description indiquant clairement l'objet de la protection demandée.

2.9.2 Odeurs/marques olfactives

Il n'est actuellement pas possible de représenter des odeurs conformément à l'[article 4 du RMUE](#), étant donné que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision **au moyen de la technologie communément disponible**.

L'[article 3, paragraphe 9, du REMUE](#) exclut expressément le dépôt d'échantillons.

Les exemples ci-après illustrent des moyens non satisfaisants de représentation d'une odeur.

- *Formule chimique*
Seuls les spécialistes en chimie reconnaîtraient l'odeur en question à partir d'une telle formule.
- *Représentation et description verbale*
Les exigences concernant la représentation ne sont pas satisfaites par:
 - une représentation graphique de l'odeur;
 - une description verbale de l'odeur;
 - une combinaison des deux (représentation graphique et description verbale).

Signe	MUE n°
-------	--------

 Description de la marque: odeur de fraise mûre	MUE n° 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, point 34 Le Tribunal a considéré que l'odeur de fraise varie d'une variété à l'autre et que la description «odeur de fraise mûre» peut se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes. Il a conclu que la description n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écarter tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué.	

Dans son arrêt du 12/12/2002, [C-273/00](#), Sieckmann, EU:C:2002:748, points 69 à 73, la Cour de justice a écarté la possibilité de représenter une marque olfactive au moyen d'une formule chimique, d'une description écrite, du dépôt d'un échantillon d'une odeur ou d'une combinaison de ces éléments.

Il n'existe pas une classification internationale d'odeurs généralement admise qui permettrait, à l'instar des codes internationaux de couleur ou de l'écriture musicale, l'identification objective et précise d'un signe olfactif en attribuant une dénomination ou un code précis et propre à chaque odeur (27/10/2005, [T-305/04](#), Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

2.9.3 Marques gustatives

Il n'est actuellement pas possible de représenter un goût conformément à l'[article 4 du RMUE](#), étant donné que l'[article 3, paragraphe 9, du REMUE](#) exclut expressément le dépôt d'échantillons et que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision **au moyen de la technologie communément disponible**.

Les arguments mentionnés au [point 2.9.2](#) ci-dessus s'appliquent de la même manière aux marques gustatives [04/08/2003, [R 120/2001-2](#), THE TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRY FLAVOUR (GUSTATORY MARK)].

2.9.4 Marques tactiles

Il n'est actuellement pas possible de représenter l'effet tactile de certaines matières ou textures conformément à l'[article 4 du RMUE](#), étant donné que l'[article 3, paragraphe 9, du REMUE](#) exclut explicitement le dépôt d'échantillons et que l'objet de la protection ne peut pas être déterminé avec clarté et précision au moyen de la technologie communément disponible.

Les arguments mentionnés au [point 2.9.2](#) s'appliquent ci-dessus de la même manière aux marques tactiles [27/05/2015, [R 2588/2014-2](#), EMBOSSED PATTERN ON A SMOOTH BOTTLE SURFACE (MARQUE TACTILE)].

3 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

L'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) reflète l'obligation de l'Office de refuser les signes qui ne sont pas conformes à l'[article 4 du RMUE](#). Si le signe ne remplit pas ces exigences et si la représentation n'est pas claire et précise, la demande ne sera pas examinée sur la base des autres motifs absolus de refus.

L'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) prévoit que le caractère distinctif d'une marque acquis par l'usage qui en a été fait ne permet pas de surmonter les motifs absolus de refus visés à l'[article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#).

Obsolète

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 3

Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]

Table des matières

1. Remarques générales.....	449
2 Produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel.....	449
3 Éléments verbaux.....	450
4 Lettres uniques	452
4.1 Considérations générales.....	452
4.2 Exemples.....	453
5 Slogans: apprécier le caractère distinctif.....	454
6 Éléments figuratifs simples.....	460
7 Éléments figuratifs ordinaires.....	466
8 Symboles typographiques.....	467
9 Pictogrammes.....	470
10 Étiquettes courantes/non distinctives.....	477
11 Marques de forme.....	479
11.1 Remarques préliminaires.....	479
11.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes...	480
11.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services; forme de l'emballage ou des récipients.....	480
11.3.1 Éléments et facteurs influençant le caractère distinctif du signe dans son ensemble lorsque la forme est dépourvue de caractère distinctif (PC 9).....	482
11.3.2 Forme des produits eux-mêmes ou formes ayant un rapport avec les produits ou services.....	506
11.3.3 Forme de l'emballage ou des récipients.....	512
12 Marques de position.....	515
13 Marques de motif.....	517
14 Marques de couleur.....	523
14.1 Couleurs seules.....	523
14.2 Combinaisons de couleurs.....	526
15 Marques sonores.....	529
16 Marques de mouvement.....	536
17 Marques multimédias.....	539
18 Marques hologrammes.....	541

1. Remarques générales

Le caractère distinctif d'une marque au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) signifie que le signe permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises [29/04/2004, [C-468/01 P](#) - [C-472/01 P](#), Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, [C-64/02 P](#), Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, [C-304/06 P](#), Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée).

Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l'application du motif absolu de refus prévu à l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) (03/04/2019, [T-555/18](#), See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19).

Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, aux fins de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services aux fins de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

Dans le même ordre d'idées, si un terme donné pouvait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point que ne s'appliquerait pas une objection sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), le terme pourrait encore être contesté en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) au motif qu'il sera perçu par le public pertinent comme un indicateur de la nature des produits ou services concernés et non comme une indication de leur origine. C'était le cas du terme «medi», qui a été considéré comme ne donnant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur appartenance générale au domaine médical (12/07/2012, [T-470/09](#), Medi, EU:T:2012:369, § 22).

Une objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) s'applique également aux cas où la structure lexicale utilisée, même si elle n'est pas correcte d'un point de vue grammatical, peut être considérée comme habituelle dans le langage publicitaire et le contexte commercial en cause (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).

2 Produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel

Les principes généraux relatifs au caractère distinctif s'appliquent pleinement aux marques demandées pour des produits et services virtuels fournis dans des

environnements virtuels [pour plus d'informations concernant les produits et services virtuels fournis dans un environnement virtuel, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, Chapitre 4, Élaboration d'une liste de produits et services, point 4.4, Produits virtuels, services fournis dans des environnements virtuels et jetons non-fongibles \(NFT\)](#)].

La marque sera distinctive au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) si le signe peut servir pour identifier les produits ou les services dont l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée, permettant ainsi de distinguer ces produits ou services de ceux qui proviennent d'autres entreprises. Ce caractère distinctif sera évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent.

Les produits et services du monde réel et la manière dont ils sont commercialisés peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation des produits et services virtuels correspondants fournis dans des environnements virtuels. Cela s'explique principalement par la perception qu'a le consommateur des produits et services du monde réel, qui peut être parfois analogue à la perception qu'il a des produits et services virtuels correspondants fournis dans un environnement virtuel.

Cela sera généralement le cas lorsque la marque est demandée pour:

- des **produits virtuels** qui ne font que représenter des produits du monde réel;
- des **produits virtuels** qui représentent et imitent les fonctions de produits du monde réel;
- des **services fournis dans un environnement virtuel** qui imitent un service du monde réel dans un environnement virtuel.

En effet, un aspect essentiel de ces produits et services virtuels fournis dans des environnements virtuels est qu'ils représentent ou représentent et imitent les concepts fondamentaux de leurs équivalents du monde réel. L'appréciation de produits ou services du monde réel et de leurs produits ou services virtuels correspondants fournis dans des environnements virtuels devrait donc être la même. Il s'agit toutefois d'une appréciation au cas par cas. Il ne saurait être exclu qu'en raison de la spécificité des environnements virtuels et des possibilités infinies de créer des produits ou services virtuels, une appréciation différente puisse être nécessaire.

L'Office examinera également tout autre motif possible d'objection à l'enregistrement du signe en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), étant donné que l'article 7, paragraphe 1, point b), pourrait ne pas être le seul motif applicable en ce qui concerne les produits et services virtuels.

3 Éléments verbaux

Les mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu'ils ont perdu toute capacité à distinguer

les produits et services. Les termes suivants, individuellement ou combinés à d'autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.

Les termes qui dénotent simplement une **qualité ou une fonction positive ou attractive** des produits et services doivent être refusés, qu'ils soient demandés seuls ou combinés à des termes descriptifs:

- **ECO** dénotant «écologique» (24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; 15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 21);
- **FLEX** et **FLEXI** se référant à «flexible» (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519, § 20-21);
- **GREEN** ayant «un caractère écologique» (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123, § 24);
- **MEDI** se référant à «médical» (12/07/2012, [T-470/09](#), medi, EU:T:2012:369);
- **MULTI** se référant à «nombreux, beaucoup, plus d'un» (17/11/2005, [R 904/2004-2](#), MULTI);
- **MINI** dénotant «très petit» ou «petit» (17/12/1999, [R 62/1999-2](#), MINIRISC);
- **MEGA** dénotant «grand» (28/04/2015, [T-137/13](#), MEGARAIL, EU:T:2015:232, § 38);
- **Premium/PREMIUM** se référant à la «meilleure qualité» (22/05/2012, [T-60/11](#), Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 46-49, 56, 58; 17/01/2013, [T-582/11](#) & [T-583/11](#), Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 26);
- **PRO** comme indication que les produits désignés sont destinés à des «professionnels» ou «soutiennent» quelque chose (25/04/2013, [T-145/12](#), Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
- **PLUS** dénotant «supérieur, extra, de qualité supérieure, excellent en son genre» (15/12/1999, [R 329/1999-1](#), PLATINUM PLUS);
- **SUPER** mettant en relief les «qualités positives des produits ou services» (19/05/2010, [T-464/08](#), Superleggera, EU:T:2010:212, § 23-30; 20/11/2002, [T-79/01](#) & [T-86/01](#), Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26);
- **ULTRA** dénotant «extrêmement» (09/12/2002, [R 333/2002-1](#), ULTRAFLEX);
- **UNIVERSAL** se référant à des produits qui «conviennent à un usage général ou universel» (02/05/2012, [T-435/11](#), UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22, 28).

Les suffixes de **domaines de premier niveau**, par exemple, «.com», indiquent uniquement l'endroit où l'information est disponible sur l'internet et ne peuvent dès lors rendre enregistrable une marque qui est descriptive ou contestable pour d'autres motifs. Donc, «[www.books.com](#)» est une marque tout aussi contestable que le terme «books» seul pour désigner des produits de l'imprimerie. Le Tribunal l'a confirmé dans son arrêt du 21/11/2012 ([T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22), dans lequel il a déclaré que l'élément «.com» est un élément technique et générique dont l'utilisation est nécessaire dans la structure normale de l'adresse d'un site internet à caractère commercial. En outre, cet élément peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l'internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'élément en question est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

Les **abréviations** de la **forme juridique d'une société** (par exemple Ltd., GmbH etc.) ne peuvent ajouter de caractère distinctif à un signe.

Les noms de personnes physiques sont distinctifs, quelle que soit la fréquence du nom, et même s'il s'agit de prénoms et de noms extrêmement courants, tels que Jones ou García (16/09/2004, [C-404/02](#), Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30) et de noms de personnalités (y compris de chefs d'État). Cependant, une objection sera soulevée si le nom peut **également** être perçu comme un terme non distinctif par rapport aux produits et services (p. ex. «Baker» pour des produits de pâtisserie).

En ce qui concerne les objections fondées sur des titres de livres, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Chapitre 4, Marques descriptives, point 2.7.2, titres de livres](#).

4 Lettres uniques ¹⁵

4.1 Considérations générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, la Cour a estimé que, dans le cas de marques constituées de lettres uniques représentées en caractères standard sans altération graphique, il est nécessaire de procéder à une appréciation de l'aptitude du signe en cause à distinguer les différents produits ou services dans le cadre d'un **examen concret envisageant ces produits ou ces services** (point 39).

La Cour a déclaré qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'[article 4 du RMUE](#), les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques de l'Union européenne à condition qu'elles soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (point 28), et a souligné que l'enregistrement d'un signe en tant que marque n'est pas subordonné à la constatation d'un certain niveau de créativité ou d'imagination linguistique ou artistique de la part du demandeur.

Tout en reconnaissant qu'il est légitime de tenir compte des difficultés que pourraient comporter, du fait de leur nature même, certaines catégories de marques pour établir leur caractère distinctif et que l'établissement du caractère distinctif peut s'avérer plus difficile pour une marque consistant en une lettre unique que pour d'autres marques verbales (point 39), la Cour a clairement indiqué que ces circonstances ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant à l'application du critère du caractère distinctif tel qu'interprété dans la jurisprudence (points 33-39).

En ce qui concerne la charge de la preuve, la Cour a déclaré que, lors de l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement, l'Office est tenu, en vertu de l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), d'examiner d'office les faits pertinents qui

¹⁵ Cette partie concerne les lettres uniques dans le cadre de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). Pour les lettres uniques dans le cadre de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), voir les [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE, point 2.8\]](#).

pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur (points 55-58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, de manière motivée, pourquoi une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est dépourvue de caractère distinctif.

Il est donc nécessaire de procéder à un examen approfondi des **circonstances factuelles spécifiques de l'affaire** afin d'évaluer si une lettre unique donnée représentée en caractères standard peut servir de marque pour les produits ou services visés. Cette nécessité d'examiner les faits signifie qu'il n'est pas possible de s'appuyer sur des hypothèses (par exemple, que les consommateurs ne sont généralement pas habitués à voir des marques consistant en une lettre unique).

En conséquence, lors de l'examen de marques consistant en une lettre unique, des arguments génériques non motivés, comme ceux concernant la disponibilité des signes, doivent être évités, vu le nombre limité de lettres. L'Office est tenu d'établir, sur la base d'une appréciation des faits, pourquoi la marque est contestable.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et strict, et que chaque cas requiert un examen rigoureux pour déterminer si une lettre donnée peut être considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent pour les produits ou services concernés.

4.2 Exemples

Par exemple, dans des domaines techniques tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, des lettres uniques sont davantage susceptibles d'être perçues comme des références techniques, de modèles ou de catalogues plutôt que des indications d'origine, bien que toute conclusion en ce sens doive découler d'une appréciation des faits.

En fonction du résultat de l'examen préalable, une marque composée d'une lettre unique représentée en caractères standard peut être contestable en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), au motif qu'elle est dépourvue de caractère distinctif inhérent pour les produits ou services concernés ou pour une partie de ceux-ci.

Ce serait le cas, par exemple, pour une marque consistant en la lettre unique «C» pour des «jus de fruits», vu que la lettre «C» est communément utilisée pour désigner la vitamine C. Le public concerné ne la percevrait pas comme une indication de l'origine commerciale des produits en cause.

Un autre exemple d'absence de caractère distinctif est à trouver dans une marque consistant en une lettre unique demandée pour le type de cubes (jouets) utilisés pour enseigner aux enfants comment créer des mots. Les lettres individuelles dans cet exemple ne sont pas utilisées comme une indication permettant de distinguer l'origine commerciale des produits en question.

Si, dans le cas précité, il n'existe aucun lien descriptif direct entre les lettres et les produits, une marque consistant en une lettre unique serait dépourvue de

caractère distinctif car, en ce qui concerne les cubes (jouets), les consommateurs sont davantage habitués à percevoir des lettres uniques comme ayant une connotation fonctionnelle ou utilitaire, plutôt que comme une indication de l'origine commerciale.

Cependant, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits ou services concernés, elle doit alors être acceptée, même si elle est représentée en caractères standard ou de manière assez rudimentaire.



Par exemple, la lettre  a été acceptée pour les services de *transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages* compris dans la classe 39 et les *services de restauration [alimentation]; logement temporaire* compris dans la classe 43 [30/09/2010, [R 1008/2010-2](#), W (fig.), § 12-21].

Pour d'autres exemples, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]](#).

5 Slogans: apprécier le caractère distinctif

La Cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes lors de l'appréciation de leur caractère distinctif (12/07/2012, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460 et la jurisprudence citée).

Les slogans publicitaires sont contestables en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) lorsque le public pertinent ne les perçoit que comme une simple formule promotionnelle. Cependant, ils doivent se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de leur fonction promotionnelle, ils sont perçus par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés.

La Cour a fourni les **critères suivants** qui devraient être utilisés pour apprécier le caractère distinctif d'un slogan (21/01/2010, [C-398/08 P](#), Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, [T-523/09](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).

Un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu'il est perçu comme étant davantage qu'un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il:

- constitue un jeu de mots, ou
- introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu'il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, ou
- possède une originalité ou prégnance particulière, ou
- déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d'interprétation.

En plus des éléments ci-dessus, les caractéristiques suivantes d'un slogan peuvent conduire à une conclusion d'existence de caractère distinctif:

- des structures syntaxiques inhabituelles;
- l'utilisation de dispositifs linguistiques et stylistiques, comme l'allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.

Toutefois, l'utilisation de formes grammaticales peu orthodoxes doit être soigneusement évaluée car les slogans publicitaires sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008, [T-88/06](#), Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Cela signifie que l'absence d'éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms (LE, IL, etc.), des conjonctions (OU, ET, etc.) ou des prépositions (OU, POUR, etc.) peut ne pas toujours suffire pour conférer un caractère distinctif au slogan. Dans le cas de «Safety 1st», le Tribunal a estimé que l'utilisation du terme anglais «1st» au lieu de «FIRST» (premier) n'était pas suffisamment peu orthodoxe pour ajouter du caractère distinctif à la marque.

Un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l'interprétation requiert de la part des consommateurs pertinents un effort intellectuel considérable est également susceptible de posséder un caractère distinctif étant donné que les consommateurs ne pourront pas établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.

Le fait que le **public pertinent est un public spécialisé** et que son degré d'attention est plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. Comme l'a déclaré la Cour, «il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, [C-311/11 P](#), Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

En outre, conformément à une jurisprudence établie du Tribunal, le niveau d'attention du public pertinent peut être **relativement faible** à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse d'un public de consommateurs finals moyens ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d'enregistrement sont des services financiers et monétaires (29/01/2015, [T-609/13](#), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, [T-59/14](#), INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27, et la jurisprudence citée).

Les exemples suivants illustrent certaines fonctions que peuvent remplir les slogans ainsi que les arguments qui peuvent étayer une **objection** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

MUE	Fonction principale	Affaire
-----	---------------------	---------

MUE n° 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD pour des services relevant de la classe 36 (services de cartes bancaires, de crédit et de débit)	Déclaration de service à la clientèle	R 1608/2007-4
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le slogan ne fait que transmettre des informations sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée. C'est le genre de langage qu'un anglophone utiliserait pour décrire une carte bancaire qui sort un peu de l'ordinaire. Le slogan transmet la notion que la carte présente des caractéristiques qui ne sautent pas aux yeux. Le fait que le slogan ne précise pas de quelles caractéristiques il s'agit, autrement dit, que la marque ne décrive pas un service ou une caractéristique spécifique de la «carte», ne rend pas la marque distinctive.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD pour des services relevant de la classe 40	Déclaration de service à la clientèle	(Décision de l'examineur sans affaire devant les chambres de recours)
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque est un message promotionnel élogieux qui souligne les aspects positifs des services, à savoir qu'ils contribuent à donner la meilleure place dans le secteur et à maintenir cette position dans le futur.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW pour des services relevant des classes 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 et 28	Énoncé de valeurs ou slogan politique	R 1198/2008-4

Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe est un simple appel direct à agir et à contribuer au bien-être de la Terre en encourageant l'achat de produits écologiques. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, selon lequel le mot «now» (maintenant) constitue un élément original étant donné que personne ne pensera qu'en achetant les produits visés, ils sauveront littéralement la Terre maintenant, le mot «now» est un mot émotionnel communément utilisé en marketing pour inciter les consommateurs à consommer, à obtenir ce qu'ils veulent sans attendre; c'est un appel à agir. Le consommateur pertinent reconnaîtra et percevra immédiatement le signe comme une expression promotionnelle élogieuse indiquant que les produits représentent une alternative écologique à d'autres produits du même genre, et non comme une indication de l'origine commerciale.		
MUE	Fonction principale	Affaire
MUE n° 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR pour des services relevant des classes 32 et 33	Exposé d'inspiration ou de motivation	R 718/2007-2
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque est un slogan ordinaire, qui transmet simplement l'idée que le consommateur boira de l'eau véritable plutôt qu'une boisson sucrée. La marque est dépourvue d'une signification secondaire ou cachée, ne comporte pas d'éléments fantaisistes et son message au consommateur est clair, direct et sans ambiguïté. C'est pourquoi il est peu probable qu'elle soit perçue comme une indication de l'origine commerciale. On peut voir facilement que la marque consiste simplement en un bon conseil, à savoir que, du point de vue de la santé, il vaut mieux boire de l'eau qui n'a pas été sucrée. Quelle meilleure manière de promouvoir ces produits que par une expression telle que DRINK WATER, NOT SUGAR (buvez de l'eau, pas du sucre)? Les consommateurs marqueront leur approbation en lisant ce message, mais chercheront la marque ailleurs sur le produit.		
MUE	Fonction principale	Affaire
DREAM IT, DO IT! pour des services relevant des classes 35, 36, 41 et 45	Exposé d'inspiration ou de motivation	02/07/2008, T-186/07, Dream it, do it !, EU:T:2008:244
Le public anglophone pertinent verra dans la marque demandée une invitation ou une incitation à réaliser ses rêves et percevra le message que les services visés par ladite marque lui permettront de réaliser ses rêves.		
MUE	Fonction principale	Affaire

VALORES DE FUTURO pour des services relevant de la classe 41	Énoncé de valeur	06/12/2013, T-428/12 , EU:T:2013:629
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le public pertinent, lorsqu'il est confronté à l'expression VALORES DE FUTURO, percevra un message élogieux dont le seul objectif est de donner une image positive des services concernés.		
MUE	Fonction principale	Affaire
INVESTING FOR A NEW WORLD pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	29/01/2015, T-59/14 , INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe INVESTING FOR A NEW WORLD, considéré dans son ensemble, peut être facilement appréhendé par le public pertinent, compte tenu des termes communs en anglais qui le composent, comme signifiant que les services proposés sont destinés à répondre aux besoins d'un monde nouveau. Étant donné que les services visés par la marque demandée concernent tous des activités liées à la finance et qu'ils ont un lien étroit avec le mot «investing», c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le message transmis par l'expression «investing for a new world» était que, en achetant les services en cause, l'argent ou le capital investi crée une opportunité dans un nouveau monde, véhiculant une connotation positive. Le Tribunal a aussi considéré que le fait que l'expression en cause puisse être interprétée de plusieurs façons ne modifiait pas la nature élogieuse de celle-ci.		
MUE	Fonction principale	Affaire
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY pour des services relevant des classes 35 et 36	Énoncé de valeur	29/01/2015, T-609/13
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L'expression «so what do I do with my money» conduit le consommateur à s'interroger sur ce qu'il doit faire de ses ressources financières et de ses biens. En l'espèce, le consommateur moyen des services visés par la demande d'enregistrement, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, à la lecture ou à l'écoute de ladite expression se demandera s'il emploie efficacement son argent.		
MUE	Fonction principale	Affaire

PIONEERING FOR YOU		
pour des produits et services relevant des classes 7, 9, 11, 37 et 42	Énoncé de valeur	12/12/2014, T-601/13 , EU:T:2014:1067
Marque contestée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le signe exprime le message «novateur pour vous». La signification du signe est claire et ne fait aucun doute. La structure du signe est grammaticalement correcte et ne nécessite pas de réflexion analytique. Il s'agit, dans l'ensemble, d'un message simple qui pourrait être attribué à tout producteur ou prestataire de services avec pour conséquence naturelle qu'il n'indique pas l'origine des produits ou des services		

Exemples de slogans acceptés:

MUE	Classes	Affaire
SITEINSIGHTS	Classes 9 et 42	R 879/2011-2 , MUE n° 9 284 597
La marque «SITEINSIGHTS» présente un certain degré d'originalité et de caractère expressif, ce qui la rend facile à mémoriser. Elle comporte un jeu de mots, étant donné que le mot anglais «SITE» et l'élément «SIGHT» compris dans «INSIGHTS» se prononcent de manière identique.		
MUE	Classes	Affaire
WET DUST CAN'T FLY	Classes 3, 7 et 37	22/01/2015, T-133/13 , EU:T:2015:46
Le concept de «poussière humide» est incorrect sur le plan littéral, puisque la poussière n'est plus de la poussière lorsqu'elle est mouillée. Dès lors, la juxtaposition de ces deux mots donne à ce concept un caractère fantaisiste et distinctif.		
MUE	Classes	Affaire
LOVE TO LOUNGE	Classe 25	15/09/2017, T-305/16 , EU:T:2017:607
Lorsque la marque est utilisée en rapport avec les produits en question, à savoir des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, le public concerné devra placer cette marque dans un certain contexte, ce qui exige un effort intellectuel. La marque contestée permettra aux consommateurs d'identifier l'origine commerciale des produits en cause. Par conséquent, cette marque a un caractère distinctif intrinsèque.		

Un slogan est contestable en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), s'il transmet immédiatement des informations sur l'espèce, la qualité, la destination ou

d'autres caractéristiques des produits et services [voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \(article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#)].

6 Éléments figuratifs simples

Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.

Ainsi qu'il a été établi par le Tribunal, un signe d'une simplicité excessive et constitué d'une figure géométrique de base, telle qu'un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone, n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message (à savoir: sur l'origine commerciale des produits et services concernés) dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque (12/09/2007, [T-304/05](#), Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).

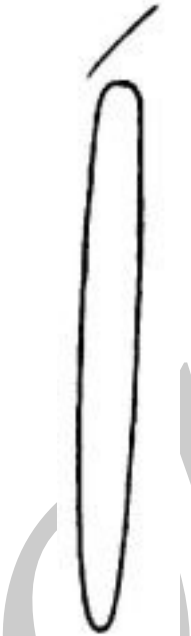
Exemples de marques refusées

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classe 33	Le signe consiste simplement en un pentagone ordinaire, une figure géométrique simple. La forme géométrique, si elle se révèle être la forme de l'étiquette, sera perçue comme ayant un usage fonctionnel ou esthétique plutôt que comme une indication d'origine.	12/09/2007, T-304/05 , Pentagon

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35 à 39, 41 à 45	Le signe sera perçu comme une forme géométrique excessivement simple, en substance comme un parallélogramme. Pour remplir la fonction d'identification d'une marque, un parallélogramme doit comporter des éléments de nature à l'individualiser par rapport à d'autres représentations de parallélogrammes. Les deux caractéristiques du signe sont que le parallélogramme est légèrement incliné vers la droite et que sa base est légèrement arrondie et étirée vers la gauche. Le consommateur moyen ne percevrait pas ces nuances.	13/04/2011, T-159/10 , Parallélogramme, EU:T:2011:176
	Classes 14, 18, 25	Le signe ne présente aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, attentif. Il sera exclusivement perçu comme un élément décoratif, qu'il s'agisse tant des produits relevant de la classe 14 que de ceux relevant des classes 18 et 25.	29/09/2009, T-139/08 , Smiley, EU:T:2009:364

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classes 3, 18, 24, 43 et 44	Le signe consiste simplement en une figure géométrique simple en vert. La couleur spécifique est couramment et largement utilisée dans la publicité et dans la commercialisation de produits et services en raison de son pouvoir attractif, en dehors de tout message précis.	09/12/2010, T-282/09 , Carré convexe vert, EU:T:2010:508

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classes 3, 5, 16, 18, 25, 35	En se fondant sur la jurisprudence applicable, selon laquelle les formes géométriques simples ne peuvent, en elles-mêmes, véhiculer un contenu dont les consommateurs pourraient se souvenir de manière permanente et, par conséquent, percevoir ces formes ou figures comme remplissant la fonction de marques (12/09/2007, T-304/05, <i>Pentagon</i>, EU:T:2007:271, § 22), la chambre de recours a conclu qu'il en va de même en l'espèce, où la marque est constituée non pas d'une, mais de trois formes géométriques de base placées sur une rangée et formant une simple séquence de formes. (point 16) La chambre de recours a conclu que, dans le cas de <i>produits de consommation courante</i> tels que les <i>produits cosmétiques, les denrées alimentaires, la papeterie, les vêtements et accessoires</i>, ainsi que les <i>jeux et jouets, publications, livres et magazines</i> compris dans les classes 3, 5, 16, 18, 25 et 28, ainsi que pour les <i>machines de bureau</i> comprises	14/11/2017, R 1028/2017-5
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie	Spéciales	comprises	Page 463
FINAL	VERSION 1.4	dans la classe 16 et les <i>services de vente au détail et en gros</i> compris	31/03/2024

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire
	Classes 8, 14, 21	La marque en cause consiste en un ovale allongé surmonté d'une barre oblique. Pris dans son ensemble, il s'agit d'un signe figuratif extrêmement simple, et aucun des éléments n'a de caractéristique inhabituelle en soi. Elle ne s'écarte d'une forme ovale géométrique régulière que dans la mesure où la courbe supérieure est légèrement plus large que la courbe inférieure. Cela est toutefois à peine perceptible lorsque l'on regarde simplement le signe et, en tout état de cause, cela n'empêche pas le dessin géométrique de rester simple (point 15). En l'espèce, le caractère distinctif n'est pas constitué par la forme simple de l'ovale, la simple ligne qui le surmonte ou les deux ensemble. Considérée dans son ensemble, il s'agit d'une dénomination banale qui, en raison de sa simplicité, n'est pas susceptible, à elle seule, d'être perçue par le public pertinent comme une indication permettant d'identifier l'origine commerciale des produits en cause	09/12/2015, R 340/2015-1
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie	avec des produits d'une autre provenance (point 17).	avec des produits d'une autre provenance (point 17).	Page 464
FINAL	VERSION 1.4		31/03/2024

Exemple de marque acceptée

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
	Classes 35 et 41	Le signe donne l'impression de deux triangles qui se chevauchent, mais il s'agit en fait d'une illusion formée par une seule ligne. Le signe ne consiste pas en une simple juxtaposition de formes de base, mais en un arrangement créatif de lignes qui produit une impression globale distinctive.	MUE n° 10 948 222
	Classes 1, 3, 42 et 45	La figure faisant l'objet de la demande n'est pas simple au point de pouvoir être refusée à l'enregistrement. Son exécution est certes limitée en détail, mais, prise dans son ensemble, il ne s'agit ni d'une simple figure géométrique, ni d'une marque tout à fait banale au sens du droit des marques. Comme l'a fait remarquer la demanderesse, la marque peut être interprétée de différentes manières, par exemple comme une lettre «X» stylisée ou comme deux flèches pointant l'une vers l'autre (point 21).	28/09/2015, R 1953/2014-2

	Classes 4, , 12, 37 et 42	Le signe consiste en deux parallélogrammes en différents niveaux de gris, l'un à côté de l'autre, placés sur un fond blanc. Ensemble, ils forment bien plus qu'une simple forme géométrique. Compte tenu de la nature des produits et services en cause (<i>huiles, graisses</i> comprises dans la classe 4, <i>moteurs, générateurs</i> compris dans la classe 7, <i>véhicules</i> compris dans la classe 12, <i>services d'installation</i> compris dans la classe 37 et <i>conception</i> comprise dans la classe 42), le signe sera perçu comme quelque chose allant au-delà d'un simple élément décoratif. Le signe en cause possède un niveau minimal de caractère distinctif.	MUE n° 1 457 644
---	---------------------------	---	----------------------------------

Les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]](#), exposent d'autres exemples d'éléments figuratifs simples (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

7 Éléments figuratifs ordinaires

Dans certains cas, l'élément figuratif consiste en une représentation des produits et services pour lesquels la marque est protégée. En principe, une telle représentation est considérée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif lorsqu'elle constitue une représentation réaliste des produits et services ou lorsqu'elle consiste en une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation courante de ces produits et services.

Dans d'autres cas, il est possible que l'élément figuratif ne représente pas les produits et services mais conserve un lien direct avec les caractéristiques des produits ou services. Dans de tels cas, le signe sera considéré comme dépourvu de caractère distinctif, sauf s'il est suffisamment stylisé.

La représentation suivante d'une feuille de vigne n'est pas distinctive pour le *vin*:



De même, la représentation suivante d'une vache n'est pas distinctive pour les *produits laitiers*:



MUE n° [11 345 998](#), pour des produits relevant des classes 29 (*lait* et *produits laitiers*, etc.) et 35.

Le signe ci-dessus a été refusé, étant donné que les représentations de vaches sont communément utilisées en rapport avec le *lait* et les *produits laitiers*. Le fait que l'objet de la marque consiste en une photo «aérienne» d'une vache ne suffit pas pour conférer un caractère distinctif au signe, étant donné que de légères modifications à un signe ordinaire ne rendent pas ce signe distinctif. Cela vaut également pour les produits connexes tels que le *chocolat au lait*.

[Les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives, \(article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE\)](#) expose d'autres exemples d'éléments figuratifs communs (combinés à des éléments verbaux non distinctifs/descriptifs).

8 Symboles typographiques

Les symboles typographiques, tels que le point, la virgule, le point-virgule, les guillemets ou le point d'exclamation, ne seront pas considérés par le public comme une indication d'origine. Les consommateurs les percevront comme un signe visant à attirer leur attention mais pas comme une indication de l'origine commerciale. Un raisonnement similaire s'applique aux symboles communs de monnaie (comme €, £, \$); en fonction des produits visés, ces signes ne feront qu'informer les consommateurs qu'un produit ou service spécifique est négocié dans cette devise.

Exemples de marques refusées

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
	Classes 14, 18 et 25	Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire. Elle ne se compose que d'un signe de ponctuation ne présentant aucune autre caractéristique particulière qui sauterait aux yeux des consommateurs, et qui est un signe ordinaire communément utilisé dans le commerce ou la publicité. Vu son usage fréquent, le consommateur pertinent percevra le point d'exclamation comme un simple élément publicitaire élogieux ou comme un élément destiné à attirer son attention (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374).	MUE n° 5 332 184

Signe	Produits et services	Argumentation	MUE n°
	Classes 29, 30, 31 et 32	Le signe demandé a été refusé car, dans le cas des produits pour lesquels la marque est protégée (aliments et boissons), les pourcentages sont particulièrement importants en rapport avec le prix. Par exemple, le signe de pourcentage indique clairement qu'il y a un rapport coûts/avantages favorable car le prix a été réduit d'un certain pourcentage par rapport au prix normal. Du reste, un tel signe de pourcentage placé dans un cercle rouge est souvent utilisé en rapport avec des liquidations, des offres spéciales, des liquidations du stock ou des produits génériques bon marché, etc. Le consommateur considérera le signe comme un simple pictogramme véhiculant l'information selon laquelle les produits pour lesquels la marque est protégée sont vendus à un prix réduit [16/10/2008, R 998/2008-1, Other mathematical symbols % (fig.)].	MUE n° 5 649 256

9 Pictogrammes

Les pictogrammes sont des signes et symboles de base et sans ornements qui seront interprétés comme ayant une valeur purement informative ou instructive en rapport avec les produits ou services concernés. Il s'agit, par exemple, de signes qui indiquent un mode d'utilisation (comme l'image d'un téléphone pour des services de *livraison de pizzas*) ou qui délivrent un message qui sera compris par tout le monde (comme un couteau et une fourchette pour *la restauration*).

Les pictogrammes couramment utilisés – par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner une place de stationnement (ce signe est également contestable en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#)) ou le dessin d'une crème glacée pour signaler la vente de crème glacée à proximité - sont dépourvus de caractère distinctif en rapport avec les produits ou services pour lesquels ils sont utilisés. En outre, si le pictogramme véhicule immédiatement des informations sur le type, la qualité, la finalité recherchée ou d'autres caractéristiques des produits ou services, il pourra également être contestable en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) [20/07/2016, [R 2345/2015-4](#), PICTOGRAM OF A DROP OF LIQUID AND OF THREE DIRECTIONAL ARROWS (fig.)].

Exemples de marques refusées

Signe	Argumentation	Affaire n°
	Vu le type de produits et services pour lesquels la protection est demandée, qui relèvent des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (par exemple, distributeurs de billets, services bancaires), le public percevra le signe comme une indication pratique ou comme des flèches directionnelles indiquant l'endroit où la carte magnétique doit être insérée dans le distributeur. L'association des triangles aux autres éléments de la marque demandée signifie que le public concerné les percevra comme des flèches directionnelles. Les consommateurs sont quotidiennement confrontés à ce type d'indication pratique dans tous les types d'endroits, tels que les banques, supermarchés, gares, aéroports, parkings, cabines téléphoniques, etc. (points 37-42).	02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242

Signe	Argumentation	Affaire n°
 MUE n° 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	Ce signe a été refusé car il est identique à celui qui figure au cœur du symbole international signifiant «haute tension» ou «attention, risque de décharge électrique». L'élément figuratif demandé, placé dans le triangle qui indique que le symbole est un symbole de danger, a été officiellement défini par la norme ISO 3864 comme symbole standard de haute tension. Étant donné que ce signe coïncide essentiellement avec le signe international habituel pour indiquer un risque lié à une haute tension, il a été refusé, notamment, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et d), du RMUE.	21/09/2012, R 2124/2011-5, DEVICE OF LIGHTNING BOLT (fig.)

Signe	Argumentation	Affaire n°
 Classe 9	Refusé pour des produits compris dans la classe 9. Il est bien connu qu'un large éventail de logiciels d'applications est disponible pour les téléphones mobiles, les tablettes informatiques, les ordinateurs standard ou d'autres appareils électroniques numériques, et qu'après avoir été installées, ces applications sont souvent représentées par un symbole (icône) qui facilite l'accès à l'application pour l'utilisateur. De tels symboles peuvent être conçus sous différentes formes, allant d'une simple image d'une horloge, d'un appareil photographique ou d'un livre, qui représentera la nature de l'application à laquelle elle donne accès, à un symbole arbitraire ou une marque qui, en soi, ne révèle rien au sujet du logiciel pour lequel il est utilisé (paragraphe 18). L'inclusion d'une silhouette humaine sur un fond de forme carrée est une manière normale de concevoir des icônes qui, lorsqu'elles seront utilisées dans des téléphones mobiles, des tablettes informatiques, des ordinateurs standard ou d'autres appareils électroniques numériques, seront perçues comme représentant une application conçue pour la gestion d'informations de contact, telles que des numéros de téléphone ou des adresses (paragraphe 19 et suiv.).	25/01/2016, R 1616/2015-5, A B C D (fig.)

Signe	Argumentation	Affaire n°
 Classes 9 et 38	Refusé pour des produits compris dans la classe 9 et des services dans la classe 38. Un système de courrier électronique fonctionnant sur un ordinateur ou un appareil portable (p. ex. une tablette ou un téléphone mobile) doit utiliser des «icônes» pour communiquer l'état d'une application ou d'une fonction à un moment donné. Il n'existe pas d'«icône» – laquelle n'est rien de plus qu'une représentation graphique réduite d'un programme ou d'un fichier – plus apte à représenter un message électronique qu'une enveloppe. La «coche» indique que quelque chose a été réalisé correctement ou que quelque chose a été vérifié (paragraphe 16 et 17). L'apparence que prennent ces icônes est également un fait bien connu (paragraphe 19).	05/04/2016, R 2256/2015-2, DEVICE OF AN OPEN ENVELOPE WITH A CHECK SIGN (fig.)
	Refusé pour des produits compris dans la classe 9. Le public verra ce signe utilisé en tant que pictogramme sur un téléphone mobile, un ordinateur, une tablette ou des appareils similaires pour indiquer l'accès à un programme ou à une application permettant à l'utilisateur de prendre des notes ou d'écrire du texte. Certaines de ces applications convertissent des éléments manuscrits en éléments dactylographiés.	MUE n° 12 717 914

Exemple de marques acceptées

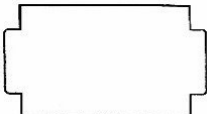
Signe	Argumentation	MUE n°
	Accepté pour des produits et des services compris dans les classes 9 et 43. La représentation, qui pourrait être perçue comme l'image d'un tabouret, n'a pas de signification directe perceptible par rapport aux produits et services en cause.	MUE n° 16 314 494

Signe	Argumentation	MUE n°
	Accepté pour des produits et services compris dans les classes 9, 24, 25 et 28. Le signe présente un dessin complexe. La représentation est très abstraite et non naturaliste. Ce qui peut apparaître comme une tête n'est constitué que d'un cercle, qui est séparé du corps (ce qui, comme chacun sait, n'est pas le cas dans la nature), et la représentation du reste du corps ne correspond pas à une disposition et à une combinaison réalistes de jambes, de bras et de torse humains. Ce n'est qu'à un niveau abstrait qu'il est possible de discerner un nageur sur le point de plonger (point 15). Il est vrai que les vêtements pour lesquels la protection est demandée et les autres produits revendiqués peuvent être utilisés, voire sont expressément utilisés, pour la natation. Si le signe demandé était appliqué à de tels produits, on pourrait soutenir qu'il serait perçu comme une indication que les produits conviennent à la baignade. Toutefois, la signification du signe demandé n'est pas suffisamment spécifique à cet égard, étant donné qu'il est destiné uniquement à symboliser un être humain et non un produit. (point 20).	05/03/2018, R 1759/2017-4

10 Étiquettes courantes/non distinctives

Un signe figuratif peut se composer de formes, dessins ou images qui seront perçus par le public pertinent comme des étiquettes non distinctives. Dans ce cas, le motif du refus réside dans le fait que ces éléments figuratifs ne peuvent s'imprimer dans l'esprit du consommateur, étant donné qu'ils sont trop simples ou communément utilisés en rapport avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée.

Voir les exemples suivants:

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 4 373 403 , déposée sous forme de marque tridimensionnelle et dont la protection était demandée pour des produits relevant de la classe 16 [<i>étiquettes adhésives; étiquettes adhésives à utiliser avec des étiqueteuses manuelles; et étiquettes (non en matières textiles)</i>]	La marque demandée est «dépourvue de caractère distinctif» et a été refusée en vertu de l' article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE , étant donné qu'elle est des plus banales et ordinaires dans le domaine des étiquettes adhésives. Le signe en dit long sur la nature des produits et très peu, voire rien du tout, sur l'identité du producteur (paragraphe 11).	22/05/2006, R 1146/2005-2 , LABEL SHAPE (3D)

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 9 715 319 pour des produits relevant des classes 6, 7, 8, 9 et 20	La marque a été refusée, car sa forme de base uniquement combinée à la couleur jaune vif ne permettrait pas au public professionnel et au grand public visés de distinguer les produits pour lesquels la protection était demandée comme provenant d'une entreprise particulière. Ici, la couleur jaune peut être perçue comme un élément décoratif, et un élément visant à attirer l'attention sur les produits, sans donner d'informations spécifiques ou transmettre de message précis concernant l'origine commerciale des produits. Par ailleurs, de manière générale, le jaune vif est communément utilisé de manière fonctionnelle pour un large éventail de produits, c'est-à-dire, entre autres, pour augmenter la visibilité d'objets, pour mettre en relief ou avertir. Pour les raisons énoncées ci-dessus, les consommateurs pertinents ne reconnaîtront pas cette couleur comme une marque, mais la percevront comme un avertissement ou une décoration.	15/01/2013, R 444/2012-2 , DEVICE OF A LABEL IN YELLOW COLOUR (FIG. MARK)

De la même manière, les marques suivantes ont été rejetées.

 MUE n° 11 177 912 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MUE n° 11 171 279 pour des produits relevant des classes 29, 30 et 31	 MUE n° 10 776 599 pour, entre autres, des produits relevant des classes 32 et 33
--	--	---

Dans les trois affaires ci-dessus, la couleur et la forme des étiquettes sont assez courantes. Le même raisonnement s'applique à la représentation stylisée des fruits dans la troisième. En outre, dans ce dernier cas, cet élément figuratif représente ou du moins fait fortement allusion aux ingrédients de certains des produits revendus, tels que, par exemple, des jus de fruits.

11 Marques de forme

11.1 Remarques préliminaires

L'[article 3, paragraphe 3, point c\), du REMUE](#) définit les marques de forme comme des marques consistant en, ou s'étendant à, une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement des formes en tant que telles, mais aussi des formes contenant des éléments verbaux ou figuratifs tels que des logos ou des étiquettes.

L'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques pour déterminer si une marque est propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (05/03/2003, [T-194/01](#), Soap device, EU:T:2003:53, § 44). En appliquant cette norme juridique uniforme à différentes marques et catégories de marques, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de la perception du consommateur et des conditions du marché. Pour des signes représentant la forme des produits eux-mêmes, il n'est pas fait application de critères plus sévères que ceux appliqués à d'autres marques, mais il peut s'avérer plus difficile de conclure à l'existence d'un caractère distinctif, car ces marques ne seront pas forcément perçues par le public pertinent de la même manière qu'une marque verbale ou figurative (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Les marques de forme peuvent être regroupées en trois catégories:

- formes sans rapport avec l'aspect des produits et services eux-mêmes;
- formes représentant la forme des produits eux-mêmes ou d'une partie de ceux-ci;

- forme de l'emballage ou du récipient.

11.2 Formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes

Les formes indépendantes de l'aspect des produits ou des services eux-mêmes (par exemple, le bonhomme Michelin) sont généralement distinctives.

Marques acceptées

Signe	Argumentation	MUE n°
	Enregistrée pour des produits des classes 16 et 21. Le signe est clairement différent de ce qui est communément attendu pour les produits correspondants (papier, rouleaux de papier à usage domestique, ustensiles et récipients de cuisine, etc.).	MUE N° 1 705 367
	Enregistrée pour des produits compris dans les classes 36, 39 et 42 (services d'assurance et financiers, location et location-bail de véhicules et location-bail d'équipements commerciaux et industriels). La forme n'est pas en relation avec les produits et services et est donc parfaitement propre à les distinguer.	MUE N° 715 524

11.3 Formes constituées par la forme des produits eux-mêmes ou par des formes ayant un rapport avec les produits et services; forme de l'emballage ou des récipients

La jurisprudence développée pour les marques tridimensionnelles constituées par la représentation de la forme du produit lui-même est également pertinente pour les marques figuratives, constituées par des représentations bidimensionnelles du produit ou de ses éléments [14/09/2009, [T-152/07](#), Uhr, EU:T:2009:324; 04/05/2017, [C-417/16 P](#), DEVICE OF A SQUARE-SHAPED PACKAGING (fig.), EU:C:2017:340].

Dans le cadre du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une [pratique commune concernant le caractère distinctif des marques tridimensionnelles \(marques de forme\) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n'est pas distinctive en tant que telle](#) (également appelée projet de convergence 9 ou pratique du projet PC9). Les principes communs sont détaillés au [point 10.3.1](#).

Pour les formes constituées par la forme ou l'emballage des produits demandés, l'examen doit être effectué selon les étapes suivantes.

- Étape 1: examen au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#)
- Étape 2: appréciation du caractère distinctif de la forme elle-même
- Étape 3: identification des éléments de la marque de forme
- Étape 4: appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble

Étape 1: examen au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#)

L'examineur doit d'abord établir si l'un des motifs de refus prévus à l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) est applicable, étant donné que ces motifs ne peuvent être surmontés par la preuve du caractère distinctif acquis. En ce qui concerne cette première étape, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 6: Formes ou autres caractéristiques à fonction essentiellement technique, valeur substantielle ou résultant de la nature des produits \(article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE\)](#).

Étape 2: appréciation du caractère distinctif de la forme elle-même

Il convient d'examiner le critère du **caractère distinctif de la forme elle-même**. Le test fondamental consiste à déterminer si la forme se différencie matériellement des formes de base, courantes ou attendues par le consommateur, d'une manière telle qu'elle permet à ce dernier d'identifier les produits uniquement par leur forme et de répéter l'expérience d'achat de ces produits si celle-ci s'est avérée positive. Les légumes surgelés en forme de crocodile constituent un exemple particulièrement pertinent à cet égard.

L'examen du caractère distinctif de marques tridimensionnelles constituées exclusivement de la forme des produits eux-mêmes repose sur les critères suivants:

- une forme est dépourvue de caractère distinctif lorsqu'il s'agit d'une forme de base [19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223] ou d'une combinaison de formes de base [13/04/2000, [R 263/1999-3](#), Tönnchen (3D)];
- pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur et de la norme ou des habitudes du secteur. Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 31);
- il n'est pas suffisant que la forme soit simplement une variante d'une forme habituelle ou d'une des formes rencontrées dans un secteur caractérisé par une énorme diversité de design (07/10/2004, [C-136/02 P](#), Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, [T-88/00](#), Torches, EU:T:2002:28, § 37);

- les formes ou caractéristiques fonctionnelles d'une marque tridimensionnelle seront perçues comme telles par le consommateur. Par exemple, dans le cas de tablettes de détergent, les bords biseautés empêchent d'abîmer le linge et les couches de couleurs différentes représentent la présence de différents ingrédients actifs.

Alors que le public a l'habitude de percevoir des marques de forme comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe tridimensionnel se confond avec l'aspect du produit lui-même. Il s'ensuit que l'appréciation du caractère distinctif ne saurait aboutir à un résultat différent dans le cas d'une marque de forme constituée par la présentation du produit lui-même et dans le cas d'une marque figurative constituée par la représentation, fidèle à la réalité, du même produit [19/09/2001, [T-30/00](#), red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 49].

Étape 3: identification des éléments de la marque de forme

Au cours de la troisième étape, l'examineur doit vérifier si la représentation de la marque de forme s'étend à d'**autres éléments** qui peuvent conférer un caractère distinctif à la marque. Comme expliqué précédemment, le [projet de convergence 9](#) a établi certains principes sur la façon dont ces éléments seront perçus en fonction de plusieurs facteurs. Ces principes s'appliquent aux étapes 3 et 4 (voir ci-après).

Étape 4: appréciation du caractère distinctif du signe dans son ensemble

L'appréciation du caractère distinctif doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par la combinaison de la forme et des éléments auxquels elle s'étend, en ce qui concerne les produits en cause et en tenant compte de la perception du consommateur, qui peut être influencée par des réalités spécifiques au marché.

11.3.1 Éléments et facteurs influençant le caractère distinctif du signe dans son ensemble lorsque la forme est dépourvue de caractère distinctif (PC 9)

Le principe de départ est le suivant: si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffira à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

Toutefois, le fait de combiner des éléments descriptifs ou non distinctifs à une forme ordinaire ne conférera pas de caractère distinctif au signe (18/01/2013, [T-137/12](#), Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

L' Office identifiera tous les éléments auxquels la marque de forme s'étend et leur caractère distinctif intrinsèque:

- les éléments verbaux et figuratifs;
- les couleurs (couleurs uniques et combinaisons de couleurs);
- une combinaison des éléments susmentionnés.

Lorsque la forme s'étend à des éléments verbaux/figuratifs, l'identification et l'appréciation de leur caractère distinctif devraient inclure la prise en considération les facteurs suivants:

- la taille/proportion des éléments par rapport à la forme;
- le contraste entre l'élément et la forme;
- la position de l'élément sur la forme.

Lorsqu'une forme s'étend à une couleur et à des combinaisons de couleurs, l'identification et l'appréciation de leur caractère distinctif devraient comprendre l'examen de l'agencement particulier des couleurs sur la forme spécifique.

11.3.1.1 Éléments verbaux et figuratifs

La **taille et la proportion** des éléments verbaux/figuratifs, leur **contraste** par rapport à la forme, et leur **position** effective sur celle-ci, sont autant de facteurs de nature à affecter la perception du signe lors de l'appréciation de son caractère distinctif.

11.3.1.1.1 Taille/proportion

La taille et la proportion des éléments doivent être prises en considération lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de forme. L'appréciation est avant tout fondée sur la représentation du signe, telle que présentée par le demandeur, quelle que soit la taille habituelle du produit. L'élément distinctif doit être clairement visible dans la représentation pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. Il n'est pas nécessaire d'établir des proportions spécifiques entre les éléments et la forme.

Lorsque l'élément verbal/figuratif est suffisamment important pour être clairement identifié comme distinctif et a une incidence suffisante sur l'impression d'ensemble produite par le signe, il confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 9 Cartes à mémoire numériques sécurisées	Malgré la très petite taille de ce type de cartes à mémoire, l'élément verbal est important en proportion de la forme, et peut être clairement identifié comme un élément distinctif dans la représentation, conférant ainsi un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

Lorsque l'élément est de **taille importante**, mais identifié comme non distinctif, sa taille seule, proportionnellement à la forme, ne suffira pas à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

Exemple de signe non distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 3 Produits cosmétiques	Dans cet exemple, malgré l'élément verbal non distinctif important, le signe est dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble. Il contient des informations descriptives sur les produits en cause sur une forme géométrique simple, qui est également dépourvue de caractère distinctif.	Exemple PC 9

Les réalités spécifiques au marché doivent également être prises en considération. Les consommateurs ont pour habitude d'identifier de petits éléments sur certains produits, auquel cas, des éléments de taille relativement réduite peuvent quand même avoir une incidence suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble dès lors que leur taille leur permet quand même d'être clairement identifiés comme étant distinctifs.

Exemples de signes distinctifs

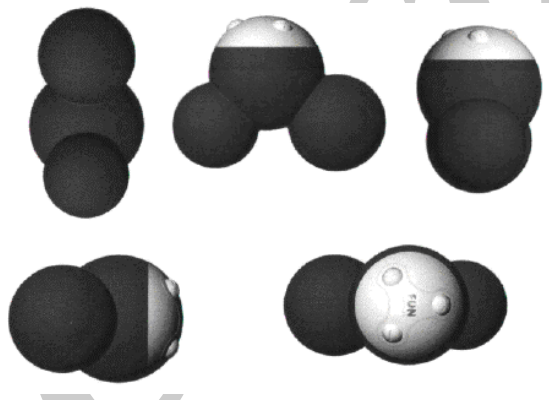
Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 18 Porte-cartes de visite, sous forme d'étuis à carte	Les indications d'origine de petite taille sont couramment utilisées pour des produits tels que les porte-cartes de visite ou les montres. Par conséquent, en dépit de la petite taille des éléments verbaux par rapport à celle des formes non distinctives, le signe dans son ensemble possède un caractère distinctif, étant donné que les éléments verbaux peuvent être identifiés comme des éléments distinctifs dans la représentation, ce qui confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemples PC 9
 Classe 14 Montres		
 Classe 12 Camions	Dans ce segment spécifique, les indications d'origine sont en général de taille relativement petite en comparaison des produits. La taille relativement réduite de l'élément verbal, par rapport à celle du camion, ne l'empêche pas d'être clairement identifié dans la représentation comme un élément distinctif.	Exemple PC 9

Lorsque l'élément verbal/figuratif est de taille réduite au point de ne pas être identifiable comme distinctif, il n'aura pas d'incidence suffisante sur l'impression d'ensemble et, partant, ne conférera pas un caractère distinctif à la forme dans son ensemble.

Exemples non distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 33 Vin	Dans ces exemples, les éléments verbaux/figuratifs sont si petits qu'ils ne peuvent pas être identifiés dans la représentation et leur caractère distinctif ne peut être déterminé. Par conséquent, ils n'ont pas une incidence suffisante sur l'impression d'ensemble produite et le signe dans son ensemble est dépourvu de caractère distinctif.	Exemples PC 9
 Classe 9 Carte à mémoire numérique sécurisée		

Signe	Affaire no
	R 1511/2013-2 (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897)
La chambre de recours a confirmé que l'élément figuratif «KANGOO JUMPS» (placé sur les arceaux supérieur et inférieur du ressort) et les lettres «KJ» et «XR» (aux extrémités de la pièce intermédiaire composée de sangles élastiques en plastique) étaient très difficilement visibles, voire pas du tout. Les parties qui peuvent uniquement être remarquées grâce à une analyse détaillée, comme en l'espèce, ne seront en général pas perçues comme une indication de l'origine (point 29). Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours en indiquant que «[...] les éléments verbaux et figuratifs de la marque [...] sont extrêmement mineurs [...] et, par conséquent, [...] d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée» (point 27).	

Signe	Affaire no
	18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26
Le Tribunal a considéré que l'élément descriptif «fun» ne pouvait pas conférer un caractère distinctif au signe tridimensionnel. En outre, la chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de l'élément «factory» inscrit au-dessus du mot «fun» car il était illisible dans la demande (points 34 et suiv.).	

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 32 Eau potable en bouteille	En dépit de l'utilisation de couleurs moins contrastées entre l'élément verbal et la bouteille, le premier peut quand même être identifié comme distinctif, de sorte que l'impression globale a pour effet que le signe est perçu comme distinctif dans son ensemble.	Exemple PC 9

Au contraire, lorsque l'élément ne peut être clairement identifié comme distinctif dans la représentation en raison d'une **absence de contraste**, l'élément n'aura aucune incidence sur l'appréciation du caractère distinctif du signe, étant donné que le consommateur ne sera pas en mesure d'identifier immédiatement cet élément et, en fin de compte, de distinguer le signe des autres.

Exemples non distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 28 Balles de jeux	Dans ce cas, l'élément (le gorille, qui n'est indiqué par la flèche que par souci de clarté) ne peut pas être clairement identifié sans une inspection minutieuse, en raison d'un contraste entre l'élément et le fond sur lequel il apparaît. La combinaison ne confère pas un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

2. Gravure/embossage/débossage

En raison de leur nature, la couleur des **gravures** [action de couper ou de tailler (un texte ou un dessin) sur la surface d'un objet dur], des **embossages** (action de

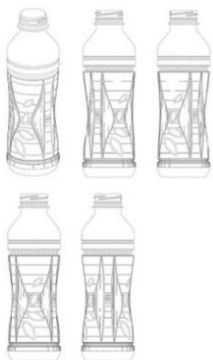
tailler, de mouler, ou d'estamper un dessin ou modèle sur une surface ou un objet, de sorte qu'il apparaisse en relief) et des **débossages** [action de tailler, mouler ou estamper un dessin ou modèle sur (une surface ou un objet) de sorte qu'il se distingue par son relief en creux] peut se confondre avec le produit, ce qui les rend plus difficiles à percevoir et à identifier. Néanmoins, les gravures sont fréquemment utilisées pour distinguer les marques de forme.

L'effet de gravure/embossage/débossage peut également avoir une incidence sur l'identification de l'élément et l'appréciation globale du caractère distinctif du signe.

Exemples de signes distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 32 Boissons	L'élément en relief peut être identifié comme distinctif dans la représentation et, partant, le signe possède un caractère distinctif dans son ensemble.	Exemple PC 9

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 16 Boîtes à crayons	L'élément gravé peut également être identifié comme distinctif dans la représentation indiquée et, partant, le signe possède un caractère distinctif dans son ensemble.	Exemple PC 9

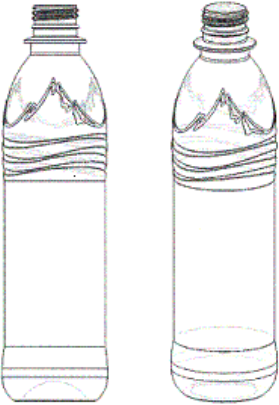
Signe	Commentaires	Affaire no
 Classes 29, 30, 32	Accepté	MUE n° 12 485 702

Exemples de signes non distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 11 Grille-pains	L'élément figuratif gravé ne présente pas assez de contraste par rapport à la forme et ne peut donc pas être clairement identifié dans la représentation. Il ne saurait donc conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

En principe, le fait de graver, d’embosser ou de débosser un élément non distinctif sur une forme dépourvue de caractère distinctif n’est pas en soi suffisant pour conférer un caractère distinctif au signe.

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 32 Eau potable en bouteille	Cet élément dépourvu de caractère distinctif (forme géométrique simple – cercle) qui a été gravé sur la forme non distinctive, ne confère pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. L’impression globale est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que le consommateur ne sera pas en mesure de distinguer ce produit d’une entreprise spécifique.	Exemple PC 9

Signe	Commentaires	Affaires no
	Il est notoire que les bouteilles présentent généralement, à leur surface, des lignes et des plis. Le relief de la partie supérieure n'est pas suffisamment frappant et sera perçu comme un élément purement décoratif. Dans l'ensemble, la combinaison des éléments n'est pas suffisamment distinctive. Le consommateur moyen des produits compris dans la classe 32 ne considérerait pas la forme comme un indicateur de l'origine des produits compris dans la classe 32.	19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201

Signe	Commentaires	Affaires no
	Une image représentant certaines pierres est représentée en relief sur la partie centrale de la bouteille. Le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours lorsqu'elle a considéré que le demandeur n'avait pas démontré que les consommateurs européens disposent de suffisamment d'informations et de connaissances pour reconnaître que le motif représenté en relief sur la partie centrale de la bouteille en cause décrit la pierre aux douze angles utilisée dans les constructions Inca. Sans cette preuve, le consommateur européen percevra le motif en relief uniquement en tant que tel, sans avoir conscience de sa signification, et il le percevra donc comme une simple décoration dénuée de fonction distinctive, car le motif n'est pas particulièrement original ou voyant et, par conséquent, il ne permettra pas de différencier la bouteille en question des autres bouteilles largement utilisées dans la présentation des bières (point 25 et suiv.).	12/07/2012, T-323/11, Botella, EU:T:2012:376

11.3.1.1.3 *Position*

La position d'un élément affectera la capacité de cet élément à être identifié ou non comme étant distinctif et où, en définitive, elle conférera un caractère distinctif au signe.

En général, les éléments distinctifs conféreront un caractère distinctif au signe dans son ensemble, indépendamment de leur position sur le produit et de la présentation habituelle du produit sur le marché, pour autant qu'ils puissent être identifiés comme distinctifs dans la représentation de la demande de marque.

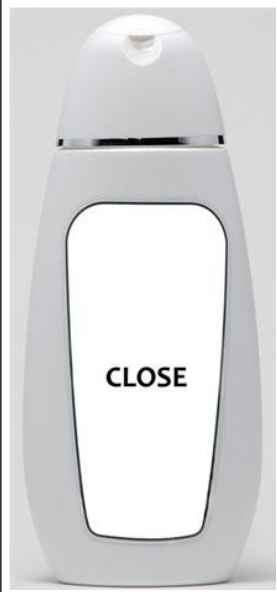
Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 32 Eau minérale en bouteille	Les éléments verbaux et figuratifs peuvent être identifiés comme étant distinctifs dans chacun des exemples, quelle que soit leur position, et rendent ainsi chaque signe distinctif dans son ensemble. Même si les signes de provenance ne sont pas couramment apposés sur la partie inférieure d'une bouteille, comme le montre le dernier exemple, cette possibilité ne peut être exclue.	Exemples PC 9
 Classe 32 Eau minérale en bouteille		
 Classe 25 Chaussures	Les indications d'origine se trouvent généralement sur la semelle intérieure des chaussures. Ici, l'élément distinctif a été placé dans une position attendue et peut être clairement identifié comme distinctif dans la représentation, de sorte qu'il est en mesure de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

Exemple de signe non distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
	L'étiquette comportant l'élément verbal descriptif placé dans une position caractéristique pour ce type d'emballage de produits, ne confère pas un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

Dans certaines situations, des éléments peuvent être perçus différemment par le consommateur, en raison de leur position sur les produits, et donc modifier l'appréciation du caractère distinctif.

Signe distinctif	Signe non distinctif	Commentaires	Exemple
		L'élément verbal 'CLOSE' n'a aucun rapport avec les produits compris dans la classe 3. Lorsque l'élément verbal est placé au centre, il est perçu comme distinctif car il ne fournit pas d'indication descriptive du produit. Par conséquent, le signe dans son ensemble possède un caractère distinctif. Toutefois, lorsqu'il est placé en haut du produit, à côté du couvercle, il sera perçu comme une indication descriptive de la fonction d'ouverture et de fermeture du couvercle.	Exemple PC 9
Classe 3 Produits cosmétiques	Classe 3 Produits cosmétiques		

11.3.1.2 Couleurs

Les situations dans lesquelles les couleurs ne sauraient conférer de caractère distinctif aux produits peuvent être les suivantes:

- dans de nombreux cas, une couleur peut simplement être un élément décoratif des produits ou répondre à la demande du consommateur (couleurs de voitures ou de tee-shirts, par exemple), quel que soit le nombre de couleurs concernées;
- une couleur peut correspondre à la nature des produits (pour des teintures, par exemple);
- une couleur peut être techniquement fonctionnelle (la couleur rouge pour des extincteurs, diverses couleurs utilisées pour des câbles électriques, par exemple);
- une couleur peut également être usuelle (par exemple, une fois encore, le rouge pour des extincteurs);
- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, telle qu'une saveur (jaune pour la saveur citron, rose pour la saveur fraise). Voir arrêt du 03/05/2017, [T-36/16](#), GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47,

dans lequel le Tribunal estime que l’usage de la couleur verte, perçue comme la couleur de la nature, aurait pour effet de faire comprendre au public pertinent qu’elle fait référence à la nature écologique des produits en cause (convertisseurs d’énergie éolienne).

La propriété inhérente de distinguer les produits d’une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Dès lors, une couleur unique ne présentera pas, en principe, de caractère distinctif pour des produits ou services, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, l’examen nécessitera une analyse au cas par cas.

En principe, le simple fait d’ajouter une couleur unique à la forme d’un produit en l’absence de tout autre élément distinctif verbal ou figuratif ne conférera pas de caractère distinctif intrinsèque au signe.

Exemples de signes non distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 9 Carte mémoire	Les consommateurs ne percevront pas l’ajout d’une couleur jaune unique à la forme comme une indication de l’origine. L’utilisation d’une couleur pour ce type de produits est courante sur le marché.	Exemple PC 9

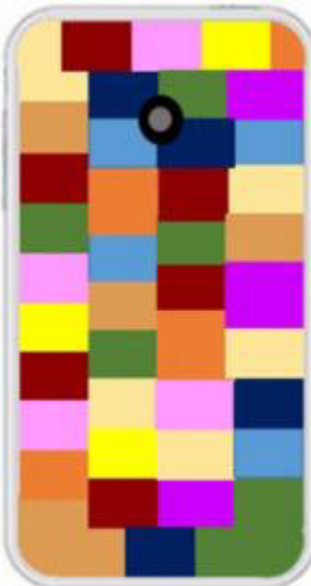
Signe	Commentaires	Affaire no
	La représentation d'une tablette pour des «produits pour le linge et la vaisselle sous forme de tablettes» a été refusée. La forme, à savoir une tablette rectangulaire, est une forme de base et une des formes venant naturellement à l'esprit pour une tablette destinée au lave-linge ou au lave-vaisselle. Les coins légèrement arrondis de la tablette ne sont pas susceptibles d'être perçus par le consommateur comme une particularité de la forme en cause (19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223, § 43-44, 53). La même approche a été confirmée par plusieurs arrêts, notamment par l'arrêt du 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2001:577.	19/09/2001, T-30/00, red-white squared washing tablet (fig.), EU:T:2001:223

Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un agencement particulier de couleurs, qui n'est pas courant pour les produits en cause, et qui produit une impression d'ensemble mémorisable, puisse conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.

Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 7 Éoliennes	Cet agencement de couleurs particulier appliqué à l'éolienne n'est pas courant sur le marché et est suffisamment simple pour créer chez le consommateur spécialisé une impression d'ensemble mémorable, dont il pourra se souvenir en tant que moyen d'identification.	Exemple PC 9

Exemple de signe non distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 9 Étuis pour téléphones cellulaires	S'agissant des étuis pour téléphones portables, l'utilisation d'agencements de couleurs est courante sur le marché. Par conséquent, le consommateur ne percevra pas cet agencement de couleurs comme une indication de l'origine, mais comme une simple décoration pour ces produits. Le signe est dépourvu de caractère distinctif dans son ensemble.	Exemple PC 9

11.3.1.3 Combinaison de facteurs et d'éléments

Il existe certainement des situations dans lesquelles une marque de forme contient plusieurs des éléments examinés ci-dessus. En outre, il peut y avoir des cas où plusieurs des facteurs susmentionnés sont pertinents pour déterminer l'incidence des éléments sur le caractère distinctif du signe.

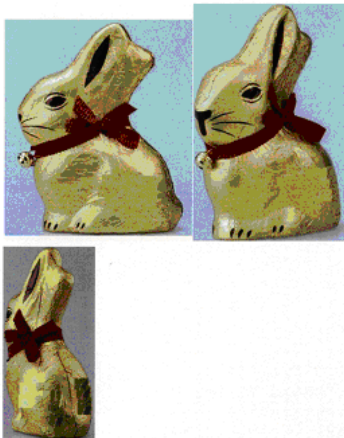
Dans toutes les situations, le caractère distinctif du signe dépendra de l'impression d'ensemble produite par la combinaison de ces facteurs et éléments.

11.3.1.3.1 Combinaison de facteurs

Lorsque plusieurs facteurs (tels que la taille, la position ou le contraste) ont une incidence négative sur l'élément à considérer comme distinctif, cela produira une impression d'ensemble non distinctive du signe.

Exemples de signes non distinctifs

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 33 Vin	La taille de l'élément verbal, sa position et l'absence de couleurs contrastées produisent une impression d'ensemble non distinctive. L'élément ne peut pas être identifié comme distinctif sur le produit sans une inspection très minutieuse, parce qu'il est placé en un endroit moins visible sur la bouteille, qu'il est de très petite taille et qu'il bénéficie d'un contraste insuffisant. Par conséquent, il ne confère pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.	Exemple PC 9

Signe	Argumentation	Affaire no
	La forme demandée a été refusée car il a été estimé qu'une forme de lapin en chocolat emballé dans une feuille dorée était un phénomène fréquent sur le marché correspondant à l'industrie concernée. Après une analyse des éléments individuels, à savoir la forme d'un lapin, la feuille dorée et le ruban rouge avec clochette, il a été conclu que ceux-ci, considérés individuellement et ensemble, étaient dépourvus de caractère distinctif (points 44-47).	24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307

Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 9 Verres	La taille de l'élément (verbal) et le contraste qu'il forme avec le produit permettent de l'identifier comme distinctif: il en résulte une impression d'ensemble distinctive.	Exemple PC 9

11.3.1.3.2 Combinaison d'éléments non distinctifs

En règle générale, la combinaison d'une forme non distinctive et d'éléments verbaux et/ou figuratifs considérés individuellement comme dépourvus de caractère distinctif ne donne pas lieu à un signe distinctif.

Exemple de signe non distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 33 Vin	Les éléments verbaux et figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif, étant donné qu'ils fournissent des informations descriptives sur les produits en cause. En dépit de leur position centrale sur la forme, de leur grande taille et d'un contraste suffisant, ils ne sont pas à même de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné que le consommateur ne percevra pas cette combinaison comme une indication de l'origine.	Exemple PC 9

Toutefois, la combinaison d'une forme non distinctive et d'éléments qui, considérés isolément, sont pourtant dépourvus de caractère distinctif, pourrait être perçue comme une indication de l'origine en raison de la perception du consommateur pertinent et de la composition du signe, considéré dans son ensemble.

Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 30 Chocolat	Les éléments descriptifs ont été agencés de façon à créer la forme d'un soleil ou d'une fleur; il s'agit d'une combinaison qui peut être perçue comme une indication de l'origine et qui, partant, confère un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

11.3.1.3.3 Combinaison d'éléments verbaux/figuratifs distinctifs et non distinctifs et de couleurs

En général, le fait de combiner un élément distinctif avec d'autres éléments non distinctifs sur une forme non distinctive peut conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble, à condition que l'élément distinctif puisse être clairement identifié parmi tous les autres éléments présents.

Exemple de signe distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 30 Chocolat	Malgré la combinaison de nombreux éléments non distinctifs, l'élément verbal 'ECS' peut être identifié comme distinctif dans la représentation en raison de sa taille, de sa position et de son contraste par rapport au produit et, partant, peut conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

Toutefois, si l'élément distinctif n'est pas immédiatement perçu par le consommateur en raison de la présence d'éléments non distinctifs, la combinaison peut donner lieu à un signe dépourvu de caractère distinctif.

Exemple de signe non distinctif

Signe	Commentaires	Exemple
 Classe 30 Chocolat	L'élément verbal 'ECS' est perdu au sein de plusieurs éléments non distinctifs. En raison de sa position, de sa taille et d'un manque de contraste, il ne peut être identifié comme possédant un caractère distinctif sans une inspection minutieuse et ne saurait donc conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble.	Exemple PC 9

11.3.2 Forme des produits eux-mêmes ou formes ayant un rapport avec les produits ou services

11.3.2.1 Le cas spécifique des jouets, poupées et figurines

Les demandes d'enregistrement de marques de forme en ce qui concerne les jouets, les poupées et les figurines compris dans la classe 28, ou de marques figuratives consistant en une représentation fidèle de ces produits, doivent être appréciées **de la même manière que les demandes d'enregistrement d'autres marques de forme**.

Pour être distinctive, la marque doit diverger de manière significative de la forme qu'attend le consommateur. En d'autres termes, elle doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur de sorte que le consommateur puisse identifier les produits par leur forme uniquement.

Cela peut être rendu difficile par le volume même et la prolifération de peluches, de figurines, de poupées et de personnages assortis dans ce secteur de marché. Généralement, il ne sera pas suffisant d'ajouter une **tenue basique ou des caractéristiques humaines basiques** comme des yeux ou une bouche à une peluche commune comme un lapin ou un chat. Il est fréquent de présenter les poupées et les animaux habillés et de proposer séparément des ensembles de vêtements, de sorte que l'utilisateur de ces produits puisse changer l'apparence du jouet. Il est également fréquent d'humaniser les jouets pour les rendre plus attractifs. Dans un secteur de marché aussi important, en présentant les produits de cette manière, le consommateur pertinent aura inévitablement des difficultés, sans exposition préalable, à percevoir une indication de l'origine dans ces marques.

Plus le caractère est basique, plus les éléments supplémentaires doivent être inhabituels pour créer un tout permettant de garantir que le public pertinent est en mesure de distinguer les produits du demandeur de produits similaires fournis par

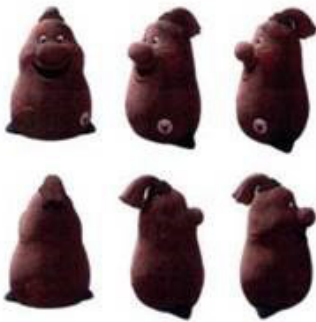
d'autres entreprises. La conclusion finale doit être basée sur **l'apparence du signe dans son ensemble**.

Formes de jouets rejetées

Signe	Argumentation	Affaire no
	La représentation du perroquet visée par la demande d'enregistrement, en elle-même, ne diverge pas suffisamment de la forme habituelle d'un jouet représentant un perroquet pour être considérée comme une marque. La couleur de son plumage ressemble à la couleur verte assez répandue chez les perroquets. Sa tête est plus grosse que la normale et il se tient debout sur ses pattes, mais la chambre de recours a considéré que la majorité des consommateurs percevrait la forme du perroquet comme un jouet ordinaire en forme de perroquet et comme un jouet plutôt banal, mais pas comme une indication de l'origine (paragraphe 16).	R 2131/2013-5

Formes de jouets acceptées

Signe	Argumentation	Affaire no
-------	---------------	------------

	Acceptée pour <i>des jouets</i>	MUE n° 15 240 534
	Acceptée pour <i>des jouets</i>	MUE n° 18 140 709
	Acceptée (entre autres produits compris dans la classe 28) pour <i>des jouets</i>	MUE n° 18 007 266
	Acceptée (entre autres produits compris dans la classe 28) pour <i>des jouets</i>	MUE n° 16 395 361

11.3.2.2 Exemples de formes des produits eux-mêmes ou de formes ayant un rapport avec les produits ou services

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de formes de produits dont la protection a été demandée et leur analyse [uniquement en rapport avec l'[article 7, paragraphe 1, point b\)](#)].

Formes de produits rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire n°
	Cette forme a été refusée car elle est une simple variante d'une des formes habituelles de ce type de produits, à savoir des lampes de poche (point 31).	07/10/2004, C-136/02 P , Torches
	La Cour de justice a confirmé le refus de ce signe tridimensionnel au motif qu'il ne divergeait pas de manière assez significative des formes et couleurs communément utilisées dans le secteur des confiseries et des produits en chocolat. Le fait qu'il soit combiné à des éléments figuratifs ne conduira pas à l'application des critères pour les marques bidimensionnelles.	06/09/2012, C-96/11 P , Milchmäuse, EU:C:2012:537

	Cette marque de forme, qui consiste en une poignée, demandée pour des produits relevant de la classe 8 (instruments actionnés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, y compris sécateurs et cisailles; ciseaux actionnés manuellement), a été refusée.	16/09/2009, T-391/07, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336
	Le Tribunal général a confirmé la jurisprudence concernant le caractère non distinctif des marques de forme se présentant sous la forme d'un produit ou de son emballage. Même si la surface ovale de la demande de MUE comporte un creux complexe, on ne saurait considérer que cette forme présente des différences significatives avec les formes habituelles des confiseries disponibles sur le marché.	12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642

Formes de produits acceptées:

Signe	Argumentation	MUE n°
	Acceptée pour des <i>crèmes glacées</i>	MUE n° 10 350 593 Décision confirmée par les chambres de recours dans l'affaire R 590/2015-4

Signe	Argumentation	MUE n°
	Acceptée pour des <i>pompes, compresseurs</i>	MUE n° 5 242 433
	Acceptée dans la classe 9 pour des <i>housses de protection pour téléphones portables</i>	MUE n° 12 269 511

Des critères semblables s'appliquent *mutatis mutandis* aux formes ayant un rapport avec les services, par exemple la représentation d'un lave-linge pour des services de blanchisserie.

Signe	Argumentation	Affaire n°
-------	---------------	------------

	Classe 35 – Services de vente au détail de divers produits et services. La jurisprudence relative aux marques constituées par la forme des produits s’applique également en matière de services. La présentation ou l’apparence de services est constituée, en particulier, par l’environnement dans lequel ces services sont proposés ou par les moyens mis en œuvre pour les fournir au consommateur pertinent. Cette présentation n’est distinctive que dans les cas où elle diverge significativement des normes du secteur pertinent. L’espace de vente représenté dans la demande sera perçu comme ayant pour simple finalité fonctionnelle de permettre aux consommateurs d’acheter commodément les produits et services qui leur sont présentés à des fins d’examen et de vente. La décision de première instance concernant l’absence de caractère distinctif de la marque a été confirmée par la chambre de recours.	R 2224/2015-1
---	---	--------------------------------------

11.3.3 **Forme de l’emballage ou des récipients**

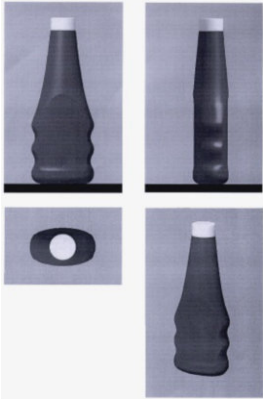
La forme demandée doit être matériellement différente d’une combinaison d’éléments de base ou courants et être frappante. En ce qui concerne les récipients, il importe également de tenir compte de l’éventuel caractère fonctionnel d’un élément donné. Attendu que, dans le domaine des récipients et des bouteilles, l’usage commercial est susceptible de varier pour différents types de produits, il est recommandé d’effectuer une recherche sur les formes existant sur le marché en choisissant une catégorie suffisamment large des produits concernés (autrement dit, pour apprécier le caractère distinctif d’un récipient à lait, il faut effectuer une recherche concernant les récipients

pour boissons en général; voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général du 14/07/2005 dans l'affaire [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2005:474).

Exemples de marques pour lesquelles la protection de la forme de l'emballage a été demandée:

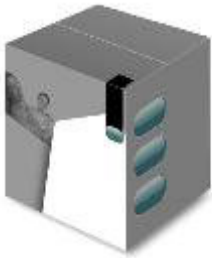
Marques rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire no
	L'enregistrement de la marque en question, la représentation d'un emballage à tortillons servant d'emballages pour bonbons (et donc non le produit lui-même) a été refusé au motif qu'il s'agissait d'«une forme d'emballage de bonbons normale et traditionnelle» et que l'on trouvait «un grand nombre de bonbons ainsi emballés sur le marché» (point 56). Il en va de même de la couleur de l'emballage en question, à savoir le marron clair (caramel). Cette couleur n'a rien d'inhabituel en elle-même, et il n'est pas rare non plus de la voir utilisée pour des emballages de bonbons (point 56). Partant, le consommateur moyen percevrait la marque non pas comme étant, en elle-même, une indication de l'origine commerciale du produit, mais comme un emballage de bonbon, ni plus ni moins.	10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330

Signe	Argumentation	Affaire no
	Le Tribunal a confirmé le refus de l'enregistrement de la forme demandée. Le col étiré et le corps aplati ne s'écartent pas de la forme habituelle d'une bouteille contenant les produits pour lesquels la protection était demandée, à savoir des produits alimentaires, y compris des <i>jus</i>, <i>condiments</i> et <i>produits laitiers</i>. En outre, ni la longueur du col et son diamètre ni la proportion entre la largeur et l'épaisseur de la bouteille ne se singularisent en aucune manière (point 50). Par ailleurs, si les creux latéraux de la bouteille pouvaient être considérés comme distinctifs, ils ne suffiraient pas à eux seuls à affecter l'impression d'ensemble produite par la forme demandée dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur (point 53).	15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84
	La forme ne diverge pas de manière significative des normes et des habitudes du secteur concerné, lorsqu'il s'agit du conditionnement d'un produit liquide et que ce signe est constitué par l'apparence du produit lui-même.	07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, confirmant 28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272

Marques acceptées:

Signe	Argumentation	Affaire no
-------	---------------	------------

	Acceptée pour des produits compris dans les classes 4 et 11	MUE n° 12 491 858
	La chambre de recours a annulé la décision refusant l'enregistrement de la marque de forme pour des <i>gommes à mâcher et autres confiseries</i>. La chambre de recours a estimé que la forme n'est pas habituelle dans le secteur du marché concerné.	R 832/2012-2

12 Marques de position

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point d\), du REMUE](#), les marques de position sont les marques caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur le produit.

Les demandes de marques de position visent à étendre la protection à la manière spécifique dont les éléments (figuratifs, de couleur, etc.) sont placés ou apposés sur un produit.

Les facteurs à prendre en considération lors de l'examen de marques de forme sont également pertinents pour les marques de position. En particulier, l'examineur doit apprécier si le consommateur pertinent sera en mesure d'identifier un signe qui est différent de l'apparence normale des produits eux-mêmes. Une autre considération pertinente pour les marques de position consiste à déterminer si la position de la marque sur les produits est susceptible d'être perçue comme faisant partie du contexte de la marque.

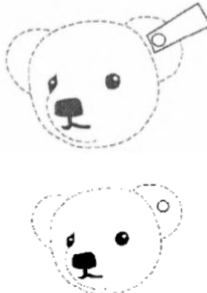
Il convient de signaler que, même s'il est admis que le public pertinent peut être attentif aux différents détails esthétiques d'un produit, cela n'implique pas forcément qu'il les percevra comme une marque. Dans certains contextes, et vu les normes et habitudes de certains secteurs, une marque de position peut attirer l'attention comme un élément indépendant qui peut être distingué du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.

Exemples:

Exemples d'évaluation de marques de position:

Marques de position rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire no
	Dans cette affaire, le Tribunal a maintenu une objection fondée sur l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La description de la marque précisait que «la marque consiste en la position de champs circulaire et rectangulaire sur le cadran d'une montre». Le Tribunal a estimé que la marque n'était pas indépendante ou ne pouvait pas se distinguer de la forme ou du dessin du produit lui-même, et que les éléments positionnés ne se différenciaient pas substantiellement d'autres dessins présents sur le marché.	14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324
	Dans cette affaire concernant un article de bonneterie chaussante consistant en une bande orange couvrant la zone des orteils, le Tribunal a estimé que rien n'indiquait que la coloration de cette partie du produit serait normalement perçue comme ayant un caractère de marque. Au contraire, il a estimé que cette caractéristique serait susceptible d'être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur. L'objection sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE a donc été maintenue.	15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235

Signe	Argumentation	Affaire no
	Les boutons sont des éléments décoratifs communs pour des animaux en peluche. Un bouton est une forme géométrique simple qui ne s'écarte pas de la norme ou des habitudes du secteur. Il n'est pas rare de fixer des insignes, boucles, rubans, anneaux ou broderies aux oreilles d'animaux en peluche. Le public pertinent percevra donc les deux signes demandés comme des éléments décoratifs et non comme une indication d'origine commerciale.	16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8 et 16/01/2014, T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6

Marque de position acceptée:

Signe	Description	MUE n°
	Classe 25 Description: marque de position qui représente un élément graphique disposé latéralement sur la surface extérieure de la chaussure, partant du décolleté et allant jusqu'à la semelle. La ligne pointillée sert à indiquer la position de l'élément graphique sur la chaussure et ne fait pas partie de la marque.	MUE n° 13 755 244

13 Marques de motif

L'[article 3, paragraphe 3, point e\), du REMUE](#) définit les marques de motif comme des marques consistant exclusivement en un ensemble d'éléments répétés de façon régulière.

Les marques de motif peuvent couvrir tous types de produits et services. Toutefois, dans la pratique, elles sont le plus fréquemment déposées en rapport avec des

produits tels que du papier, des tissus, des vêtements, des articles de maroquinerie, des bijoux, du papier peint, des meubles, des carrelages, des pneus, des produits de construction, etc., autrement dit des produits qui comportent normalement des motifs. Dans ces cas, le motif n'est rien d'autre que l'apparence extérieure des produits. Si les motifs peuvent être représentés sous la forme d'étiquettes carrées/rectangulaires, ils doivent toutefois être examinés comme s'ils couvraient toute la surface des produits pour lesquels la protection est demandée.

Il faut également tenir compte du fait que lorsqu'une marque de motif revendique une protection pour des produits tels que des boissons ou des substances liquides en général, autrement dit, des produits qui sont normalement distribués et vendus dans des récipients, l'examen du motif doit considérer que ce dernier couvre la surface extérieure du récipient/emballage lui-même.

Il s'ensuit que lors de l'appréciation du caractère distinctif de motifs, l'examineur doit, en règle générale, utiliser les mêmes critères que ceux des marques de forme correspondantes qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même (19/09/2012, [T-329/10](#), Stoffmuster, EU:T:2012:439).

Concernant les services, les examinateurs doivent garder à l'esprit que les marques de motif seront utilisées en pratique sur des en-têtes et de la correspondance, des factures, des sites internet, des publicités, des enseignes de magasin, etc.

En principe, si un motif est ordinaire, traditionnel ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs. Paradoxalement, cela vaut également pour les motifs constitués de dessins extraordinairement complexes. Dans ces cas, la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers de ce motif (09/10/2002, [T-36/01](#), Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). En effet, dans de nombreux cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs.

À cet égard, il faut tenir compte du fait que le consommateur moyen a tendance à ne pas analyser les choses. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises (12/02/2004, [C-218/01](#), Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, [C-173/04 P](#), Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

Le fait que le motif peut également avoir d'autres fonctions ou effets est un argument supplémentaire pour conclure qu'il est dépourvu de caractère distinctif. Par contre, si un motif est fantaisiste, inhabituel ou arbitraire, s'il diverge de la norme ou des habitudes du secteur ou s'il est, de manière plus générale, apte à être facilement mémorisé par les consommateurs ciblés, il mérite généralement de bénéficier d'une protection en qualité de MUE.

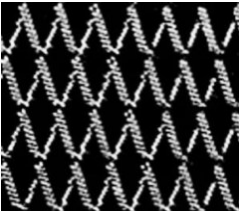
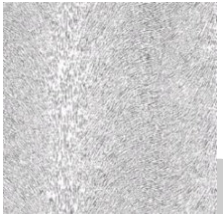
Comme le démontrent les éléments ci-dessus, le caractère distinctif des marques de motif doit généralement être apprécié par rapport à des produits. Cependant, une marque de motif considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits qu'elle désigne doit également être considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les services étroitement liés à ces produits. Par exemple, un motif de couture qui est dépourvu de caractère distinctif pour des articles d'habillement et des articles de maroquinerie doit être considéré comme également dépourvu de caractère distinctif pour les services de vente au détail concernant ces produits [voir par analogie la décision du 29/07/2010, [R 868/2009-4](#), DEVICE OF A POCKET (fig.)]. Les mêmes considérations s'appliqueraient également, dans le cas d'un motif de tissu, pour des services tels que la *fabrication de tissus*.

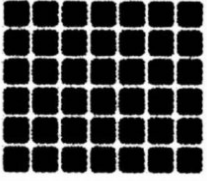
Exemples de marques de motif:

Marques de motif rejetées:

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 8 423 841, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Les critères applicables aux marques de forme qui consistent en une représentation de l'apparence du produit lui-même le sont également aux marques figuratives correspondantes. En général, une marque consistant en un motif décoratif simple et courant est considérée comme dépourvue de tout élément susceptible d'attirer l'attention des consommateurs, et ne suffit pas à indiquer la provenance ou l'origine des produits ou services. Le motif ci-contre était un motif textile, et partant, était considéré comme couvrant l'apparence des produits eux-mêmes, étant donné que la marque était demandée pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25.	19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47-48

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 8 423 501, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 18, 24 et 25	Dans cette affaire, à l'instar de l'affaire précédente, le Tribunal a confirmé le refus de la marque.	19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster
 MUE n° 5 066 535, déposée comme marque figurative pour des produits relevant de la classe 12 (<i>pneumatiques</i>)	Lorsque la marque consiste en une représentation stylisée des produits ou services, le consommateur pertinent percevra à première vue la simple représentation de l'ensemble d'un produit ou d'une partie spécifique de celui-ci. Dans cette affaire portant sur une demande concernant des <i>pneus</i>, le consommateur pertinent percevrait la marque comme une simple représentation des rainures d'un pneu, et non comme une indication de l'origine. Le motif est ordinaire et la marque ne peut remplir sa fonction d'indication d'origine.	Décision de l'examineur sans affaire devant la chambre de recours

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 9 526 261, déposée comme marque figurative (série de lettres «V» stylisées) pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25	La marque a été rejetée pour les classes 18 et 25. Elle a été acceptée pour la classe 16. Bien que le signe soit décrit comme une «série de lettres V stylisées», il sera plus probablement perçu par le public pertinent comme une série de coutures en zigzag ou comme un ensemble de formes géométriques de losange. En tout état de cause, le motif est assez simple et ordinaire et, partant, dépourvu de tout caractère distinctif.	Décision de l'examineur sans affaire devant la chambre de recours
 MUE n° 3 183 068, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 19 et 21	La marque, qui devait être appliquée sur des surfaces en verre, a été refusée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que le public pertinent n'a pas l'habitude de percevoir des motifs appliqués à des surfaces en verre comme une indication de l'origine commerciale du produit et que le signe est reconnaissable comme un élément fonctionnel propre à rendre le verre opaque. En outre, les caractères complexe et fantaisiste du motif ne suffisent pas pour établir son caractère distinctif, apparaissant plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative, et ils ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l'appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit.	09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, § 26-28

Signe	Argumentation	Affaire no
 MUE n° 10 144 848, déposée comme marque figurative pour des produits relevant des classes 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 et 21	La marque a été refusée au motif qu'elle est constituée d'éléments très simples et qu'il s'agit d'un signe de base et ordinaire dans son ensemble. Pour les produits revendiqués, comme des <i>chiffons de nettoyage</i> et des <i>lingettes antiseptiques</i>, le signe demandé peut représenter leur apparence au sens que le tissu utilisé peut présenter cette structure. Le signe consiste simplement en une répétition de carrés identiques qui ne présente aucun élément ou aucune variation notable, en particulier en termes de caractère fantaisiste ou concernant la manière dont ses éléments sont combinés, qui le distinguerait de la représentation habituelle d'un autre motif régulier composé d'un nombre différent de carrés. Ni la forme de chaque carré individuel ni la manière dont ils sont combinés n'est un élément immédiatement perceptible qui pourrait attirer l'attention du consommateur moyen et le conduire à percevoir le signe comme un signe distinctif.	14/11/2012, R 2600/2011-1, DEVICE OF A BLACK AND WHITE PATTERN (fig.)

Marques de motif acceptées:

Signe	Argumentation	MUE n°
	Classes 16, 18, 25	MUE n° 15 602
	Classes 18, 20, 21, 24, 25, 27	MUE n° 3 191 301

14 Marques de couleur

La présente section concerne les couleurs seules ou les combinaisons de couleurs en tant que telles [«marques de couleur» au sens de l'[article 3, paragraphe 3, point f\), du REMUE](#)].

Lorsque la demande porte sur des couleurs ou des combinaisons de couleurs en tant que telles, la bonne pratique d'examen consiste à déterminer si elles sont distinctives lorsqu'elles sont appliquées aux produits ou à leur emballage, ou lorsqu'elles sont utilisées en rapport avec la prestation des services. Constitue un motif suffisant aux fins d'un refus le fait que la marque soit dépourvue de caractère distinctif dans l'une de ces situations. S'agissant des combinaisons de couleurs, l'examen du caractère distinctif repose sur la présomption que la combinaison de couleurs apparaît sur les produits ou sur leur emballage de telle manière qu'elle s'accorde à la représentation, ou dans des publicités ou du matériel promotionnel en relation avec les services.

14.1 Couleurs seules

En ce qui concerne l'enregistrement en tant que marque de couleurs en elles-mêmes, le nombre réduit des couleurs effectivement disponibles a pour résultat qu'un petit nombre d'enregistrements en tant que marques pour des services ou des produits donnés pourrait épuiser toute la palette des couleurs disponibles. Un monopole aussi étendu ne serait pas compatible avec un système de concurrence non faussé, notamment en ce qu'il risquerait de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d'un seul opérateur économique. Il ne serait pas non plus adapté au développement économique et à la promotion de l'esprit d'entreprise que des opérateurs déjà établis puissent enregistrer en leur faveur l'ensemble des couleurs effectivement

disponibles, au détriment de nouveaux opérateurs (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244).

Comme l'a confirmé la Cour, les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en elle-même n'est pas, dans les usages commerciaux actuels, en principe utilisée comme moyen d'identification (06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244). La propriété inhérente de distinguer les produits d'une certaine entreprise fait normalement défaut à une couleur (point 65). En conséquence, une couleur seule est dépourvue de caractère distinctif par rapport à tous les produits et services, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

De telles circonstances exceptionnelles exigent du demandeur qu'il démontre que la marque est absolument inhabituelle ou frappante par rapport à ces produits ou services spécifiques. Ces cas sont très rares, par exemple dans le cas de la couleur noire pour le lait. Pour refuser la marque, il n'est pas nécessaire que l'un des facteurs énumérés au [point 13.2](#) ci-dessous soit présent, mais si tel est le cas, il convient de l'utiliser comme argument supplémentaire à l'appui du refus. Lorsqu'il apparaît que la couleur seule est communément utilisée dans le ou les secteurs concernés ou remplit une fonction décorative ou fonctionnelle, elle doit être refusée. Selon la Cour, l'intérêt public est un obstacle à la monopolisation d'une couleur seule, même si le domaine d'intérêt concerné relève d'un marché pertinent très spécifique [13/09/2010, [T-97/08](#), Colour (shade of orange) II, EU:T:2010:396, § 44-47].

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
-------	----------------------	---------------	------------

	Classes 5, 10	Sauf dans certains cas particuliers où la législation ou la réglementation impose l'utilisation de certaines couleurs, les fabricants vendent des inhalateurs de diverses couleurs (point 44). Selon le guide de bonnes pratiques pour la réduction des risques et la prévention des erreurs de médication de l'Agence européenne des médicaments (EMA), le codage par couleurs n'est généralement pas recommandé sur le marché des médicaments, compte tenu de la gamme limitée de couleurs disponibles et de l'absence de compréhension commune des conventions de codage par couleurs (point 45). Toutefois, comme la chambre de recours l'a relevé à juste titre au point 33 de la décision attaquée, le guide de bonnes pratiques de l'EMA recommande de prendre en considération le choix de la couleur lors de la conception du produit, afin de garantir l'absence de risque de confusion avec d'autres produits établis lorsqu'il existe des conventions de couleur convenues de manière informelle. L'exemple donné à cet égard dans le guide	09/09/2020, T-187/19
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie B, exemple			Page 525
FINAL	VERSION 1.4		31/03/2024

14.2 Combinaisons de couleurs

Dans le cas d'une combinaison de couleurs, un refus ne peut se fonder que sur des faits ou arguments précis et, lorsque ces arguments spécifiques à l'appui du refus ne sont pas établis, la marque doit être acceptée. Si l'une des deux couleurs est la couleur habituelle ou naturelle du produit, autrement dit une couleur est ajoutée à la couleur habituelle ou naturelle du produit, une objection est émise de la même manière que s'il n'y avait qu'une couleur. Exemple: le gris est la couleur habituelle des poignées des outils de jardinage et le blanc est la couleur naturelle des tablettes de détergent. Dès lors, le cas d'une tablette de détergent blanche comportant une autre couche de couleur rouge doit être examiné comme une demande caractérisée par l'ajout d'une couleur.

Les situations dans lesquelles une combinaison de deux couleurs doit néanmoins être refusée sont notamment les suivantes:

- dans de nombreux cas, une couleur est simplement un élément décoratif des produits ou répond à la demande du consommateur (exemples: les couleurs de véhicules ou de T-shirts), quel que soit le nombre de couleurs concernées;
- une couleur peut constituer la nature des produits (exemple: les teintures);
- une couleur peut être techniquement fonctionnelle (exemples: la couleur rouge pour des extincteurs d'incendie, l'utilisation de différentes couleurs pour des fils électriques);
- une couleur peut être habituelle (exemples: le rouge pour des extincteurs d'incendie et, dans de nombreux pays, le jaune pour des services postaux);
- une couleur peut indiquer une caractéristique particulière des produits, comme le goût (jaune pour le goût du citron, rose pour le goût de la fraise). Voir l'arrêt GREEN STRIPES ON A PIN (col.) [03/05/2017, [T-36/16](#), GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, § 43-47], dans lequel le Tribunal estime que l'usage de la couleur verte, perçue comme la couleur de la nature, aurait pour effet de faire comprendre au public pertinent qu'elle fait référence à la nature écologique des produits en cause (*convertisseurs d'énergie éolienne*).
- l'existence sur le marché de la combinaison de couleurs demandée est démontrée et en particulier son utilisation par différents concurrents (exemple: l'Office a établi que la combinaison des couleurs rouge et jaune est utilisée par diverses entreprises sur des boîtes de bière et de boisson non alcoolisée).

Dans tous ces cas, la marque demandée doit être contestée, mais après une analyse approfondie des produits et services concernés et de la situation sur le marché.

Il n'y a pas lieu d'appliquer à l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables aux marques de couleur désignant des produits [comme l'a réaffirmé le Tribunal dans son arrêt du 12/11/2010, [T-404/09](#), Grau/Rot, EU:T:2010:466]. Dans cette affaire, il a été considéré que la combinaison de couleurs demandée ne présentait pas d'écart perceptible, pour le public pertinent, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés. Le Tribunal a conclu que la combinaison de couleurs

demandée était donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer et que le signe demandé, pris dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l'origine commerciale des services en cause.

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
-------	----------------------	---------------	------------

	Classes 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 28	Les trois couleurs qui composent la marque sont clairement séparées. Elles sont relativement faciles à mémoriser et les trois sections ont les même proportions. Aucune des couleurs ne représente une couleur naturelle typique des produits; l'examineur n'en a pas décidé autrement pour une catégorie de produits de la vaste liste des produits refusés (point 15). La marque n'est pas trop complexe pour être mémorisée. Il ne s'agit ni d'une séquence de champs ou de carrés colorés disposés de manière irrégulière, ni d'une séquence de type arc-en-ciel représentant tout le spectre des couleurs, ni de tout autre type de motif de couleurs qui serait trop complexe pour qu'un consommateur moyen la mémorise facilement (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 47; 04/07/2014, R 365/2014-4, Vielfarbiger Streifen, § 10; 19/02/2014, R 1317/2013-4, Farbverlauf Regenbogen, § 10) (paragraphe 18).	11/07/2019, R 0381/2019-4
---	--	--	--

Pour les noms de couleurs, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]](#).

15 Marques sonores

La définition des marques sonores est limitée aux marques composées entièrement d'un son ou d'une combinaison de sons ([article 3, paragraphe 3, point g\), du REMUE](#)). Les marques combinant des sons avec d'autres éléments, à savoir un mouvement, ne réunissent pas les conditions pour être désignées comme des marques sonores, mais sont considérées comme des marques multimédias.

L'acceptabilité d'une marque sonore dépend, comme dans le cas d'une marque verbale ou d'autres types de marques, de la question de savoir si le son est distinctif en lui-même, à savoir, si le consommateur moyen percevra le son comme étant facilement mémorisable et servant à indiquer que les produits ou services sont exclusivement associés à une seule entreprise. Un son doit avoir «une certaine prégnance» [13/09/2016, [T-408/15](#), SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468, § 45] permettant au consommateur ciblé de le percevoir et de le considérer comme une marque. Une telle prégnance fait défaut lorsque le son est perçu comme un élément fonctionnel des produits et services pour lesquels la protection est demandée ou comme un indicateur ne présentant aucune caractéristique intrinsèque propre (§ 24), par exemple en raison de sa simplicité ou de sa banalité excessives (07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 24, 25, 27, 41).

Lors de l'application des critères d'appréciation du caractère distinctif d'une marque, l'examineur doit tenir compte du fait que la perception du public pertinent peut être influencée par la nature du signe dont l'enregistrement est demandé. En effet, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'un signe constitué par le son lui-même que dans le cas d'une marque verbale ou figurative consistant en un signe indépendant de l'apparence des produits qu'elle désigne.

Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en l'absence de tout élément graphique ou textuel, étant donné que généralement un son en soi n'est utilisé dans aucun secteur commercial comme moyen d'identification. Toutefois, les habitudes de commercialisation dans un secteur économique ne sont pas fixes et peuvent évoluer de manière très dynamique, notamment en ce qui concerne l'utilisation de marques sonores. Par exemple, il est notoire que les opérateurs du marché alimentaire, caractérisé par une forte concurrence, doivent emballer leurs produits pour les commercialiser et sont très motivés pour veiller à ce que leurs produits puissent être identifiés afin d'attirer l'attention des consommateurs, notamment par des marques sonores et des efforts de marketing et de publicité.

(07/07/2021, [T-668/19](#), KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420, § 26).

Les types de marques sonores qui sont **peu susceptibles** d'être acceptées sans la preuve d'un caractère distinctif factuel comprennent:

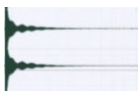
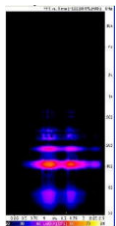
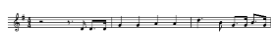
1. des morceaux de musique très simples constitués de seulement une ou deux notes (exemples ci-dessous);
2. des sons qui relèvent du domaine commun (p. ex. La Marseillaise, Für Elise);
3. des sons qui sont trop longs pour être considérés comme une indication de l'origine;
4. des sons traditionnellement associés à des produits et des services spécifiques (exemples ci-dessous).

Lorsque le signe demandé est constitué d'un son non distinctif mais qu'il comprend **d'autres éléments distinctifs**, comme des mots ou des paroles, il sera considéré dans son ensemble.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores qui sont considérées comme distinctives/non distinctives par rapport aux produits ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous, d'autres exemples figurent dans la [PC11](#).

Exemples de marques non acceptables

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
 [Deux notes de musique, fa et do]	35, 36, 38, 39, 41, 42	Un «air» de deux notes n'a pas d'impact sur le consommateur et sera uniquement perçu par le consommateur comme un son très banal, comme le «ding-dong» d'une sonnette.	MUE n° 4 010 336
 [Deux «blips» extrêmement courts]	9, 38	«Blip» généré par une machine qui est souvent émis par des ordinateurs et d'autres dispositifs électroniques	MUE n° 9 199 167

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
 [Son «ping» ressemblant à un signal d'avertissement]	9, 16, 28	Le son constitue un signal d'avertissement et une caractéristique directe des produits visés par la demande de protection.	R 2444/2013-1
 [Son synthétisé généré par une machine]	9, 12, 35	Son généralement associé aux produits et services visés par la demande de protection.	R 1338/2014-4
 [Les 13 premières notes de «La Marseillaise»]	N'importe quelle	Un hymne national relève du domaine public. Cela implique nécessairement qu'il s'agit d'un signe non distinctif étant donné qu'il ne sera pas perçu comme une indication de l'origine commerciale.	Exemple inventé

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
	9, 38 et 41	Bien que – en ce qui concerne certains produits ou services – un son puisse généralement être utilisé pour identifier un produit ou un service comme provenant d’une entreprise déterminée, ledit son ne doit être perçu i) ni comme un élément de nature fonctionnelle ii) ni comme un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. En particulier, un signe sonore qui se caractérise par une excessive simplicité ne sera pas perçu comme une marque. En l’espèce, la marque demandée se présente comme un motif sonore d’une grande simplicité, c’est-à-dire essentiellement comme une sonnerie banale et commune qui passerait généralement aperçue et ne serait pas mémorisée par le consommateur visé.	13/09/2016, T-408/15 , SON D’UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marque sonore), EU:T:2016:468

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
MUE n° 17 622 663	9, 16, 35, 41, 42	Le signe demandé consiste en une séquence de sons générés électroniquement (synthétiques), qui ne dure que 2 à 3 secondes. L'impression globale est celle d'une séquence de sons électroniques très courte et dissonante.	R 2721/2019-4 , (SONIDO DE UNA CAJA CHINA CON UN AUMENTO DE LA DIAMICA EN LA PRIMERA NOTA)
(Son d'une sonnette) Link	9: <i>sonnettes de porte</i>	Le son perçu dans la marque peut être facilement associé aux produits pour lesquels la protection est demandée. Par conséquent, la marque sera considérée comme non distinctive.	Exemple tiré de la PC11

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
(Son de l'ouverture d'une canette) Lien	6, 29, 30, 32, 33	Le consommateur pertinent perçoit le premier élément de la marque – le son de l'ouverture d'une canette – comme purement technique et fonctionnel. En effet, ce son est intrinsèque à une solution technique spécifique pour la manipulation et la consommation des boissons demandées (§ 40). Son second élément sonore – le son de bulles pétillantes – est perçu comme faisant référence aux boissons pour lesquelles une protection est demandée (§ 42). Perçue dans son intégralité, la marque est dépourvue de caractère distinctif (§ 43, 48). Il en est ainsi malgré le silence de dix secondes entre les deux éléments sonores et la longueur (neuf secondes) du deuxième élément sonore. De telles nuances par rapport aux sons classiques que font les boissons à l'ouverture de leur contenant sont perçues comme de simples variantes des sons habituels (§ 45). Elles n'ont pas une prégnance suffisante pour les distinguer des sons comparables	(07/07/2021, T-668/19, KLANG EINES GERÄUSCHES, WELCHES MAN BEIM ÖFFNEN EINER GETRÄNKEDOSE HÖRT, EU:T:2021:420)
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie B	Examen	des sons comparables	Page 534
FINAL	VERSION 1.4	(§ 46) Le simple fait que le	31/03/2024

Exemples de marques acceptées:

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
S/O (fichier électronique) [Courte séquence de tonalités facilement identifiables]	9, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45	Le signe est court, mais il n'est pas trop simple et peut être mémorisé par le consommateur concerné.	MUE n° 17 396 102
S/O (fichier électronique) [Voix humaine]	3, 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43	Mot distinctif clairement prononcé (barça)	MUE n° 17 700 361
 [Séquence de quatre tonalités différentes tombant initialement sur la quatrième tonalité avant de remonter et de terminer sur la médiane]	16, 35, 42	Les séquences sonores qui ressemblent à des <i>jingles</i> permettent d'identifier les produits et services.	R 2056/2013-4 KLANG DER PSD-BANK MUSIK (KLANGMARKE)
 [Les deux premières notes plus courtes «la» sont moins puissantes que la note suivante plus longue et plus haute «do». La note «do» plus haute et plus longue est donc accentuée du fait de sa hauteur, de sa longueur et de sa force]	9, 16, 35, 36, 41, 42	Selon l'expérience générale de la vie, les séquences sonores qui ressemblent à des <i>jingles</i> permettent d'établir une distinction entre les produits et services	R 87/2014-5 KLANG EINER NOTENSEQUENZ (KLANGMARKE)
MUE n° 18 063 460	10: <i>appareils électroniques et médicaux et installations sanitaires</i>	Ce jingle présente une séquence de tonalités un peu plus complexe que les signaux de fonctionnement habituels d'appareils électroniques, qui ne sont perçus que comme de simples tonalités de signal (point 19).	R 2821/2019-1 , 23/07/2020 (KLANG VON BASS: D3; A3, ACHTENPAUSE UND HÖHEN; E6; A5)

Signe	Produits et services	Argumentation	Affaire no
Lien	41: <i>Fourniture de films à des fins de divertissement</i>	La longueur et la complexité de la séquence des notes lui confèrent une certaine prégnance, lui permettant de fonctionner comme une indication d'origine commerciale. Par conséquent, la mélodie est considérée comme distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée.	Exemple tiré de la PC11
(Son d'une vache qui meugle) Lien	11: <i>toilettes</i>	Le son perçu dans la marque n'a aucun lien avec les produits pour lesquels la protection est demandée et a une prégnance suffisante pour être reconnu par le consommateur comme une indication d'origine commerciale. Il est par conséquent considéré comme distinctif.	Exemple tiré de la PC11

16 Marques de mouvement

L'[article 3, paragraphe 3, point h\), du REMUE](#) décrit une **marque de mouvement** comme une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque, ou s'étend à ce mouvement ou changement de position. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement le mouvement en tant que tel, mais aussi des mouvements contenant des éléments verbaux ou figuratifs tels que des logos ou des étiquettes.

La définition proposée ne limite pas les marques de mouvement à celles qui décrivent un mouvement. Un signe peut également constituer une marque de mouvement s'il peut montrer un changement de position des éléments (p. ex. une séquence d'images fixes), un changement de couleur ou un changement d'éléments compris comme le

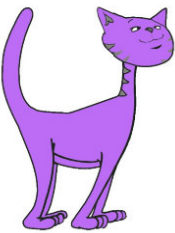
remplacement d'une image par une autre. Les marques de mouvement ne contiennent pas de sons (voir les marques multimédias ci-dessous).

En l'absence de jurisprudence pertinente, les critères généraux d'appréciation du caractère distinctif s'appliqueront à ces marques. La marque sera distinctive au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) si elle permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d'autres entreprises. Ce caractère distinctif sera évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent. Ces marques ne seront pas nécessairement perçues par le public pertinent de la même façon qu'une marque verbale ou figurative.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l'examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques de mouvement qui sont considérées comme distinctives/non distinctives par rapport aux produits ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous, d'autres exemples figurent dans la [pratique commune PC11](#).

Exemples de marques acceptées:

Représentation partielle du signe (à titre de référence)	Classes	Affaire no	Commentaires
	9, 35, 38, 41	MUE n° 17 894 840	Schéma d'une apostrophe rouge sur fond blanc, sur laquelle apparaît le slogan «The future is exciting», qui est ensuite remplacé par le mot «Ready?»
 TIMEQUBE	14	MUE n° 17 911 214	Le mot «TIMEQUBE» sur fond blanc, accompagné d'un cube, qui change de couleur, du blanc au vert, puis du vert au jaune et du brun au rouge, en passant par toutes les nuances.

	9: ordinateurs	Exemple tiré de la PC11	L'élément figuratif de la marque de mouvement est considéré comme intrinsèquement distinctif. En combinaison avec les couleurs changeantes, le consommateur le percevra comme une indication de l'origine commerciale des produits demandés.
---	-----------------------	--	---

Exemples de marques non acceptables

Représentation partielle du signe (à titre de référence)	Classes	Affaire no	Commentaires
	3: savons en poudre	Exemple tiré de la PC11	Étant donné que le mouvement de l'élément verbal non distinctif/descriptif «Premium» n'est ni inhabituel ni frappant, le signe n'est pas susceptible d'être reconnu par le consommateur comme une indication d'origine commerciale. Par conséquent, la marque de mouvement est considérée comme dépourvue de caractère distinctif.

	39: organisation de voyages	Exemple tiré de la PC11	Cette marque de mouvement contient trop d'éléments pour laisser une impression durable au consommateur. Elle serait simplement perçue comme un extrait vidéo d'une scène de rue. Par conséquent, elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent et ne sera pas perçue comme une indication d'origine commerciale.
---	------------------------------------	--	--

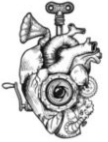
17 Marques multimédias

Conformément à l'[article 3, paragraphe 3, point i\), du REMUE](#), une **marque multimédia** est une marque qui consiste en une combinaison d'image et de son. L'expression «s'étendant à» signifie que ces marques couvrent non seulement la combinaison de sons et d'images en tant que telle, mais aussi des combinaisons contenant des éléments verbaux ou figuratifs.--

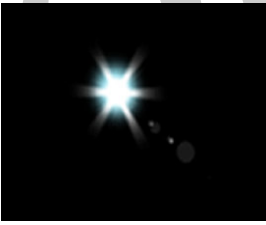
À défaut de jurisprudence relative à cet aspect, les critères généraux régissant l'évaluation du caractère distinctif s'appliqueront à ces marques. La marque sera distinctive au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) si elle permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d'autres entreprises. Ce caractère distinctif sera évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent. Ces marques ne seront pas nécessairement perçues par le public pertinent de la même façon qu'une marque verbale ou figurative.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l'examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques multimédias qui sont considérées comme distinctives/non distinctives pour les produits ou services correspondants. Quelques exemples sont présentés ci-dessous; d'autres exemples figurent dans la [Communication commune relative aux nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC11\)](#).

Exemples de marques acceptables

Représentation partielle du signe (à titre de référence)	Classes	Affaire no	Commentaires
 Lien	45	MUE n° 17 279 704	Enregistrée
 Illustration 2 : Lien	31: <i>bananes fraîches</i>	Exemple tiré de la PC11	Bien que l'image soit considérée comme dépourvue de caractère distinctif/descriptive par rapport aux produits demandés, la combinaison avec un élément verbal distinctif, qui est perçu dans la marque multimédia, rend la marque distinctive.

Exemples de marques non acceptables

Représentation partielle du signe (à titre de référence)	Classes	Affaire no	Commentaires
 Lien	3: <i>savons en poudre</i>	Exemple tiré de la PC11	La banalité de l'image et du son, combinée à la brièveté de la vidéo, ne crée pas une impression durable sur le consommateur. Par conséquent, elle ne possède pas de caractère distinctif inhérent et ne sera pas perçue comme une indication d'origine commerciale.

18 Marques hologrammes

L’[article 3, paragraphe 3, point j\), du REMUE](#), décrit une **marque hologramme** comme une marque composée d’éléments ayant des caractéristiques holographiques.

À défaut de jurisprudence relative à cet aspect, les critères généraux régissant l’évaluation du caractère distinctif s’appliqueront à ces marques. La marque sera distinctive au sens de l’[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) si elle permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif sera évalué, en premier lieu, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, en second lieu, par rapport à la perception de ce signe par le public pertinent. Ces marques ne seront pas nécessairement perçues par le public pertinent de la même façon qu’une marque verbale ou figurative.

Dans le cadre du Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l’Union européenne sont convenus d’une pratique commune concernant les nouveaux types de marques: l’examen des exigences formelles et des motifs de refus. Ils se sont accordés sur des exemples de marques hologrammes qui sont considérées comme distinctives/non distinctives pour les produits ou services correspondants. Un exemple est reproduit ci-dessous; d’autres exemples figurent dans la [Communication commune relative aux nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC11\)](#).

Exemple de marque acceptable

Représentation partielle du signe (à titre de référence)	Classes	Affaire no	Commentaires
 Lien	12: voitures	Exemple tiré de la PC11	La combinaison des éléments verbaux et figuratifs distinctifs dans la marque hologramme rend la marque hologramme distinctive dans son ensemble.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 4

Marques descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....	545
1.1 La notion de caractère descriptif.....	545
1.2 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.....	545
1.3 Malentendus fréquents.....	547
1.3.1 Terme non utilisé.....	547
1.3.2 Impératif de disponibilité.....	548
1.3.3 Monopole de fait.....	548
1.3.4 Double signification.....	548
2 Marques verbales.....	549
2.1 Marque composée d'un seul terme.....	549
2.2 Combinaisons de mots.....	550
2.3 Fautes d'orthographe et omissions.....	553
2.4 Abréviations et acronymes.....	555
2.5 Slogans.....	556
2.6 Termes géographiques.....	557
2.6.1 Remarques préliminaires.....	557
2.6.2 Appréciation des termes géographiques.....	558
2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services.....	566
2.7.1 Considérations générales.....	566
2.7.2 Titres de livres.....	568
2.8 Lettres uniques et chiffres.....	570
2.9 Noms de couleurs.....	572
2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports.....	575
2.11 Noms d'hôtels.....	578
2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année.....	579
2.13 Codes de DCI.....	580
3 Marques figuratives.....	581
4 Seuil figuratif.....	583
4.1 Remarques préliminaires.....	583
4.2 Évaluation du seuil figuratif.....	585
4.2.1 Éléments verbaux d'une marque.....	586
4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....	590
4.2.3 Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)].....	597

5 Caractère descriptif dans le contexte de la PC11 (marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes).....599

5.1 Marques sonores..... 599

5.2 Marques de mouvement..... 600

5.3 Marques multimédia.....600

5.4 Marques hologramme..... 601

1 Remarques générales

1.1 La notion de caractère descriptif

Un signe doit être refusé au motif qu'il est descriptif s'il a une signification qui est immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les produits et services demandés. C'est le cas lorsque le signe fournit des informations sur, entre autres, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la destination, l'espèce ou la taille des produits ou services. Le rapport entre le signe et les produits et services doit être suffisamment direct et concret (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, [T-173/03](#), Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), ainsi que concret, direct et compris sans autre réflexion (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Si une marque est descriptive, elle est également non distinctive.

L'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) ne s'applique pas aux termes qui ne font que suggérer certaines caractéristiques des produits ou services ou qui n'y font qu'allusion. Ces termes sont parfois également considérés comme des références vagues ou indirectes aux produits ou services (31/01/2001, [T-135/99](#), Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

L'intérêt général sous-jacent à l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) est d'empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d'autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre l'existence d'une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents. En conséquence, le nombre de concurrents qui pourraient être affectés est totalement dénué de pertinence. Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits en question.

Pour connaître le critère de référence pour des objections, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 1, Principes généraux, point 4.2](#)

1.2 Caractéristiques mentionnées à l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

Le terme «caractéristique» à l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), désigne une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l'enregistrement sur ce fondement que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l'une desdites caractéristiques (10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 50).

Il est indifférent que cette caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial (16/10/2014, [T-458/13](#), Graphene, EU:T:2014:891, § 20). Une caractéristique, au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), doit néanmoins être «objective» et «inhérente à la nature du produit» ou service (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 44) et «intrinsèque et permanente» pour ce produit ou ce service (07/05/2019, [T-423/18](#), vita, EU:T:2019:291, § 44).

L'espèce des produits et services

Cela inclut les produits ou services eux-mêmes, c'est-à-dire leur type ou leur nature, par exemple, «banque» pour désigner des services financiers, «Perle» pour désigner des vins et des vins mousseux (01/02/2013, [T-104/11](#), Perle, EU:T:2013:51) ou «Universaltelefonbuch» pour désigner un annuaire téléphonique universel (14/06/2001, [T-357/99](#) et [T-358/99](#), Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162), ou les éléments constitutifs ou composants des produits (15/01/2013, [T-625/11](#), EcoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

La qualité

Cela inclut aussi bien les termes élogieux, qu'ils fassent référence à la qualité supérieure des produits ou à la qualité inhérente des produits. Cela concerne des termes tels que «light», «extra», «fresh», «hyper light» utilisés pour désigner des produits qui peuvent être extrêmement légers (27/06/2001, [R 1215/2000-3](#), Hyperlite). En outre, des chiffres peuvent faire référence à la qualité d'un produit ou d'un service, comme «24/7» pour la disponibilité d'un service, «2000» pour la taille du moteur ou «75» pour sa puissance (en CV) du moteur.

La quantité

Cela comprend les indications de la quantité dans laquelle les produits pourraient être vendus, par exemple, «paquet de six» pour des bières, «un litre» pour des boissons, «100» (grammes) pour des barres de chocolat. Seules comptent les mesures de quantité pertinentes dans le commerce et non les mesures hypothétiquement possibles. Par exemple, «99.999» pour les bananes serait acceptable.

La destination

La destination est la fonction d'un produit ou d'un service, le résultat attendu de son utilisation ou, de manière plus générale, l'utilisation à laquelle le produit ou service est destiné, par exemple, «Trustedlink» pour des produits et services dans le secteur des TI visant à assurer une liaison sûre (de confiance) (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246). Ont été refusées à l'enregistrement sur cette base les marques suivantes, entre autres: «THERAPY» pour des instruments de massage (08/09/1999, [R 144/1999-3](#), THERAPY) et «Slim Belly» pour des appareils de fitness, des activités sportives, des services médicaux et de soins de beauté (30/04/2013, [T-61/12](#), Slim Belly, EU:T:2013:226). Cette objection s'applique également à des accessoires: un terme descriptif du type de produits décrit également la destination des accessoires de ces produits. Dès lors, la marque «Rockbass» est susceptible de donner lieu à des objections pour des accessoires de guitares électriques [08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211 (recours [C-301/05 P](#), prononcé)].

La valeur

Cela comprend autant le prix (élevé ou bas) à payer que la valeur en termes de qualité. Cela renvoie donc non seulement à des termes comme «extra» ou «top», mais aussi à des expressions telles que «cheap» ou «more for your money». Cela inclut également les termes indiquant, dans le langage courant, des produits supérieurs en qualité.

La provenance géographique

Voir [le point 2.6](#).

L'époque de la production du produit ou de la prestation du service

Cela concerne des expressions indiquant le moment où les services sont fournis, soit expressément («evening news», «24 hours»), soit de manière usuelle («24/7»). Cela concerne également les signes indiquant le moment de production des produits, à condition que cette information revête une importance par rapport aux produits (ex.: vendange tardive, pour du vin). Le chiffre «1998» indiquant le millésime de production serait pertinent pour du vin, mais pas pour du chocolat.

Autres caractéristiques

Cet élément couvre d'autres caractéristiques des produits ou services et montre que la liste d'éléments figurant à l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) n'est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Le fait que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles ou simplement accessoires en termes commerciaux ou qu'il existe des synonymes de ces caractéristiques est sans pertinence (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, [T-328/11](#), EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Exemples «d'autres caractéristiques»

- l'objet contenu dans les produits ou services visés par la demande de protection (voir le [point 2.7](#));
- l'identification du consommateur ciblé: «BIMBO» [en français «enfant»] pour du pain (18/03/2016, [T-33/15](#), BIMBO, EU:T:2016:159) ou «ellos» [en français, «ils»] (27/02/2002, [T-219/00](#), Ellos, EU:T:2002:44) pour des vêtements.

1.3 Malentendus fréquents

Il est fréquent que les demandeurs exposent des arguments qui ont déjà été déclarés sans pertinence par les tribunaux. Ces arguments seront rejetés par l'Office dans le cadre de sa décision.

1.3.1 Terme non utilisé

Le fait qu'une utilisation descriptive du terme demandé ne puisse être établie avec certitude est sans pertinence. L'examen de l'applicabilité de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) repose sur des pronostics (supposant une utilisation de la marque par rapport aux produits ou aux services revendiqués). Il ressort clairement du libellé

de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) qu'il est suffisant que la marque «puisse servir» à désigner les caractéristiques des produits et des services (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

1.3.2 Impératif de disponibilité

Il est fréquemment invoqué que les autres opérateurs n'ont pas besoin du terme faisant l'objet de la demande, qu'ils peuvent utiliser des indications plus directes et plus simples ou qu'ils ont à leur disposition des synonymes pour décrire les caractéristiques des produits. Il convient de rejeter tous ces arguments comme étant non pertinents.

Bien qu'il y ait un intérêt général sous-jacent à l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) à refuser l'enregistrement de termes descriptifs en tant que marques de manière à ce qu'ils restent librement disponibles pour tous les concurrents, il n'est pas nécessaire que l'Office démontre une nécessité actuelle ou future ou un intérêt concret des tiers à utiliser le terme descriptif sollicité (no *konkretes Freihaltebedürfnis*) (04/05/1999, [C-108/97](#) et 04/05/1999, [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

L'argument de l'existence de synonymes ou d'autres manières encore plus habituelles d'exprimer la signification descriptive d'un signe est dès lors dénué de pertinence (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

1.3.3 Monopole de fait

Le fait que le demandeur soit le seul opérateur à proposer les produits et les services pour lesquels la marque est descriptive est sans pertinence pour l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Toutefois, dans ce cas, le demandeur pourra invoquer avec plus de chances de succès le caractère distinctif acquis par l'usage.

1.3.4 Double signification

Il convient de rejeter l'argument, fréquemment avancé par les demandeurs, selon lequel les termes demandés ont plusieurs significations dont l'une n'est pas descriptive des produits/services: le fait qu'une seule des significations possibles du terme soit descriptive au regard des produits et services pertinents suffit pour refuser un enregistrement en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) (23/10/2003, [C-191/01 P](#), Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; confirmé par 12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Puisque l'examen doit se concentrer sur les produits/services couverts par la demande, les arguments concernant d'autres significations possibles du ou des mot(s) composant la marque demandée (qui ne concernent pas les produits/services visés) sont sans pertinence. De même, lorsque la marque demandée est une marque verbale complexe, l'examen doit porter sur la signification, le cas échéant, du signe apprécié **dans son ensemble**, et non sur les significations éventuelles de ses différents

éléments examinés séparément (08/06/2005, [T-315/03](#), Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

2 Marques verbales

2.1 Marque composée d'un seul terme

Les termes descriptifs sont ceux qui consistent simplement en des informations sur les caractéristiques des produits et services. Cela signifie que les termes descriptifs ne peuvent remplir la fonction de marque. En conséquence, le motif de refus est d'application, qu'un terme soit ou non déjà utilisé par des concurrents de manière descriptive par rapport aux produits et services concernés.

En particulier, un mot est descriptif si, dans l'esprit du grand public (si les produits le ciblent) ou du public spécialisé (indépendamment du fait que ces produits ou services puissent également cibler le grand public), la marque a une signification descriptive:

- le terme «RESTORE» est descriptif pour des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; stents; cathéters; guides d'insertion (17/01/2013, [C-21/12 P](#), Restore, EU:C:2013:23);
- «CONTINENTAL» est descriptif pour des «animaux vivants, à savoir chiens» et «garde et élevage de chiens, à savoir chiots et animaux d'élevage». En effet, le mot «Continental» désigne une race de bouledogues (17/04/2013, [T-383/10](#), Continental, EU:T:2013:193);
- «TRILOBULAR» est descriptif pour des vis. Il serait immédiatement perçu par les professionnels comme décrivant le fait que la vis est composée de trois lobes, et il décrit donc une qualité ou une caractéristique, au demeurant essentielle, desdits produits (18/11/2015, [T-558/14](#), TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 32).

En outre, comme indiqué précédemment, des objections doivent également être soulevées à l'encontre de termes qui décrivent des caractéristiques souhaitables des produits et services.

Toutefois, il importe de distinguer les termes élogieux qui décrivent, bien qu'en termes généraux, des caractéristiques souhaitables des produits et services (bon marché, pratique, de haute qualité, etc.), dont l'enregistrement est exclu, des termes élogieux au sens plus général, c'est-à-dire qui ne font pas spécifiquement référence aux produits et services eux-mêmes mais plutôt à des connotations positives vagues, à l'acheteur ou au fabricant des produits.

Marque non descriptive:

- «BRAVO», car on ne sait pas clairement qui dit «BRAVO» à qui, ni ce dont on fait l'éloge (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510).

2.2 Combinaisons de mots

En règle générale, la **simple combinaison d'éléments** dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'un signe descriptif.

Toutefois, si, en raison du **caractère inhabituel de la combinaison** par rapport auxdits produits ou services, la combinaison crée une **impression suffisamment éloignée** de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme **primant sur la somme desdits éléments** (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87, § 39-43). Les notions de «caractère inhabituel de la combinaison», d'«impression suffisamment éloignée» et de «prime sur la somme desdits éléments» doivent être interprétées comme signifiant que l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) ne s'applique pas lorsque la façon dont les deux éléments descriptifs sont combinés est en elle-même fantaisiste.

L'enregistrement a été **refusé** dans les affaires suivantes:

- «Biomild» pour du yaourt qui est doux et biologique (12/02/2004, [C-265/00](#), Biomild, EU:C:2004:87);
- «Companyline» pour des services relatifs aux assurances et aux affaires financières (19/09/2002, [C-104/00 P](#), Companyline, EU:C:2002:506);
- «Trustedlink» pour des logiciels pour le commerce électronique, services de conseils aux entreprises, services d'intégration de logiciels et services de formation aux technologies et services de commerce électronique (26/10/2000, [T-345/99](#), Trustedlink, EU:T:2000:246);
- «Cine Comedy» pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, la production, la projection et la location de films, et pour la cession, la transmission, la location et toute autre exploitation de droits sur des films (31/01/2001, [T-136/99](#), Cine Comedy, EU:T:2001:31);
- «Tele Aid» pour des dispositifs électroniques pour la transmission vocale ou de données, services de réparation pour automobiles et dépannage, gestion d'un réseau de communications, services de remorquage et services d'un centre de calcul doté d'un système de localisation de véhicules (20/03/2002, [T-355/00](#), Tele Aid, EU:T:2002:79);
- «Quick-Grip» pour des outils à main, colliers de serrage et leurs pièces (27/05/2004, [T-61/03](#), Quick-Grip, EU:T:2004:161);
- «Twist & Pour» pour des conteneurs en plastique à poignée, vendus en tant qu'éléments constitutifs d'un procédé de stockage et de versement de la peinture liquide (12/06/2007, [T-190/05](#), Twist & Pour, EU:T:2007:171);
- «CLEARWIFI» pour des services de télécommunication, à savoir fourniture d'accès haut débit à des réseaux informatiques et de communication (19/11/2009, [T-399/08](#), Clearwifi, EU:T:2009:458);

- «STEAM GLIDE» pour des fers à repasser électriques, fers à repasser électriques plats, fers à repasser électriques pour le repassage de vêtements, pièces et accessoires pour tous les produits précités (16/01/2013, [T-544/11](#), Steam Glide, EU:T:2013:20);
- «GREENWORLD» pour, notamment, des gaz combustibles, des carburants, du courant électrique, des gaz destinés à l'éclairage, des services de vente au détail dans les domaines des carburants, la transmission et le transport d'énergie électrique, de chauffage, de gaz ou d'eau (27/02/2015, [T-106/14](#), Greenworld, EU:T:2015:123);
- «GREENLINE» pour des produits compris dans les classes 1, 5, 6, 8, 20 et 21 susceptibles de respecter une philosophie de respect de l'environnement (30/03/2007, [R 125/2007-2](#), Greenline, § 15-22);
- «ecoDOOR» pour des produits sur lesquels des portes ont une incidence significative, comme des machines à laver la vaisselle, des machines à laver, des distributeurs automatiques, des installations et appareils de cuisson (10/07/2014, [C-126/13 P](#), EcoDoor, EU:C:2014:2065).

De la même manière, les combinaisons du **préfixe «EURO»** avec des termes purement descriptifs doivent être refusées lorsque l'élément «EURO» renforce le caractère descriptif du signe dans son ensemble ou lorsqu'il existe un rapport raisonnable entre ce terme et les produits ou services concernés. Ce raisonnement est conforme à l'arrêt du [07/06/2001, T-359/99](#), EuroHealth, EU:T:2001:151.

Les exemples suivants ont été **acceptés** en vue d'un enregistrement:

- [GREENSEA](#) pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5 et 42;
- [MADRIDEXPORTA](#) pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 (16/09/2009, [T-180/07](#), Madridexporta, EU:T:2009:334);
- [DELI FRIENDS](#) pour les classes 29, 30 et 35.

Combinaisons qui ne respectent pas les règles grammaticales

Le non-respect des règles grammaticales n'empêche pas une combinaison de mots d'être considérée comme une indication descriptive. Si, cependant, la combinaison représente plus que la simple somme des éléments qui la composent, elle peut être acceptable (17/10/2007, [T-105/06](#), WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- «HIPERDRIVE» est considéré comme descriptif de la finalité visée consistant à régler la disposition d'un outil, même si «hiper» diverge de l'orthographe attendue pour «hyper» (22/05/2014, [T-95/13](#), Hiperdrive, EU:T:2014:270, § 33-42).
- «CARBON GREEN» est descriptif pour du caoutchouc régénéré, à savoir matières carbonées recyclées, en l'occurrence matières remplies de caoutchouc, matières plastiques ou élastomères provenant de résidus carbonés issus de la pyrolyse et mélanges de caoutchouc, élastomères ou matières plastiques composés de ces matières de remplissage, même si les adjectifs précèdent les substantifs en anglais (11/04/2013, [T-294/10](#), Carbon green, EU:T:2013:165).

En outre, dans le monde de la publicité, les articles définis et les pronoms (le, il, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) ou les prépositions (de, pour, etc.) sont souvent omis.

Cela signifie que l'absence de ces éléments grammaticaux ne suffira parfois pas à rendre la marque distinctive.

Combinaisons d'adjectifs + substantifs ou verbes

Pour les combinaisons composées de **substantifs et d'adjectifs**, il y a lieu de vérifier si la signification de la combinaison change si ses éléments sont inversés. Par exemple, «Vacations direct» (marque refusée à l'enregistrement, 23/01/2001, [R 33/2000-3](#)) équivaut à «direct vacations». Par contre, «BestPartner» n'est pas l'équivalent de «PartnerBest».

Le même raisonnement s'applique aux mots consistant en la **combinaison d'un adjectif et d'un verbe**. En conséquence, le mot «ULTRAPROTECT» doit être considéré comme descriptif pour des préparations hygiéniques et de stérilisation, bien qu'il consiste en la combinaison (incorrecte d'un point de vue grammatical) d'un adjectif (ULTRA) et d'un verbe (PROTECT), étant donné que sa signification reste clairement compréhensible (03/06/2013, [R 1595/2012-1](#), ULTRAPROTECT; 06/03/2012, [T-565/10](#), Highprotect, EU:T:2012:107).

Combinaisons de mots issus de langues différentes

Les combinaisons de mots issus de langues différentes demeurent susceptibles d'être contestées si les consommateurs pertinents comprennent la signification descriptive de tous les éléments sans autre effort. Cela peut être le cas, notamment, lorsque le signe contient des termes basiques dans une langue qui sera comprise facilement par les locuteurs d'une autre langue, ou si les termes sont similaires dans les deux langues. Par exemple, si une marque est composée d'un terme descriptif basique appartenant à la langue «A» et d'un autre mot descriptif dans la langue «B», le signe dans son ensemble restera descriptif lorsque l'on présume que les locuteurs de la langue «B» seront en mesure de saisir la signification du premier terme.

Les demandes qui consistent en des termes ou des expressions descriptifs répétés dans plusieurs langues représentent un cas spécial dans le sens où il s'agit de simples traductions. Ces marques doivent être considérées comme descriptives si le consommateur pertinent saisit que chacun des mots ou expressions est en réalité la simple traduction d'une signification descriptive, par exemple, étant donné que la proximité des termes contenus dans la marque les uns par rapport aux autres amènera le consommateur à comprendre qu'ils ont tous la même signification descriptive dans des langues différentes. Par exemple:

- MUE n° [3 141 017](#) «Le salon virtuel de l'industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria» pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42.

Les exemples suivants ont été **refusés** en vue d'un enregistrement:

- MUE n° [12 596 169](#) «BABYPATAUGEOIRE» pour les classes 20 et 42 concernant des chaises et le design de chaises pour bébé. Le signe est composé d'un terme en anglais et d'un autre en français et sera immédiatement compris par la partie francophone du public (le terme «baby» sera compris par la partie francophone du public);

- «[EURO AUTOMATIC PAIEMENT](#)», pour les classes 9 et 36 (05/09/2012, [T-497/11](#), Euro automatic Paiement, EU:T:2012:402, combinaison de termes anglais et français).

2.3 Fautes d'orthographe et omissions

Une faute d'orthographe ne change pas forcément le caractère descriptif d'un signe. Tout d'abord, les fautes d'orthographe peuvent découler de l'influence d'une autre langue ou de l'orthographe d'un mot provenant de régions situées en dehors de l'UE, comme l'anglais américain, découler de l'argot ou être destinées à rendre le mot plus à la mode. Exemples de signes refusés:

- «Xtra» (27/05/1998, [R 20/1997-1](#));
- «Xpert» (27/07/1999, [R 230/1998-3](#));
- «Easi-Cash» (20/11/1998, [R 96/1998-1](#));
- «Lite» (27/02/2002, [T-79/00](#), Lite, EU:T:2002:42);
- «Rely-able» (30/04/2013, [T-640/11](#), Rely-able, EU:T:2013:225);
- «FRESHHH» (26/11/2008, [T-147/06](#), Freshhh, EU:T:2008:528).

En outre, les consommateurs comprendront, sans autre réflexion, le «@» comme la lettre A ou le terme anglais «at», et le «€» comme la lettre E. Les consommateurs anglophones remplaceront certains chiffres par des mots, par exemple «2» par «to», ou «4» par «for».

Toutefois, si la faute d'orthographe est fantaisiste ou frappante ou modifie le sens du mot [accepté: «D'LICIOUS», MUE n° [13 729 348](#) (au lieu de «delicious»), «FANTASTICK», MUE n° [13 820 378](#) (au lieu de «fantastic»)], le signe est acceptable.

En règle générale, les fautes d'orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif:

- lorsqu'elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires ou;
- lorsqu'elles peuvent modifier le sens de l'élément verbal ou lorsqu'elles requièrent que le consommateur déploie un effort intellectuel afin d'établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont supposées faire référence.

Les marques suivantes ont été refusées:

Signe	Argumentation	Affaire no
ACTIVMOTION SENSOR MUE n° 10 282 614 pour des produits relevant de la classe 7 (équipements pour le nettoyage de piscines et de bains à remous, à savoir balais, aspirateurs, et leurs pièces)	La marque se compose simplement de «ACTIV'», une orthographe clairement erronée du mot «ACTIVE», de «MOTION» et de «SENSOR». Combinés, les mots forment une combinaison qui est parfaitement compréhensible et simplement descriptive, et qui a donc été refusée.	06/08/2012, R 716/2012-4 , ACTIVMOTION SENSOR, paragraphe 11
XTRAORDINARIO Enregistrement international désignant l'UE n° 930 778 , pour des produits relevant de la classe 33 (<i>tequila</i>)	Le vocable ci-contre est un mot qui n'existe pas mais qui ressemble fortement à l'adjectif espagnol «extraordinario». Les consommateurs espagnols et portugais percevront le signe comme un mot mal orthographié signifiant «remarquable», «spécial», «formidable», «superbe» ou «merveilleux», ce qui, en soi, confère un caractère descriptif au signe.	04/07/2008, R 169/2008-1 , Xtraordinario, paragraphes 11-12

En revanche, les marques suivantes ont été **acceptées**:

Signe	Argumentation	Affaire no
LINQ MUE n° 1 419 415 pour des produits et services relevant des classes 9 et 38	Ce mot est inventé, il n'existe dans aucun dictionnaire connu et il n'a pas été démontré qu'il s'agit d'une faute d'orthographe communément utilisée dans les cercles commerciaux qui présentent un intérêt pour le requérant. En outre, vu que le mot est court, la lettre finale Q sera remarquée comme un élément particulier, et l'orthographe fantaisiste est donc claire.	04/02/2002, R 9/2001-1, LINQ, paragraphe 13
LIQID MUE n° 5 330 832, à l'origine, pour des produits relevant des classes 3, 5 et 32	Dans cette marque verbale, la combinaison «QI» est très inhabituelle en anglais, étant donné que la lettre «Q» est normalement suivie d'un «U». La faute d'orthographe frappante que comporte le mot anglais «liquid» permettrait même à un consommateur pressé de remarquer la particularité du mot «LIQID». En outre, l'orthographe aurait un effet non seulement sur l'impression visuelle produite par le signe, mais également sur l'impression phonétique, étant donné que le signe demandé sera prononcé différemment du mot anglais «liquid».	22/02/2008, R 1769/2007-2, LIQID, paragraphe 25

2.4 Abréviations et acronymes

Les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète. Le simple fait qu'une abréviation soit dérivée d'un terme descriptif n'est pas suffisant (13/06/2014, [T-352/12](#), Flexi, EU:T:2014:519).

Les signes suivants ont été refusés parce que leur signification descriptive pour le public pertinent pouvait être clairement démontrée:

- SnTEM (12/01/2005, [T-367/02](#) à [T-369/02](#), SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3);
- TDI [03/12/2003, [T-16/02](#), TDI, EU:T:2003:327 (recours [C-82/04 P](#), tranché)];
- LIMO (20/07/2004, [T-311/02](#), Limo, EU:T:2004:245);
- BioID [05/12/2002, [T-91/01](#), BioID, EU:T:2002:300 (le recours [C-37/03 P](#) a abouti au rejet de l'arrêt du Tribunal et de la décision de la 2e chambre de recours)].

Il convient de souligner que les banques de données publiées sur internet, par exemple «Acronym Finder.com», doivent être utilisées avec discernement en tant que source de référence. Il est préférable de consulter des ouvrages de référence techniques ou la littérature scientifique, par exemple dans le domaine de l'informatique. Par ailleurs, l'utilisation d'une abréviation par plusieurs opérateurs dans le domaine concerné sur internet suffit à confirmer l'usage de l'abréviation dans la pratique.

Les signes consistant en un acronyme non descriptif en lui-même qui précède ou suit une combinaison de mots descriptive doivent être contestés au motif qu'ils sont descriptifs s'ils sont perçus par le public pertinent comme un simple mot combiné à une abréviation de cette combinaison de mots, par exemple «Multi Markets Fund MMF». La raison est que l'acronyme et la combinaison de mots, considérés ensemble, sont destinés à s'expliquer réciproquement et à attirer l'attention sur le fait qu'ils sont liés (15/03/2012, [C-90/11](#) et [C-91/11](#), Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Cela vaut même lorsque l'acronyme ne reflète pas les simples «accessoires» de la combinaison de mots, tels que les articles, prépositions ou signes de ponctuation, comme dans l'exemple suivant: «The Statistical Analysis Corporation – SAC».

Si la règle précitée s'applique à la plupart des cas, tous les cas de juxtaposition d'une combinaison de mots descriptive et d'une abréviation de ces mots ne seront pas considérés comme descriptifs dans leur ensemble. Ce sera le cas lorsque le public pertinent ne percevra pas immédiatement l'acronyme comme une abréviation de la combinaison de mots descriptive, mais plutôt comme un élément distinctif qui fera que le signe dans son ensemble prime sur la somme de ses éléments individuels, comme le démontre l'exemple suivant:

- «The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS».

2.5 Slogans

Un slogan donne lieu à une objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) lorsqu'il transmet immédiatement l'espèce, la qualité, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services.

Les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si un slogan est descriptif ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d'un signe verbal composé d'un seul élément (06/11/2007, [T-28/06](#), Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Il est inapproprié d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes, en particulier compte tenu du fait que le terme «slogan» ne

se réfère pas à une sous-catégorie spéciale de signes (12/07/2012, [C-311/11 P](#), *Wir machen das Besondere einfach*, EU:C:2012:460, § 26, 40).

Exemple de slogan descriptif

- Une demande portant sur des produits relevant de la classe 9 (*systèmes de navigation par satellite*, etc.) pour «[FIND YOUR WAY](#)», (18/07/2007, [R 1184/2006-4](#)) a été contestée en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#). L'expression «[Find your way](#)» par rapport aux produits revendus dans la classe 9 vise clairement à informer le consommateur pertinent que les produits du requérant aident les consommateurs à identifier des lieux géographiques afin de trouver leur chemin. Le message transmis par le signe demandé se réfère directement au fait que les consommateurs trouveront l'itinéraire pour se déplacer d'un endroit à un autre en utilisant les produits spécifiés;
- «[BUILT TO RESIST](#)» ne peut avoir qu'une seule signification possible pour le papier, les produits en papier et les articles de bureau relevant de la classe 16, le cuir, les imitations de cuir, les articles de voyage non compris dans d'autres classes et la sellerie relevant de la classe 18 ainsi que les vêtements, les chaussures et la chapellerie relevant de la classe 25, à savoir que les produits sont faits pour durer et qu'ils sont alors solides et résistent à l'usure (16/09/2009, [T-80/07](#), *Built to resist*, EU:T:2009:332, § 27-28).

Exemple de slogan non descriptif

- «[WET DUST CAN'T FLY](#)» ne décrit pas le mode de fonctionnement des produits pour nettoyer, des appareils de nettoyage et des services de nettoyage compris dans les classes 3, 7 et 37. Les produits pour nettoyer ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de se disperser, mais à désintégrer et faire disparaître la saleté. Les appareils de nettoyage filtrent la poussière à travers des liquides, mais ils ne visent pas à mouiller la poussière pour l'empêcher de voler (22/01/2015, [T-133/13](#), [WET DUST CAN'T FLY](#), EU:T:2015:46, § 23, 24 et 27).

2.6 Termes géographiques

2.6.1 Remarques préliminaires

Par terme géographique, il faut entendre tout nom existant d'un lieu, par exemple d'un pays, d'une région, d'une ville, d'un lac ou d'un cours d'eau (cette liste n'est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre que le nom géographique (15/10/2003, [T-295/01](#), *Oldenburger*, EU:T:2003:267, § 39). Par exemple, «German» sera encore perçu comme une référence à l'Allemagne, et «French», à la France. Par ailleurs, des termes désuets comme «Ceylon», «Bombay» et «Burma» entrent dans cette catégorie s'ils sont toujours communément utilisés ou généralement compris par les consommateurs comme une indication d'origine.

S'agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits ou services, il existe un **intérêt général** à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d'autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu'ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dans ce point ([2.6](#)), la notion de «terme géographique» recouvre **toute** indication géographique dans une demande de MUE, tandis que les expressions «indication géographique protégée», «appellation protégée» ou «appellation d'origine» sont utilisées **uniquement** dans le cadre d'une législation propre à leur protection. Les appellations d'origine et indications géographiques protégées par des règlements spécifiques de l'UE sont couvertes par la section de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

2.6.2 Appréciation des termes géographiques

Il n'est pas possible d'enregistrer des noms géographiques en tant que marques lorsqu'ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont **déjà réputés** ou **connus pour la catégorie de produits concernée** et qui, dès lors, **présentent un lien** avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés ou lorsqu'il est **raisonnable d'envisager** que le terme puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de la catégorie des produits ou des services concernés (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Comme pour tous les autres termes descriptifs, il y a lieu d'évaluer si le terme géographique **décrit des caractéristiques objectives des produits et services**. Cet examen doit être effectué par rapport aux produits et services visés par la demande de protection et à la perception du public pertinent.

Dans cette partie des Directives, le caractère descriptif du terme géographique peut avoir trait:

- au lieu de fabrication des produits;
- au lieu où les produits ont été conçus et dessinés (06/09/2018, [C-488/16 P](#), NEUSCHWANSTEIN, EU:C:2018:673, § 48);
- au lieu où sont fournis les services;
- au lieu qui influence les préférences des consommateurs (p.ex. style de vie) en suscitant des sentiments positifs (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

L'utilisation de noms géographiques en tant que marques commerciales est également abordée dans d'autres parties des Directives. Par exemple, lorsqu'un tel signe indique l'objet des produits ou services, la partie des Directives consacrée à cet aspect s'applique (c.-à-d., le [point 2.7](#) ci-dessous consacré à l'objet).

L'examen suivant, constitué de deux étapes, doit être réalisé lors de l'appréciation de noms géographiques en tant que marques commerciales.

Première étape: le terme est compris par le public pertinent comme un nom géographique.

La **première étape** de l'appréciation d'un terme géographique consiste à déterminer si le terme est compris comme tel par le public pertinent. En principe, l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) ne s'oppose pas à l'enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d'un lieu géographique (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 49; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Que ce soit le cas ou non, cette compréhension sera établie en prenant comme base un consommateur normalement informé ayant une culture générale suffisante sans être spécialiste en géographie. Pour qu'une objection puisse être soulevée, l'Office doit prouver que le terme géographique est connu du public pertinent comme désignant un lieu (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

Deuxième étape: le terme soit a) désigne un lieu associé aux produits et services soit b) peut être raisonnablement envisagé comme désignant la provenance géographique des produits et services.

La deuxième étape consiste à déterminer si le terme géographique demandé désigne un lieu qui présente **actuellement**, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits ou services revendiqués, ou **s'il est raisonnable d'envisager** qu'un lien soit établi entre ce lieu et ces produits ou services dans l'avenir (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31), ou si un tel nom peut, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services (15/01/2015, [T-197/13](#), MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Afin d'établir si une telle association existe, la Cour a indiqué qu'il convient de prendre en considération les facteurs suivants (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 et 37; 25/10/2005, [T-379/03](#), Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), à savoir la connaissance plus ou moins grande:

- du terme géographique;
- des caractéristiques du lieu que le terme désigne; et
- de la catégorie de produits ou services concernée.

1. Lieux **actuellement associés** aux produits ou services revendiqués

Les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés, ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).

Par exemple, «Milano» devrait être refusé pour des vêtements, «Frankfurt» pour des services financiers, «Îles Canaries» pour des services de tourisme, de guide touristique et d'excursion et «Suisse» pour des services bancaires, des cosmétiques, du chocolat et des montres.

Signe	Argumentation	Affaire no
ST ANDREWS Classes 25, 28, 35 et 41	Le Tribunal a estimé que les services relevant de la classe 41 étaient tous susceptibles de se rapporter directement à la pratique du golf, et en particulier, à l'organisation et à la planification d'événements golfs, de compétitions, conférences, congrès, séminaires, expositions et formations, en ce compris les services de clubs et les publications qui y étaient afférents, et donc, au domaine spécifique pour lequel la ville de St Andrews jouissait d'une renommée. (point 35).	20/11/2018, T-790/17 , ST ANDREWS, EU:T:2018:811
KARELIA Classes 4 et 10	La Carélie est une région située en Finlande ayant des liens historiques avec la Suède. Pour arriver à la conclusion que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme décrivant la provenance géographique des produits concernés, la chambre de recours a pris en compte la grande renommée de la région de Carélie pour la production de la biomasse et des biocombustibles ainsi que la connaissance qu'en a le public pertinent du fait de l'importance de cette industrie et de la production de la bioénergie en Finlande et, plus particulièrement, dans la région de Carélie. En conséquence, c'est à bon droit que, compte tenu des caractéristiques de ladite région et de la connaissance qu'en a le public pertinent, la chambre de recours a conclu que le terme «karelia» désignait un lieu qui présente actuellement aux yeux du public pertinent, à tout le moins en ce qui concerne le public finlandais, un lien avec les produits concernés (point 31).	06/10/2017, T-878/16 , KARELIA, EU:T:2017:702

2. **Il est raisonnable de supposer** qu'un lieu sera associé avec ces produits ou services dans le futur ou qu'un nom puisse, dans l'esprit du public pertinent, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits ou services. Pour déterminer si l'hypothèse susmentionnée peut être raisonnablement formulée, il convient de prendre en considération les circonstances qui suivent:

- certains termes géographiques, tels que les noms de régions ou de pays, jouissent d'une large reconnaissance et renommée pour la grande qualité de leurs produits et/ou services. **Lorsqu'un signe est composé de tels termes**

géographiques, il est inutile d'évaluer dans le détail l'association entre **le lieu et chacun** des produits et/ou services (chaque catégorie de produits et/ou services). De tels signes peuvent être refusés à l'enregistrement au motif qu'ils sont perçus comme une référence à la qualité des produits et/ou services, à savoir celle associée au terme géographique (15/12/2011, [T-377/09](#), Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

- la nature et la dimension du lieu géographique concerné. Il existe généralement une corrélation entre la dimension géographique, la diversité des produits et/ou services mis à disposition dans le lieu concerné et la connaissance ou les attentes correspondantes des consommateurs. À cet égard, on suppose que le nom d'un pays sera, en principe, associé avec les produits et/ou services pertinents et que le public percevra donc un nom de pays comme une indication de la provenance géographique des produits et/ou services. Cette hypothèse n'exclut toutefois pas automatiquement la nécessité d'apprécier si le public établit ou non une telle association descriptive entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services, d'autre part. De plus, selon la nature du lieu, ses caractéristiques doivent être prises en considération. Des caractéristiques telles que les conditions naturelles, les industries typiques du lieu géographique ou une tradition de fabrication des produits en question sont des facteurs importants à prendre en considération. Le simple fait que les produits pertinents ou que la fourniture des services pertinents soient localisés dans le lieu géographique concerné n'est pas en soi suffisant pour confirmer la supposition susmentionnée;
- les secteurs du marché. Il y a lieu de garder à l'esprit que, dans certains secteurs du marché, comme les secteurs automobiles et de l'ameublement, il est courant d'utiliser des noms de lieux sans véritable connotation géographique, par exemple pour désigner des modèles ou des gammes de produits.

Il n'est **pas nécessaire** d'établir que le nom désigne en fait la **véritable** origine géographique des produits. Il suffit de démontrer que le lien entre le nom du lieu et les produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe contesté comme une indication de l'origine de ces produits (15/10/2003, [T-295/01](#), Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43).

Un refus au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) ne peut reposer uniquement sur l'argument selon lequel les produits et/ou services peuvent **théoriquement** être produits ou fournis dans le lieu désigné par le terme géographique (08/07/2009, [T-226/08](#), Alaska, EU:T:2009:257).

En conséquence, s'il peut être conclu à l'existence d'un lien particulier entre le lieu géographique désigné par le signe et les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée, l'Office soulèvera une objection.

Signe	Argumentation	Affaire no
MIAMI Class 25: <i>Pantalons de course, survêtements</i>	Miami est une grande ville qui attire un grand nombre de touristes (§ 24). Contrairement aux indications d'un pays de production, il est inhabituel de faire référence à une ville en tant que lieu de production de vêtements. Le consommateur sait que des vêtements peuvent être produits dans un grand nombre de lieux, y compris sous la même marque, et en effet, pas nécessairement à l'endroit où le titulaire de la marque est établi, mais principalement dans des pays à bas salaires. Lorsque la production a lieu hors de l'UE, c'est le pays concerné qui est généralement indiqué et non une ville particulière. Comme la décision attaquée le relève à juste titre, cela ne serait différent que dans le cas de villes que le consommateur associe habituellement avec la mode, ou au moins avec des lieux de création de mode, comme Paris. Ceci devrait également être prouvé, car la création de mode est aussi généralement possible dans le monde entier (§ 27). En outre, il n'y a aucune raison apparente pour laquelle les consommateurs de l'UE associeraient la ville de Miami, parmi tous les lieux, avec des survêtements. Il n'existe pas de relation particulière entre les caractéristiques géographiques ou climatiques de la ville de Miami ou de l'État américain de Floride (y compris ses plages) et la nature des survêtements.	08/06/2018, R 2528/2017-4, MIAMI

Le seul fait qu'un terme géographique soit utilisé par un seul producteur ne suffit pas pour faire tomber une objection, même s'il s'agit d'un argument important à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif acquis.

Les marques suivantes ont été refusées à l'enregistrement:

Signe	Argumentation	Affaire no
BRASIL Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33: Whisky et boissons à base de whisky.	La Chambre a reconnu que la simple existence d'une production de whisky au Brésil ne suffisait pas en soi à présumer que les consommateurs pertinents de whisky associeront le signe avec les produits. Toutefois, il convenait d'apprécier s'il était raisonnable de présumer qu'une telle association pourrait être établie à l'avenir. La Chambre de recours a apprécié un certain nombre de facteurs, y compris le fait qu'il est pratique courante dans le commerce d'indiquer l'origine géographique des whiskies et des boissons à base de whisky. Elle a conclu que la désignation «Brasil» serait comprise comme une indication informative pour du whisky et des boissons à base de whisky (paragraphe 29).	06/02/2014, R 434/2013-1, Brasil
SUEDTIROL Classe 35: Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; analyse et recherche industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques.	Le Tribunal a considéré que la grande chambre de recours a estimé à juste titre que les services, tels que les services désignés par la marque contestée, sont en principe proposés dans chaque région présentant une certaine importance économique (point 41). Il est vrai, en outre, que le public pertinent peut percevoir la marque contestée comme une référence à une qualité spécifique desdits services, par exemple, au fait que ces services seront adaptés aux exigences particulières des entreprises opérant dans cette région, marquée par un contexte politique, administratif et linguistique particulier. Ainsi, l'utilisation d'une telle indication géographique de provenance est susceptible de véhiculer dans les milieux intéressés une idée ou une image positive d'une qualité particulière de ces services, au sens de la jurisprudence (point 42).	20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422

Signe	Argumentation	Affaire no
VIRO Classes 9 et 11	Le signe «VIRO» est perçu par les consommateurs pertinents de langue finnoise comme le nom de l'Estonie. Il désigne donc, aux yeux du public pertinent, un lieu géographique déjà connu de ce même public en raison de sa taille, de son importance économique et de sa tradition culturelle bien avant que la marque ne soit déposée (point 24).	28/03/2017, R 2312/2016-1 , Viro
AUSTRALIA Classes 12, 25, 28, 35 et 37	Chacun sait que l'Australie est une importante nation économique dont l'économie est florissante et croît constamment depuis plus d'un quart de siècle. En raison de sa taille, de son importance politique et économique et de sa popularité en tant que destination touristique, l'Australie jouit d'une forte renommée au sein de l'UE et de ses États membres (point 21). Tout d'abord, en ce qui concerne l'ensemble des produits et services pour lesquels une protection est demandée, la marque contestée est comprise comme une référence à une image positive, à savoir une conception particulière de la vie. L'Australie est largement associée à un sentiment de liberté, aux grands espaces et à un lien avec la nature, dont l'arrière-pays australien est représentatif. Partant, il est probable que le nom géographique «AUSTRALIA» influence les consommateurs dans leur choix de produits et services étant donné qu'ils associent les produits et services ainsi marqués à cette conception particulière de la vie, ce qui génère une réaction positive (06/02/2014, R 434/2013-1 , BRASIL, § 32). Le signe demandé est descriptif dans la mesure où il indique que l'utilisation des produits et services concernés contribue à créer cette conception particulière de la vie qui est associée à l'Australie (point 26).	06/04/2018, R 2207/2017-2 , AUSTRALIA

Signe	Argumentation	Affaire no
MONACO	Le Tribunal a jugé que le terme «monaco» correspond au nom d'une principauté mondialement connue, ne serait-ce qu'en raison de la notoriété de sa famille princière, de l'organisation d'un grand prix automobile de Formule 1 et d'un festival du cirque. Le Tribunal a considéré que la marque MONACO devait être refusée pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 39, 41 et 43 étant donné que le terme «monaco» pourrait être utilisé, dans le commerce, pour désigner l'origine, la destination géographique ou le lieu de prestation des services. La marque était donc descriptive pour les produits et services concernés.	15/01/2015, T-197/13 , MONACO, EU:T:2015:16
Passionately Swiss	Le Tribunal a jugé que la chambre de recours n'était pas tenue de réaliser une appréciation détaillée de l'association entre le signe et chacun des produits et services. Elle a basé sa conclusion sur le fait que la Suisse est réputée pour sa qualité, son caractère exclusif et son confort, qui peuvent être associés aux services compris dans les classes 35, 41, 43 et 44 et aux produits compris dans la classe 16 (point 45).	15/12/2011, T-377/09 , Passionately Swiss, EU:T:2011:753
PARIS	La chambre de recours a établi que «PARIS» est susceptible d'être associée à une certaine idée de qualité, de design, de chic, voire d'avant-garde. Cela se traduit par un sentiment positif, une attente dans la qualité des produits vendus ou des services fournis, lorsque «PARIS» est mis en avant en tant qu'origine géographique ou destination géographique.	26/10/2015, R 3265/2014-4 , Paris

Les marques suivantes ont été enregistrées:

- HOLLYWOOD pour des produits de la classe 30 (MUE n° [31 450](#));
- GREENLAND pour des fruits et légumes frais (30/09/2002, [R 691/2000-1](#), Greenland);
- DENVER pour du matériel d'éclairage (03/04/2013, [R 2607/2011-2](#), DENVER);
- PORT LOUIS dans les classes 18, 24 et 25 (15/10/2008, [T-230/06](#), Port Louis, EU:T:2008:443).

2.7 Termes décrivant l'objet contenu dans les produits ou services

2.7.1 Considérations générales

Lorsqu'un signe est exclusivement composé d'un mot qui décrit ce que peut être l'objet ou le contenu des produits ou services concernés, il doit être contesté en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Les termes notoires et susceptibles d'être liés à une chose, à une activité ou à un produit particuliers par le public pertinent sont aptes à décrire l'objet et doivent donc être gardés disponibles pour d'autres commerçants (12/06/2007, [T-339/05](#), Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

La question essentielle consiste à savoir si le signe demandé **peut être utilisé dans le commerce pour les produits ou services demandés** de sorte qu'il soit incontestablement perçu par le public pertinent comme descriptif de l'objet des produits ou services visés par la demande de protection, et s'il doit dès lors être maintenu à la disposition d'autres opérateurs.

Par exemple, un nom très connu comme «Vivaldi» créera immédiatement un lien avec le célèbre compositeur, tout comme le terme «skis» par rapport au ski en tant que sport. Si la classe 16 (livres) est un excellent exemple de catégorie de produits qui contient l'objet ou le contenu, une objection formulée dans cette section peut l'être également à l'égard d'autres produits et services, comme les *DVD* (terme qui inclut non seulement les DVD vierges, mais aussi les DVD contenant un enregistrement) ou les *services éditoriaux*. Aux fins de la présente section, les termes «objet» et «contenu» sont interchangeables.

Les noms de personnes célèbres (en particulier de musiciens ou de compositeurs) peuvent indiquer la catégorie de produits si, du fait de l'usage généralisé, du temps écoulé, de la date du décès ou de la popularisation, de la reconnaissance, d'une performance par de nombreux artistes ou d'une formation musicale, le public peut les percevoir comme génériques. Cela sera le cas, par exemple, pour «Vivaldi», dont la musique est jouée par des orchestres du monde entier, et le signe «Vivaldi» ne sera pas perçu comme indicateur de l'origine de la musique.

S'agissant spécifiquement de titres de livres célèbres, voir le [point 2.7.2 ci-dessous consacré aux titres de livres](#).

Dans le cas de services, lorsqu'un signe consiste en un terme désignant un certain secteur, par exemple «VÊTEMENTS» ou «VOITURES», et lorsqu'il peut être raisonnable de considérer qu'un prestataire de services (p. ex. dans le domaine de la publicité ou des services de détail) pourrait se spécialiser afin de respecter les caractéristiques de ce secteur en particulier, il conviendra de soulever une objection fondée sur l'objet.

Les objections fondées sur les éléments précités:

- ne s'appliqueront qu'aux produits (par exemple, livres) ou services (par exemple, éducation) qui contiennent un objet concernant d'autres choses, produits ou activités (par exemple, un livre d'histoire ou un cours d'histoire);
- lorsque le signe est exclusivement composé du mot identifiant cet objet (par exemple, «Vehicles» ou «History»); et
- seront formulées au cas par cas en appréciant de multiples facteurs, tels que le public concerné, le degré d'attention ou le caractère descriptif du terme en question, ou encore la réalité du marché (voir ci-dessous).

Produits et services qui peuvent contenir un objet

Dans la plupart des cas, les produits ou services qui peuvent consister en ou contenir un objet qui donnent lieu à une objection sont les suivants:

- Classe 9: *Logiciels, publications électroniques (téléchargeables)*
 - Formulation d'une objection:
 - STATISTICAL ANALYSIS pour des logiciels;
 - ROCK MUSIC pour des CD (terme qui comprend non seulement les *CD vierges*, mais aussi les *CD contenant un enregistrement*).
- Classe 16: *Produits de l'imprimerie, photographies et matériel d'enseignement, pour autant qu'il contienne des produits de l'imprimerie*
 - Formulation d'une objection:
 - HISTORY pour des livres;
 - PARIS pour des guides de voyage;
 - CAR pour des magazines;
 - ANIMALS pour des photographies.
 - TRANSCENDENTAL MEDITATION pour du matériel d'instruction et d'enseignement.
- Classe 28: *Jeux de société*
 - Formulation d'une objection:
 - «Memory» (14/03/2011, [C-369/10 P](#), Memory, EU:C:2011:148).
- Classe 35: *Salons commerciaux, publicité, services de vente au détail, services d'import-export.*
 - Formulation d'une objection:
 - ELECTRONICA pour des salons commerciaux concernant des produits électroniques (05/12/2000, [T-32/00](#), electronica, EU:T:2000:283, § 42-44);
 - LIVE CONCERT pour des services publicitaires;
 - CLOTHING pour des services de vente au détail.
 - PHARMACEUTICALS pour des services d'import-export.
- Classe 41: *Éducation, formation, divertissement, publications électroniques (non téléchargeables)*
 - Formulation d'une objection:

- GERMAN pour des cours de langue;
- HISTORY pour des services d'éducation;
- COMEDY pour des programmes télévisés;
- TRANSCENDENTAL MEDITATION pour des *services d'éducation*.

La liste des classes de Nice précitée n'est pas exhaustive, même si elle s'applique à la grande majorité des cas. En conséquence, les objections fondées sur un objet descriptif doivent être soulevées essentiellement dans le cadre des produits et services énumérés ci-dessus.

Si le signe demandé est un terme descriptif d'une caractéristique particulière des produits ou services, une désignation des produits ou services qui exclut cette caractéristique particulière décrite par le signe demandé n'évitera pas une objection fondée sur l'objet, car il est inacceptable qu'un demandeur revendique des produits ou services à la condition qu'ils ne présentent pas une caractéristique particulière (12/02/2004, [C-363/99](#), Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). Les exemples inventés suivants illustrent des désignations de produits ou services qui ne pourraient éviter une objection:

- COMEDY pour la télédiffusion, à l'exception des programmes de comédie;
- PENGUINS (au pluriel !) pour des livres, à l'exception des livres sur les pingouins;
- TECHNOLOGY pour des «classes, à l'exception de celles concernant les ordinateurs et la technologie».

Se distinguent des exemples précités des revendications positives de produits ou services pour lesquelles il est impossible que le signe demandé décrive un objet ou contenu. Par exemple, les exemples inventés suivants ne seraient pas susceptibles d'être contestés, du moins en ce qui concerne des signes descriptifs d'un objet:

- COMEDY pour la télédiffusion d'actualités économiques, politiques et technologiques;
- PENGUIN pour des bandes dessinées sur des sujets relatifs au western, à l'époque médiévale ou à la Rome antique;
- TECHNOLOGY pour des cours portant sur l'écriture créative de fiction.

2.7.2 Titres de livres

Le fait qu'un signe dont l'enregistrement est demandé soit le titre d'un livre ne constitue pas, de par sa nature, un obstacle à l'enregistrement en tant que marque. Cependant, l'Office refusera la marque dès lors que cette dernière pourra être perçue comme décrivant l'objet des produits et services et, partant, ne sera pas en mesure d'identifier l'origine commerciale des produits et services.

Les marques se composant uniquement du titre d'un livre peuvent être descriptives en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) pour ce qui concerne des produits et services pouvant être perçus comme contenant ou traitant d'une histoire bien connue, d'une nouvelle version de cette dernière ou d'un thème associé à cette histoire. Cela s'explique par le fait que certaines histoires (ou leurs titres) existent

depuis fort longtemps et sont devenues si célèbres qu'elles sont «entrées dans la langue». Elles ne sont désormais plus associées exclusivement au livre d'origine, mais sont devenues célèbres, universelles, et des expressions courantes indépendantes utilisées pour dénoter un certain type d'histoire ou tout un genre.

À titre d'exemple, «Le Livre de la Jungle» ou «Robinson Crusoë» sont des titres de livres qui étaient à l'origine associées à une œuvre littéraire particulière et à un auteur particulier (Rudyard Kipling; Daniel Defoe). En raison de l'énorme popularité de ces livres, et avec le temps, leurs titres ont peu à peu acquis, aux yeux du public, une importance thématique, qui dépasse le contenu réel des livres concernés. Ils sont entrés dans la langue quotidienne comme synonymes d'un style d'histoire ou d'un genre particulier (par ex. de jeunes gens survivant par eux-mêmes dans la nature sauvage; la lutte contre la nature, les épreuves, la privation, la solitude).

Si ces titres de livres célèbres peuvent parfaitement conserver leur caractère distinctif au regard de peintures, de vêtements ou de crayons, ils ne pourront aucunement avoir un rôle distinctif par rapport aux produits et services dont le contenu reprendrait simplement le contexte général ou le genre (par ex. publications, supports de données ou événements culturels).

L'appréciation visant à déterminer si le titre d'un livre a acquis un degré de reconnaissance suffisant repose sur une analyse au cas par cas, en tenant compte des particularités de chaque affaire.

Les considérations non exhaustives qui suivent peuvent contribuer à évaluer si le titre d'un livre serait perçu comme descriptif de l'objet des produits et services et, partant, ne pourrait indiquer la provenance commerciale des produits et services en cause.

- **Adaptations**

Conclure à l'absence de caractère distinctif surviendra plus probablement lorsqu'il est possible de démontrer qu'un grand nombre de versions de l'histoire a été publié ou qu'un grand nombre d'adaptations télévisées, théâtrales et cinématographiques ont touché un vaste public.

- **Patrimoine culturel**

Le fait qu'un livre ou que son histoire soit mentionné dans une encyclopédie de grande notoriété, soit fréquemment au programme d'une école/université et fasse l'objet de vastes recherches scientifiques et d'une analyse abstraite de ses principaux thèmes peut indiquer qu'il/elle est considéré(e) comme un «classique»; c'est-à-dire comme un livre qui a acquis une importance universelle qui s'étend au-delà de son simple contenu et qui s'inscrit activement dans l'ADN culturel du grand public (par ex. «L'Odyssée», «Cendrillon», «Roméo et Juliette», «Don Quichotte»).

- **Temps**

Plus il s'est écoulé de temps depuis la publication de l'œuvre originale, plus il est probable que l'intrigue, les personnages et le titre d'un livre ne soient plus strictement associés à un auteur particulier ou à une histoire spécifique, mais acquièrent une certaine autonomie.

Selon la marque concernée, une objection peut être soulevée concernant les imprimés, les films, les enregistrements, les pièces et les spectacles (liste non exhaustive).

Exemples de titres de livres considérés comme descriptifs de l'objet:

'**Pinocchio**' ([R 1856/2013-2](#)): partiellement déclarée nulle pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41;

«**Le Livre de la Jungle**» ([R 118/2014-1](#)): partiellement rejetée pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;

«**Winnetou**» ([R 1297/2016-2](#)): partiellement déclarée nulle pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 28 et 41.

Exemples de titres de livres considérés comme suffisamment distinctifs:

«**Die Wanderhure**» (MUE n° [12 917 621](#)): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41;

«**Partners in crime**» (MUE n° [13 011 887](#)): pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41.

2.8 Lettres uniques et chiffres

Lettres uniques⁽¹⁶⁾

Considération générales

Dans son arrêt du 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, la Cour a déclaré que, lorsqu'il examine les motifs absolus de refus, l'Office est tenu, en vertu de l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), d'examiner, de sa propre initiative, les faits pertinents qui pourraient l'amener à soulever une objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), et que cette exigence ne saurait être ni relativisée ni invertie, au détriment du demandeur de MUE (points 55 à 58). Partant, il incombe à l'Office d'expliquer, par une argumentation motivée, les raisons pour lesquelles une marque consistant en une lettre unique représentée en caractères standard est descriptive.

En conséquence, lors de l'examen de marques constituées d'une lettre unique, des arguments génériques non motivés comme ceux concernant la disponibilité des signes devraient être évités, vu le nombre limité de lettres. De même, il est inapproprié de fonder une objection sur des arguments spéculatifs liés aux différentes significations que pourrait avoir un signe. L'Office se voit obligé d'établir, **sur la base d'un examen des faits**, pourquoi la marque demandée est susceptible d'être contestée.

Il est donc clair que l'examen de marques constituées d'une lettre unique doit être minutieux et rigoureux, et que chaque cas requiert un examen méticuleux.

Exemples

¹⁶ Cette partie concerne les lettres uniques sous l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Pour les lettres uniques sous l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), voir [les Directives, partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives \[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE\], point 5.](#)

Par exemple, dans des **domaines techniques** tels que ceux impliquant des ordinateurs, des machines, des moteurs et des outils, certaines lettres peuvent avoir une connotation descriptive si elles transmettent des informations suffisamment précises sur les produits ou services concernés.

La **lettre «E»** a également été considérée comme descriptive pour les *éoliennes et leurs pièces, générateurs, pales de rotor pour éoliennes, rotors pour éoliennes* (classe 7), les *circuits de commande pour éoliennes, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et de contrôle et les appareils et instruments de conduite, de distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande d'électricité* (classe 9) ainsi que pour les *mâts d'éoliennes* (classe 19), étant donné qu'elle peut être perçue comme une référence à l'énergie ou à l'électricité [21/05/2008, [T-329/06](#), E, EU:T:2008:161, § 24-31; 08/09/2006, [R 394/2006-1](#), E, § 22-26; 09/02/2015, [R 1636/2014-2](#), E (fig.)].

Une objection peut être également se justifier à l'égard de produits ou de services destinés à un public plus général. Par exemple, **les lettres «S», «M» ou «L»** pour des vêtements donneraient lieu à une objection étant donné qu'elles sont utilisées pour décrire une taille de vêtements particulière, à savoir comme des abréviations de «Small», «Medium» ou «Large».

Toutefois, s'il ne peut être établi qu'une lettre unique donnée est descriptive pour les produits ou services concernés, et pour autant que la marque demandée ne soit pas susceptible d'être contestée au titre d'une autre disposition de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), la demande doit être **acceptée**.

Voir les Directives, [partie B, Examen, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, Marques non distinctives \[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE\], point 5.2](#), pour d'autres exemples de cas où une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) peut être soulevée.

Chiffres

Dans son arrêt du 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, la Cour a estimé que les signes exclusivement composés de chiffres sans altération graphique peuvent être enregistrés en tant que marques (points 29 et 30).

La Cour a fait référence, par analogie, à son précédent arrêt du 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, concernant des lettres uniques (point 31) et a souligné que les marques composées de chiffres doivent être examinées spécifiquement par rapport aux produits ou services concernés (point 32).

Partant, un chiffre ne peut être enregistré comme marque de l'Union européenne que s'il est distinctif pour les produits et services couverts par la demande d'enregistrement (point 32) et s'il n'est pas purement descriptif ou autrement non distinctif pour lesdits produits et services.

Par exemple, les chambres de recours ont confirmé le refus des marques «15» (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), 15) et «60» (23/09/2015, [R 553/2015-4](#), 60) demandées pour des «*vêtements, chaussures, chapellerie*» relevant de la classe 25. Dans la première affaire, la chambre de recours a considéré que le chiffre «15» présentait

un lien suffisamment direct et concret avec ces produits, puisqu'il contenait des informations évidentes et directes concernant la taille ou la pointure desdits produits (paragraphe 15-22). Dans la seconde décision, elle a estimé que l'indication d'une pointure 60 ou d'une taille 60, existante ou pouvant exister, serait irrésistiblement comprise et liée à une mesure (taille) par le public pertinent (paragraphe 19).

La chambre de recours a également confirmé le refus du signe «15» pour des «bières», comprises dans la classe 32, étant donné qu'il ressortait de l'expérience pratique de la commercialisation des produits en cause, sur laquelle se basait l'Office, qu'il existait sur le marché de l'UE certaines bières très fortes ayant une teneur en alcool de 15 % volume (12/05/2009, [R 72/2009-2](#), § 15-22).

Il est de notoriété publique que les chiffres sont souvent utilisés pour transmettre des informations pertinentes sur les produits ou services concernés. Par exemple, dans les scénarios suivants, une objection s'appliquerait au motif que le signe demandé est descriptif étant donné qu'il renvoie:

- à la **date** de production des produits/de la prestation des services, lorsque ce facteur est pertinent pour les produits ou services concernés. Par exemple, 1996 ou 2000 pour des *vins* donnerait lieu à une objection, étant donné que l'âge du vin est un facteur très pertinent en termes de choix d'achat; 2020 pour des *événements* donnerait également lieu à une objection car on pourrait considérer qu'il s'agit de l'année d'un événement;
- à la **taille**: outre les exemples susvisés 15 et 60 pour les vêtements, il est possible de citer, à titre d'exemple, 1 600 pour des voitures, 185/65 pour des pneus, 10 pour des vêtements pour dames au Royaume-Uni, 32 pour des vêtements pour dames en France;
- à la **quantité**: 200 pour des cigarettes;
- aux **codes téléphoniques**: 0800 ou 0500 au Royaume-Uni, 800 en Italie, 902 en Espagne, etc.;
- à la **période** de la prestation des services: 24/7;
- à la **puissance** des produits: 115 pour des moteurs ou des voitures;
- à la **teneur en alcool**: 4,5 pour les lagers, 13 pour les vins;
- au **nombre de pièces**: 1 000 pour des puzzles.

Toutefois, lorsque le chiffre ne semble pas avoir de signification possible pour les produits ou services concernés, il est acceptable, par exemple «77» pour des *services financiers* ou «333» pour des *vêtements*.

2.9 Noms de couleurs

Les noms de couleurs peuvent être des noms de **couleurs comportant un seul mot** [par exemple: «red» (rouge), «green» (vert), etc.], des noms de **couleurs composés** [par exemple: «navy blue» (bleu marine), «blood red» (rouge sang), etc.] ou des noms de couleurs plus **inhabituels**. Parmi les noms de couleurs inhabituels figurent les noms d'objets, de gemmes, de fleurs ou d'éléments similaires [par exemple: «magnolia», «emerald» (émeraude), «amethyst» (améthyste) ou «alabaster» (albâtre)]

et les combinaisons composées d'un nom de couleur associé à autre nom [par exemple: «red flamenco» (rouge flamenco), «crystal rose» (rose cristal), «vintage rose» (rose vintage) ou «Bermuda blue» (bleu Bermudes)].

Un signe exclusivement composé du nom d'une couleur doit être contesté en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), lorsque la demande revendique des **produits et services pour lesquels la couleur constitue une caractéristique objective, inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu'intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service** (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 44). Pour que le motif de refus s'applique, il faut un lien direct et concret dans l'esprit du public pertinent, et pas seulement une association indirecte (07/05/2019, [T-423/18](#), *vita*, EU:T:2019:291, § 52).

Dans l'affaire «vita» («vita» étant le terme suédois pour «blanc»), le Tribunal a constaté que la couleur blanche ne constitue pas une caractéristique «intrinsèque» et «inhérente à la nature» des produits tels que les robots de cuisine, les casseroles électriques et les ustensiles de ménage, mais un aspect purement accidentel et contingent que peut revêtir seulement une fraction d'entre eux le cas échéant et, en tout état de cause, sans présenter aucun rapport direct et immédiat avec leur nature. Étant donné que les produits pertinents sont disponibles dans une multitude de couleurs, le simple fait qu'ils soient disponibles en couleur blanche, de façon plus ou moins habituelle et parmi d'autres couleurs s'avère inopérant, dès lors qu'il n'est pas «raisonnable», au sens de la jurisprudence d'envisager que, de ce simple fait, la couleur blanche sera effectivement reconnue par le public pertinent comme une description d'une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits.

Par conséquent, le nom de couleur «BLUE» (BLEU) serait refusé pour le fromage, en ce qu'il décrit un genre spécifique de fromage; «GREEN» (VERT) décrit un genre particulier de thé ou des services respectueux de l'environnement, tandis que «BROWN» (BRUN) pour le sucre décrit la couleur et le type de sucre.

Lorsque les produits visés par la demande de protection **concernent des colorants, comme des peintures, des encres, des teintures ou des cosmétiques** (p. ex. des rouges à lèvres ou des produits de maquillage), le nom des couleurs peut décrire la couleur même des produits, et les signes exclusivement composés d'une couleur doivent être contestés en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

Marques acceptées

Signe	Argumentation	Affaire n°
-------	---------------	------------

 MUE n° 14 654 842 enregistrée pour des produits compris dans les classes 6-9, 11, 17 et 19	Le simple fait que les produits revendiqués peuvent être proposés en rouge ne signifie pas que «RED» est compris de manière descriptive par le consommateur. Les couleurs ne jouent aucun rôle en tant que caractéristique des produits dans le secteur des produits en question [soit les <i>métaux communs et leurs alliages</i> (classe 6) ou les <i>caoutchouc, amiante, mica et produits qui en sont composés</i> (classe 17)]. Même si les produits comme les câbles, fils, machines, outils, armes, rasoirs, dispositifs ménagers, tuyaux, etc. peuvent avoir une couleur, celle-ci ne décrit pas une caractéristiques essentielles des produits. Partant, l'utilisation de l'indication «RED» en lien avec les produits visés ne mène pas à la conclusion que les consommateurs cibles percevront automatiquement le signe comme une caractéristique descriptive.	Décision de la quatrième chambre de recours du 7 novembre 2019, R 1246/2019–4, § 14
--	--	--

Marques refusées

Signe	Argumentation	Affaire n°
VISIBLE WHITE MUE n° 802 793 Rejetée pour des <i>dentifrices et bains de bouche</i>	Les termes «visible» et «white» permettent au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d'une caractéristique fondamentale des <i>dentifrices et bains de bouche</i>, à savoir que leur utilisation rend visible la couleur blanche des dents. «Visible white» décrit une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits en cause, à savoir la raison de leur utilisation ou leur finalité.	09/12/2008, T-136/07, Visible white, EU:T:2008:553, § 42, 43
TRUEWHITE MUE n° 8 272 321 Rejetée pour des <i>diodes électroluminescentes (LED)</i>	Le terme «truewhite» appliqué à des diodes électroluminescentes (LED) ne fait que décrire une caractéristique essentielle desdits produits, à savoir leur capacité à reproduire une lumière d'une blancheur telle qu'elle pourrait être considérée comme analogue à la lumière naturelle. Dans ce cas, le terme «true white» décrit également une caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits en cause, à savoir leur qualité.	07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 23

2.10 Noms de banques, de journaux/magazines et d'aéroports

Dans certains domaines, comme ceux des banques, des journaux, des magazines et des aéroports, les consommateurs sont habitués à reconnaître des combinaisons descriptives de termes comme indications d'origine.

Cela est dû à la réalité du marché qui montre qu'un signe composé de différents éléments est apte à **identifier une entité spécifique**. Il en va ainsi, par exemple, d'un signe qui décrit une entité qui est la seule à proposer les produits ou services concernés.

Les marques ci-après ont été **acceptées**:

Signe	MUE n°
BANK OF ENGLAND Classes 6, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 28, 30, 35, 36, 41, 42, 45	11 157 641

Marque	MUE n°
DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA Classes 16, 35	54 619

Marque	MUE n°
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC Classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45	13 952 346

Cependant, les combinaisons descriptives donnent lieu à une objection lorsqu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable. Il en va ainsi lorsque le signe renvoie à une catégorie générale et non pas à une entité unique spécifique.

Les marques suivantes ont été refusées:

Signe	Argumentation	MUE n°
CHARITY BANK Classes 9, 35 et 36	Le signe dans son ensemble se borne à indiquer que les services sont fournis par une banque qui se consacre davantage à des œuvres caritatives que d'autres banques qui pourraient également apporter leur soutien à des activités caritatives.	4 454 872

Signe	Argumentation	MUE n°
European PrivateTrust BANK Classe 36	L'expression prise dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont des services d'assurances, financiers, monétaires, etc., fournis par une banque de fiducie non publique européenne qui a été établie pour réaliser les opérations fiduciaires de fiducies et d'agences.	11 585 908

Marque	Argumentation	MUE n°
JOURNAL OF OPTOMETRY Classes 16 et 41	Le consommateur pertinent ne considérera pas le signe comme une formulation inhabituelle mais comme une expression dotée d'une signification, à savoir celle d'une publication se rapportant au monde de l'optométrie, aux avancées technologiques en la matière et à la connaissance de cette science.	6 646 996
HEALTH JOURNAL Classes 16 et 38	Les consommateurs considéreront le signe comme une indication du produit lui-même.	1 524 396

Marque	Argumentation	MUE n°
ALICANTE-AIRPORT Classe 35	L'expression n'est pas le nom officiel du principal aéroport situé à proximité de la ville d'Alicante. L'expression «alicante-airport» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les services demandés sont fournis par un aéroport de la ville ou de la province d'Alicante. Dès lors, la marque transmet des informations évidentes et directes relatives à la provenance géographique de la prestation des services en cause.	15 140 676

2.11 Noms d'hôtels

Dans le secteur hôtelier, les noms d'hôtels sont souvent une combinaison du mot «HOTEL» et d'un terme géographique (à savoir le nom d'une île, d'une ville, d'un pays, etc.). Ils désignent généralement des établissements spécifiques **qui n'ont aucun rapport avec le terme géographique utilisé**, étant donné qu'ils ne se trouvent pas dans ce lieu spécifique. Par conséquent, vu ces habitudes commerciales, les consommateurs ne percevraient pas des expressions telles que «HOTEL BALI», «HOTEL BENIDORM» ou «HOTEL INGLATERRA» comme des indications descriptives (qui indiquent que les services sont fournis par un hôtel situé dans ce lieu spécifique) mais plutôt comme des indications d'origine.

En effet, ces expressions ne sont pas équivalentes aux expressions, grammaticalement correctes, «HOTEL IN BALI», «HOTEL DE BENIDORM» ou «HOTEL EN INGLATERRA», qui donnent clairement lieu à une objection. Cela est d'autant plus vrai lorsque le nom de l'hôtel se compose des noms de deux villes différentes (ou de deux termes géographiques en général), par exemple «HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN». En effet, dans ce cas, la présence des mots SAN SEBASTIAN (une ville du Nord de l'Espagne) indique clairement que «HOTEL LONDRES» doit être considéré comme une expression de fantaisie. Partant, aucune objection ne devrait être soulevée.

Néanmoins, **lorsque le terme géographique précède le mot «HOTEL», la situation peut changer en fonction des différentes langues**. Par exemple, en anglais, l'expression «BALI HOTEL» serait considérée comme une expression purement indicative de n'importe quel hôtel situé sur l'île de Bali, et donnerait donc clairement

lieu à une objection. En conséquence, chaque cas devrait être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres. Enfin, les combinaisons descriptives comme «LEADING HOTELS» donnent lieu à une objection étant donné qu'elles ne créent pas, à première vue du moins, l'impression d'une entité clairement identifiable.

2.12 Combinaisons de noms de pays/villes et d'un chiffre indiquant une année

Les marques qui consistent en la combinaison du nom d'un pays/d'une ville et d'un chiffre indiquant une année doivent être refusées en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#) dans les cas suivants:

En premier lieu, lorsque la combinaison est perçue par les consommateurs pertinents comme **décrivant un événement** intervenu au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné, elle doit être **refusée pour tous les produits et services** visés par la demande de protection, puisque l'on estime que le lien descriptif s'applique à tout produit ou service.

Par exemple, il a été constaté que la marque «GERMANY 2006» avait été immédiatement perçue comme une référence à un événement qui aurait lieu en 2006. Elle a été considérée comme une indication descriptive d'un large éventail de produits et services, allant des *films non exposés* compris dans la classe 1 à l'*entretien de véhicules* compris dans la classe 37. En particulier, selon la décision du 30/06/2008 dans l'affaire [R 1467/2005-1](#), cette marque:

- est descriptive du type et de la teneur de ces services visant «de facto la préparation, l'organisation et la promotion d'un événement en Allemagne en 2006» (*ibidem*, paragraphe 29, se référant à l'organisation d'événements sportifs liés à, ou associés aux, championnats de football, etc.);
- est descriptive de «la finalité et par conséquent, en partie, du niveau de qualité des produits ou services, au cours de ces compétitions en Allemagne au cours de l'année 2006, qui sont appropriés pour des compétitions au plus haut niveau ou ont été utilisés avec succès dans le cadre desdites compétitions» (*ibidem*, paragraphe 30, en référence à des instruments médicaux, des ballons de football, etc.);
- qualifie les produits comme étant des souvenirs (*ibidem*, paragraphe 31, en référence à des produits tels qu'autocollants, confettis, pyjamas, etc.).

Concernant les **souvenirs**, la chambre a souligné que «le marchandisage et le co-marquage ne se limitent pas aux souvenirs «classiques». Il est de notoriété publique qu'il y a une tendance visant à prospecter de nouveaux marchés en associant différents produits soit à la marque d'un autre événement populaire soit à d'autres noms, ces deux derniers étant sans rapport avec lesdits produits» (30/06/2008, [R 1467/2005-1](#), GERMANY 2006, § 34, en référence à des produits tels que lunettes, téléviseurs, papier hygiénique, etc., tous liés ou associés aux championnats de football). Conformément à ce qui précède, les chambres ont confirmé le refus de la marque «TARRAGONA 2017» pour différents articles commémoratifs,

tels que des produits dans la classe 6 [*bronzes (objets d'art), bustes en métaux communs, caissons en métal, cloches, pancartes métalliques, etc.*] ou des produits dans la classe 14 [*bijoux d'ornement, épingles décoratives en métaux précieux, amulettes (bijouterie), bagues (bijouterie), bracelets et manchettes, etc.*] (28/10/2016, [R 2318/2015-5](#) TARRAGONA 2017, § 32).

En deuxième lieu, lorsque la combinaison n'est pas, ou n'est plus, perçue par les consommateurs pertinents comme décrivant un événement intervenu ou organisé au cours de cette année spécifique dans le lieu géographique concerné, un signe combinant le nom d'un pays ou d'une ville avec un chiffre désignant une année pourrait toujours être perçu par le public concerné comme une indication d'une autre caractéristique, comme le lieu et la date de production ou la destination. L'évaluation doit être effectuée conformément aux critères expliqués au [point 2.6](#) ci-dessus.

2.13 Codes de DCI

Les dénominations communes internationales (DCI) sont attribuées à des substances pharmaceutiques par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de reconnaître chaque substance grâce à une dénomination unique. Ces dénominations sont nécessaires pour une identification claire, une prescription et une délivrance de médicaments en toute sécurité, et pour la communication et l'échange d'informations entre professionnels de la santé. Les DCI peuvent être utilisées librement étant donné qu'elles relèvent du domaine public. Parmi les exemples de DCI, on peut citer alfacalcido, calcifediol, calcipotriol.

Les segments clés définissent le groupe lié à la pharmacologie auquel appartient la DCI. Les segments clés des DCI servent à indiquer le mode d'action des groupes de médicaments. Ces segments-clés et leur définition ont été choisis par des experts de l'OMS et sont utilisés lorsqu'il s'agit de choisir de nouvelles dénominations communes internationales. Un exemple de segment clé est «calci».

Les critères pour apprécier le caractère descriptif d'une marque pour des préparations pharmaceutiques ne sont pas différents de ceux qui s'appliquent à d'autres catégories de marques. Les dispositions de la législation relative aux marques s'appliquent aux préparations pharmaceutiques, de la même manière qu'à d'autres catégories de produits. L'Agence européenne des médicaments (EMA) apprécie la dénomination unique sous laquelle un médicament sera commercialisé dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne. L'appréciation de l'EMA est fondée sur les préoccupations en matière de santé publique et tient compte de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS (WHA46.19) sur la protection des DCI/segments clés de DCI pour prévenir tout risque potentiel de confusion. L'appréciation par l'Office du caractère enregistrable des marques pharmaceutiques, cependant, ne repose sur aucune base juridique spécifique pour tenir compte desdites préoccupations en matière de santé (par analogie, 05/04/2006, [T-202/04](#), Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Compte tenu de la nature descriptive des codes et segments clés de DCI, une objection devrait être soulevée pour la classe 5 dans les cas suivants:

- lorsque la MUE est une DCI (les règles générales sur les fautes d'orthographe s'appliquent aussi, voir [point 2.3](#) ci-dessus); ou
- lorsqu'une DCI apparaît dans une MUE et que les autres éléments de la marque sont aussi descriptifs/non distinctifs (par exemple BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA); ou
- lorsque la MUE se compose uniquement d'un segment clé.

Une liste de codes de DCI peut être consultée après une inscription en ligne sur MedNet (<https://mednet-communities.net>). Une liste de segments communs est disponible à l'adresse suivante: [INN Stem Book 2018 \(who.int\)](#).

La pratique de l'Office consiste à accepter les marques figuratives contenant des codes ou des segments clés de DCI, en appliquant les mêmes critères que ceux qui sont appliqués à toute autre marque figurative contenant des éléments verbaux descriptifs (à savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisantes pour qu'il puisse être considéré comme une marque).

Une objection peut aussi être basée sur l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) dans le scénario improbable où la liste des produits compris dans la classe 5 concerne un type de médicament différent de celui qui est couvert par la DCI. Lorsque la liste de produits compris dans la classe 5 inclut des *préparations pharmaceutiques*, l'Office présume la bonne foi et aucune objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), ne sera soulevée.

3 Marques figuratives

Par définition [[article 3, paragraphe 3, point b\), du REMUE](#)], les marques dans lesquelles **des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard**, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur, sont utilisés sont des marques figuratives. Les signes représentés dans des alphabets autres que le latin, le grec ou le cyrillique sont à considérer comme des marques figuratives. Cela ne signifie toutefois pas que le contenu sémantique de ces signes ne sera pas pris en considération aux fins de l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

Lorsqu'une marque figurative est composée exclusivement d'une forme naturelle de base qui ne diverge pas de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité qui sert à indiquer l'espèce, la destination ou d'autres caractéristiques des produits ou services, elle doit être contestée en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) au motif qu'elle est descriptive d'une caractéristique des produits ou services concernés.

Signe	Affaire no
	08/07/2010, T-385/08 , Hund, EU:T:2010:295
	08/07/2010, T-386/08 , Pferd, EU:T:2010:296

Dans ces affaires, le Tribunal a estimé que pour les produits relevant des classes 18 et 31, la représentation d'un chien ou d'un cheval, respectivement, servait à indiquer le type d'animal auquel les produits étaient destinés.

Dans la première affaire, le Tribunal a relevé que les produits compris dans la classe 18 avaient été créés spécialement pour des chiens, à savoir notamment des laisses, des colliers et d'autres accessoires destinés aux chiens, y compris des sacs. Il est de pratique courante que les représentations d'animaux, fidèles à la réalité ou stylisées, mais réalistes, servent à indiquer, pour des accessoires destinés aux animaux, la catégorie d'animaux concernée. Ainsi, pour les produits relevant de la classe 18, le public pertinent percevrait immédiatement et sans autre réflexion la représentation d'un chien comme indiquant que ces produits étaient spécialement destinés aux chiens. La représentation d'un chien désignait donc une des caractéristiques essentielles des produits concernés. Le signe demandé était donc descriptif (points 25 à 28).

Ces constatations s'appliquaient également aux produits relevant de la classe 31. Sachant que les aliments pour animaux domestiques comprennent des produits pour chiens, la marque demandée constituait une indication descriptive des produits en cause que le public pertinent percevrait immédiatement (point 29).

Dans la deuxième affaire, le Tribunal a estimé qu'en ce qui concerne les *vêtements*, la *chapellerie* et les *ceintures*, relevant de la classe 25, la représentation d'un cheval était descriptive de l'espèce ou de la destination des produits, à savoir qu'ils étaient particulièrement développés pour le sport équestre et adaptés à ce sport. Étant donné que public pertinent établirait immédiatement un rapport entre un cheval et l'équitation, le Tribunal a maintenu qu'il y avait un rapport direct et concret entre la représentation du cheval et les produits concernés (points 35 à 38).

Signe	Affaire no
 Classes 5, 25 et 35	29/09/2016, T-335/15 , DEVICE OF A BODY BUILDER (fig.) EU:T:2016:579

Le Tribunal a noté que l'image en question représente de manière assez réaliste la silhouette d'un culturiste dans une pose typique mettant en exergue les muscles du corps et, en particulier, des bras. Aucun détail ou aucune caractéristique de cette image ne va donc au-delà de la représentation standard d'un culturiste. La marque demandée présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés par la demande d'enregistrement permettant au public concerné de percevoir immédiatement la nature et la destination de ces produits et de ces services.

Par exemple, le signe ci-dessous a été considéré comme suffisamment stylisé pour diverger de manière significative d'une représentation fidèle à la réalité servant à indiquer l'espèce ou la destination des produits ou services et a donc été enregistré.

Signe	MUE n°	Produits et services
	844	Classes 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41 et 42

4 Seuil figuratif

4.1 Remarques préliminaires

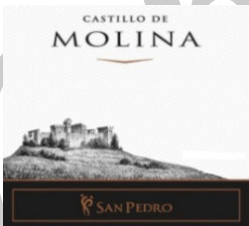
Les termes ou signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou qui sont descriptifs ou génériques, peuvent ne pas faire l'objet d'un refus en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), c\) ou d\), du RMUE](#) s'ils sont combinés à d'autres éléments qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En d'autres termes, les refus fondés sur l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\), du RMUE](#) peuvent ne pas s'appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou

générique combiné à d'autres éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un degré de caractère distinctif supérieur à un degré minimal.

Dans la pratique, cela signifie que l'une des principales questions à laquelle l'Office doit répondre est si la marque est suffisamment figurative pour présenter le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Enfin, le fait qu'un signe contienne des éléments figuratifs ne l'empêche pas d'être trompeur ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou de tomber sous le coup d'autres motifs de refus, tels que ceux énoncés à l'[article 7, paragraphe 1, points h\), i\), j\), k\), l\) et m\), du RMUE](#).

Signe	MUE n°	Produits et services
	8 384 653	Classes 33, 35 et 39
(09/03/2012, T-417/10, ¡Que bueno ye! Hijoputa, EU:T:2012:120) La demande a été rejetée étant donné que le terme «Hijoputa» est un terme offensant et vulgaire en espagnol. Il a été considéré que la demande était contraire aux bonnes mœurs (indépendamment des éléments figuratifs du signe), protégées au titre de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.		

Signe	MUE n°	Produits et services
	11 402 781	Classe 33
La demande a été refusée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, étant donné qu'elle contient l'indication géographique protégée pour les vins «MOLINA» (protégée au titre de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part). Les éléments figuratifs distinctifs du signe sont sans importance à cet égard.		

4.2 Évaluation du seuil figuratif

La présence d'éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d'un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l'origine.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune relative aux marques figuratives contenant des termes purement descriptifs/non distinctifs, qui, en raison d'un caractère suffisamment distinctif imputable à leurs éléments figuratifs, ne tomberaient pas sous le coup d'un refus fondé sur des motifs absolus (cette pratique commune est également désignée par le nom de «projet de convergence 3» ou de «pratique du PC 3») ⁽¹⁷⁾.

La pratique commune établit les critères pris en considération pour déterminer si le seuil du caractère distinctif est atteint compte tenu des caractéristiques figuratives de la marque. Ces critères concernent:

- les **éléments verbaux**, comme la police de caractères et la police, la combinaison avec la couleur, la combinaison avec des signes de ponctuation ou d'autres symboles ou la manière dont les mots sont placés (de côté, à l'envers, etc.);
- les **éléments figuratifs**, comme l'utilisation de formes géométriques simples, la position ou la proportion (taille) du ou des éléments figuratifs par rapport aux éléments verbaux, le point de savoir si l'élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux et le point de savoir si l'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée;
- les **éléments qui sont à la fois verbaux et figuratifs**, et la manière dont les combinaisons des critères affectent le caractère distinctif.

Ces critères sont expliqués dans les paragraphes suivants.

En outre, la pratique commune comprend de nombreux exemples, dont certains sont repris dans les paragraphes ci-après (accompagnés de la mention «exemple du PC 3»). Les signes contenant les termes «Flavour and aroma» visent à obtenir une protection pour le *café* dans la classe 30; ceux qui contiennent les termes «Fresh sardine» et «Sardines» visent à obtenir une protection pour les *sardines* dans la classe 29; le signe contenant le terme «DIY» vise à obtenir une protection pour des *meubles en kit* dans la classe 20; les signes contenant les termes «Pest control services» visent à obtenir une protection pour des *services de lutte contre les animaux nuisibles* dans la classe 37; quant au signe contenant la mention «Legal

¹⁷ Voir la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/5221e595-f14e-4b98-9f13-65cf0e34ff1e>

advice services», il vise à obtenir une protection pour des *services juridiques* dans la classe 45.

Outre les exemples du PC 3 sur lesquels l'Office et un certain nombre d'offices des marques au sein de l'Union européenne se sont accordés, les paragraphes suivants comportent des exemples de MUE examinées par l'EUIPO.

Dans la décision du 09/11/2018, [R 1801/2017-G](#), easyBank (fig.), la grande chambre de recours a non seulement confirmé l'appréciation de la marque en cause (voir ci-dessous), mais également l'appréciation de décisions antérieures (15 au total) concernant l'incidence d'éléments figuratifs sur des éléments verbaux descriptifs (points 71-72). Certaines de ces affaires figurent dans la section correspondante.

4.2.1 Éléments verbaux d'une marque

Police de caractères et police

De manière générale, les éléments verbaux descriptifs/non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base/standard, un lettrage ou des polices de caractères manuscrites, avec ou sans effets de police (gras, italique), ne sont pas admissibles à l'enregistrement.

Exemples non distinctifs

Signe	Exemple
Fresh Sardine	Exemple du PC 3
<i>Fresh Sardine</i>	Exemple du PC 3
FrEsh SaRdine	Exemple du PC 3
<i>Flavour and aroma</i>	Exemple du PC 3
Flavour and aroma	Exemple du PC 3
<i>Flavour and aroma</i>	Exemple du PC 3

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
Foamplus	07/05/2008 R 655/2007-1	Classes 1, 3, 7, 17, 22, 37

<i>Superleggera</i>	T-464/08 EU:T:2010:212	Classes 12, 18, 25
<i>Crema di Balsamico</i>	MUE n° 5 225 156	Classes 29, 30

Lorsque des polices de caractères standards intègrent dans le lettrage des éléments de graphisme, ceux-ci doivent avoir une incidence suffisante sur la marque dans son ensemble pour la rendre distinctive. Lorsque ces éléments sont suffisants pour détourner l'attention du consommateur du sens descriptif de l'élément verbal ou sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, celle-ci est admissible à l'enregistrement.

Exemples distinctifs

Signe	Exemple
	Exemple du PC 3
FLAVOUR AND AROMA	Exemple du PC 3
DIY	Exemple du PC 3

Signe	MUE n°	Produits et services
	MUE n° 13 448 097	Classes 5, 9, 11, 37, 42, 45

Combinaison avec de la couleur

Le simple «ajout» d'une seule couleur à un élément verbal descriptif/non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas pour conférer un caractère distinctif à la marque.

L'utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d'origine. On ne peut toutefois exclure le fait qu'un agencement particulier de couleurs, qui est inhabituel et dont le consommateur pertinent peut aisément se souvenir, pourrait rendre une marque distinctive.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3





Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 7 147 689	Classes 9, 38
	04/12/2014, T-494/13 , Watt, EU:T:2014:1022	Classes 35, 39, 42
	20/11/2015, T-202/15 , WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914	Classes 9, 28, 41
	25/01/2019, décision de la grande chambre de recours, R 1801/2017-G	Classes 9, 36, 42

Combinaison avec des signes de ponctuation et d'autres symboles

En règle générale, l'ajout de signes de ponctuation et d'autres symboles communément utilisés dans le commerce ne confère pas de caractère distinctif à un signe constitué d'éléments verbaux descriptifs/non distinctifs.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3

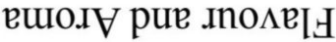
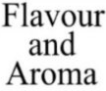

“Flavour and aroma”

Signe	Affaire	Produits et services
	05/12/2002, T-91/01 , BioID, EU:T:2002:300	Classes 9, 38, 42
	01/02/2016, R 1451/2015-4	Classes 3, 4, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 32, 33

Position des éléments verbaux (de côté, à l'envers, etc.)

En règle générale, le fait que les éléments verbaux sont agencés verticalement, à l'envers, sur une ligne ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l'enregistrement.

Exemples non distinctifs

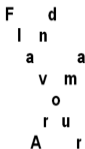
Exemples du PC 3	
	
	
	

Signe	Affaire	Produits et services
	12/11/2014, T-504/12 , Notfall Creme, EU:T:2014:941	Classes 3, 5

	11/07/2012, T-559/10 , Natural beauty, EU:T:2012:362	Classe 3
---	--	----------

Cependant, la manière dont les éléments verbaux sont positionnés peut conférer un caractère distinctif au signe lorsque ce positionnement est tel que le consommateur moyen se concentre sur celui-ci et ne perçoit pas immédiatement le message descriptif.

Exemples distinctifs

Exemples du PC 3	
	
	

Signe	MUE n°	Produits et services
	15 971 153	Classes 9, 16 et 35

4.2.2 Éléments figuratifs [élément(s) verbal/verbaux et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

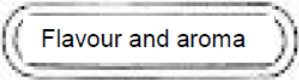
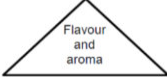
Utilisation de formes géométriques simples

Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être

acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

Exemples non distinctifs

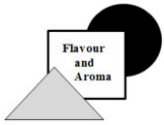
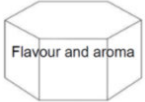
Exemples du PC 3

Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	09/07/2014, T-520/12 , Gifflar, EU:T:2014:620	Classe 30
	MUE n° 6 039 119	Classe 24
	MUE n° 11 387 941	Classes 9, 35, 41

En revanche, les formes géométriques peuvent conférer un caractère distinctif à un signe lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d'autres éléments crée une impression d'ensemble suffisamment distinctive.

Exemples distinctifs

Exemples du PC 3



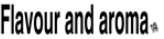


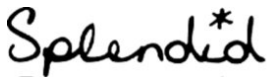
Signe	MUE n°	Produits et services
	13 899 455	Classe 35

Position et proportion (taille) de l'élément figuratif par rapport à l'élément verbal

D'une manière générale, lorsqu'un élément figuratif, distinctif en tant que tel, est ajouté à un élément verbal descriptif ou non distinctif, la marque est admissible à l'enregistrement pour autant que ledit élément figuratif soit, de par sa taille et sa position, clairement reconnaissable dans le signe.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3



Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 11 418 605	Classes 21, 24, 35
	21/05/2015, T-203/14 , Splendid, EU:T:2015:301	Classes 18, 25

Exemple distinctif

Exemple du PC 3
 Flavour and aroma

Signe	MUE n°	Produits et services
	13 244 942	Classes 11, 37
	15 186 364	Classes 35, 41, 45
	13 906 458	Classes 12, 39

L'élément figuratif est une représentation des produits ou services ou a un lien direct avec eux

Un élément figuratif est considéré comme descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dès lors:

qu'il s'agit d'une représentation des produits et services fidèle à la réalité;

qu'il s'agit d'une représentation symbolique/stylisée des produits et services qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune desdits produits et services.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3
 Fresh Sardine
 Sardines
 From the sea to your plate

Signe	Affaire	Produits et services
	29/07/2016, R 2194/2015-5	Classes 32, 33, 43
	31/05/2016, T-454/14 , STONE (fig.), EU:T:2016:325 Il existe un lien évident entre la représentation graphique de la marque demandée et la signification du mot «stone». Le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause ne se voit pas affaibli par sa présentation visuelle (points 90-91).	Classes 8, 21

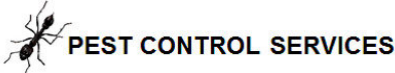
Exemples distinctifs

Signe	Exemple
-------	---------

	Exemple du PC 3
	Exemple du PC 3

Un élément figuratif qui ne représente pas les produits et services, mais a un lien direct avec les caractéristiques des produits et services ne rendra pas le signe distinctif, à moins qu'il soit suffisamment stylisé.

Exemples non distinctifs

Exemple du PC 3


Signe	MUE n°	Produits et services
	10 909 307	Classes 18, 21, 28, 31
	1 131 046	Classes 36, 42, 45
	874 778	Classes 9, 11
	14 512 784	Classes 11, 28, 37, 42

	14 584 262	Classes 9, 42
---	----------------------------	---------------

Exemples distinctifs

Exemple du PC 3


Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 13 847 827	Classes 5, 31
	MUE n° 13 433 784	Classes 37, 41, 42
	11/02/2015, R 1983/2014-2	Classe 11
	MUE n° 13 893 871	Classes 29, 31

L'élément figuratif est communément utilisé dans le commerce en rapport avec les produits ou services pour lesquels une demande est déposée

En règle générale, les éléments figuratifs communément utilisés ou usuels dans le commerce en rapport avec les produits ou services revendiqués ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque dans son ensemble.

Exemples non distinctifs

Exemples du PC 3



LEGAL ADVICE SERVICES



Signe	Affaire/MUE n°	Produits et services
	MUE n° 116 434	Classe 32
	03/07/2003, T-122/01 , Best Buy, EU:T:2003:183	Classes 35, 37, 42
	El n° W 01 116 291	Classes 29, 30, 43
	11/12/2015, R 1191/2015-5	Classes 16, 29, 30, 35

4.2.3 Éléments verbaux et figuratifs [éléments verbaux stylisés et élément(s) figuratif(s) supplémentaire(s)]

En règle générale, une combinaison d'éléments figuratifs et verbaux, qui, considérés individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif, ne donne pas lieu à une marque distinctive.

Néanmoins, une combinaison de tels éléments, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, pourrait être perçue comme une indication de l'origine compte tenu de la présentation et de la composition du signe. Tel sera le cas lorsque la combinaison donne une impression générale qui est suffisamment éloignée du message descriptif/non distinctif transmis par l'élément verbal.

Exemples: pour qu'un signe soit admissible à l'enregistrement, il doit posséder un degré minimal de caractère distinctif. Le tableau de progression a pour but d'illustrer le seuil de distinctivité. Les exemples ci-dessous, à lire de gauche à droite, contiennent des éléments qui ont une influence croissante sur le caractère distinctif des marques, de sorte que celles-ci sont soit non distinctives dans leur ensemble (colonne rouge), soit distinctives dans leur ensemble (colonne verte).

1.		
2.		
3.		

Exemples non distinctifs

Signe	Affaire	Produits et services
	03/12/2015, T-647/14 , DUALSAW, EU:T:2015:932	Classes 7, 8, 35
	24/06/2015, T-552/14 , Extra, EU:T:2015:462	Classes 3, 21, 30

Exemples distinctifs

Signe	MUE n°	Produits et services
-------	--------	----------------------

	13 815 121	Classes 16, 21, 30
	14 585 939	Classes 29, 30, 32
	R 1551/2017-4	Classes 3, 5, 18, 28, 31, 35, 38

5 Caractère descriptif dans le contexte de la PC11 (marques sonores, marques de mouvement, marques multimédias et marques hologrammes)

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une [communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» \(PC11\)](#). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores, de marques de mouvement, de marques multimédias et de marques hologrammes qui sont considérées comme descriptives/non distinctives pour les produits et/ou services correspondants. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous et d'autres exemples figurent dans la [PC11](#).

De la même manière que les critères généraux d'appréciation du caractère distinctif d'une marque traditionnelle sont applicables aux nouveaux types de marques, les principes établis pour apprécier le caractère descriptif des marques traditionnelles ou de leurs composants doivent être appliqués lors de l'appréciation du caractère descriptif des éléments verbaux et/ou figuratifs contenus dans un nouveau type de marque.

5.1 Marques sonores

En général, si un lien entre le ou les sons perçus dans la marque et les produits et services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque sonore sera considérée comme étant descriptive. Contrairement à ce qui précède, en général, lorsqu'il est clair qu'il n'existe pas de lien entre le son perçu dans la marque et les produits et/ou services ou leurs caractéristiques, la marque sonore ne sera pas considérée comme étant descriptive.

Caractère descriptif

Marque	Produits et services	Raisonnement
Son d'un chien qui aboie Exemple de la PC11	Classe 31: aliments et fourrages pour animaux.	Le lien entre le son et les produits demandés peut aisément être établi et, par conséquent, la marque sonore est considérée comme étant descriptive des produits demandés.

5.2 Marques de mouvement

En général, lorsque le ou les éléments de la marque de mouvement donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés ou d'un procédé connexe, ou si un lien avec les produits et/ou services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque de mouvement sera considérée comme étant descriptive. Ceci est d'autant plus vrai lorsque le ou les éléments en mouvement ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Toutefois, en général, lorsque les éléments de la marque de mouvement donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés, ou d'un procédé connexe, s'écartant sensiblement d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services, ou si aucun lien avec les produits et/ou services demandés ne peut être aisément établi, la marque de mouvement ne sera pas considérée comme étant descriptive.

Caractère descriptif

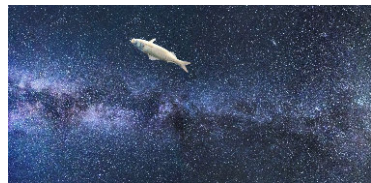
Marque	Produits et services	Raisonnement
Exemple de la PC11 	Classe 31: bananes fraîches	Le mouvement n'ajoute pas de caractère distinctif à l'élément verbal descriptif.

5.3 Marques multimédia

En général, lorsque les éléments sonores et d'image de la marque multimédia donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés ou d'un procédé

connexe, ou si un lien avec les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque multimédia sera considérée comme étant descriptive. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les éléments de la marque multimédia ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Indépendamment de ce qui précède, en général, lorsque l'objet du ou des éléments sonores et d'image de la marque multimédia donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés ou d'un procédé connexe, ou si aucun lien avec les produits et/ou services pour lesquels une protection est demandée ou leurs caractéristiques ne peut être aisément établi, la marque multimédia ne sera pas considérée comme étant descriptive.

Non considéré comme descriptif		
Marque	Marque multimédia	Marque multimédia
Exemple de la PC11 	Classe 29: Conserves de sardines.	La marque multimédia n'est pas considérée comme étant descriptive du type de produits car, bien que la représentation de la sardine soit banale, elle vole dans l'espace et, par conséquent, dans son ensemble, elle s'écarte sensiblement d'une représentation fidèle des produits faisant l'objet de la demande.

5.4 Marques hologramme

En général, lorsque les éléments de la marque hologramme donnent une représentation réaliste des produits et/ou services demandés, ou si un lien avec les produits et/ou services demandés ou leurs caractéristiques peut être aisément établi, la marque hologramme sera considérée comme étant descriptive.

Ceci est d'autant plus vrai lorsque les éléments comportant les caractéristiques holographiques ne s'écartent pas d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services.

Toutefois, en général, lorsque des éléments de la marque hologramme donnent une représentation non conventionnelle des produits et/ou services demandés, en s'écartant sensiblement d'une représentation fidèle de ces produits et/ou services, ou en étant sans lien avec les produits et/ou services demandés, la marque hologramme ne sera pas considérée comme étant descriptive.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 5

Signes ou indications usuels [article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE]

Table des matières

1 Remarques générales.....604

2 Moment où un terme devient usuel.....605

3 Appréciation des termes usuels.....606

Obsolète

1 Remarques générales

L'[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) exclut de l'enregistrement les signes qui sont composés **exclusivement** de mots ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à un moment déterminé (voir le [point 2](#) ci-dessous). Dans ce contexte, la nature usuelle du signe fait généralement référence à **autre chose qu'aux** propriétés ou caractéristiques des produits ou services eux-mêmes.

Bien qu'il existe un chevauchement évident des champs d'application respectifs de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), et de l'article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#), l'exclusion de l'enregistrement des signes visés par <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e655-1-1> cette dernière disposition n'est pas fondée sur la nature descriptive de ces signes, mais sur l'**usage en vigueur** dans les milieux du commerce dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque est demandée (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

En outre, des signes ou des indications qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par ce signe ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle d'une marque (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Ce motif de refus **s'applique également aux termes qui n'avaient initialement pas de signification** ou qui possédaient une autre signification, par exemple, «weiße Seiten» (= «pages blanches»). Il englobe également certaines **abréviations** qui sont entrées dans le langage familier ou le jargon et sont donc devenues usuelles dans le commerce.

Par ailleurs, un refus fondé sur l'[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) porte également sur des **éléments figuratifs** qui sont des pictogrammes ou des indications similaires fréquemment utilisés, ou des éléments figuratifs qui sont même devenus la désignation standard des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, par exemple, un «P» blanc sur fond bleu pour désigner des places de stationnement, le caducée pour désigner les pharmacies, ou la silhouette d'un couteau et d'une fourchette pour désigner des services de restauration.

Signe	Argumentation	Affaire n°
 MUE n° 9 894 528 pour des produits relevant de la classe 9	«Le signe est identique au symbole international de sécurité connu sous le nom de "symbole de haute tension" ou "attention, risque de décharge électrique"... Il a été officiellement défini par la norme ISO 3864 en tant que symbole standard de haute tension, où le dispositif demandé figure dans un triangle, indiquant que c'est un symbole de danger ... En conséquence, étant donné que ce signe coïncide dans son essence avec le signe international habituel pour indiquer un risque de haute tension, la chambre a estimé qu'il ne pouvait pas être enregistré comme MUE en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE» (paragraphe 20).	R 2124/2011-5

2 Moment où un terme devient usuel

Le caractère usuel doit être apprécié par rapport à la **date de dépôt de la demande de MUE** (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 46; 05/10/2004, [C-192/03 P](#), BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). La question de savoir si un terme ou un élément figuratif était considéré comme non descriptif ou comme distinctif bien avant cette date, ou à quelle date remonte son adoption, sera, dans la plupart des cas, sans pertinence, étant donné que cela ne prouve pas nécessairement que le signe en question n'était pas devenu usuel à la date de dépôt (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 47; dans le même ordre d'idée, 21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

Dans certains cas, un signe demandé peut devenir usuel **après la date de dépôt**. Les changements de signification d'un signe qui font que celui-ci devient usuel après cette date ne conduisent pas à déclarer la nullité de la marque ex tunc en vertu de l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), mais peuvent conduire à une **déchéance** de la marque avec effet ex nunc en vertu de l'[article 58, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). Par exemple, l'enregistrement de la MUE «STIMULATION» a été annulé au motif que ce terme était devenu usuel pour les boissons énergétiques. Pour

plus d'informations, voir [les Directives, Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles](#).

3 Appréciation des termes usuels

Le caractère usuel d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public ciblé (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Concernant le **rapport avec les produits et services** pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) ne s'applique pas lorsque la marque se compose d'un terme élogieux plus général qui n'a pas de rapport usuel particulier avec les produits et services concernés (04/10/2001, [C-517/99](#), Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

S'agissant du **public ciblé**, il convient de constater que le caractère usuel d'un signe s'apprécie en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/03/2006, [T-322/03](#), Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Le Tribunal a clarifié un certain nombre de questions à cet égard:

- Le public pertinent, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue la désignation habituelle du produit en cause, est constitué, non seulement par l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, par **l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci** (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).
- Lorsque la marque cible à la fois des **professionnels et des non professionnels** (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux) il suffit, pour qu'un signe soit refusé ou frappé de déchéance, qu'il soit perçu en tant que désignation usuelle par l'un quelconque des secteurs du public ciblé, même s'il est susceptible d'être reconnu comme une indication d'origine par un autre secteur (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
- Le Tribunal a estimé que l'[article 7, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) n'est pas applicable lorsque l'usage du signe sur le marché est limité à **un seul opérateur** (autre que le demandeur de MUE) (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253). En d'autres termes, une marque ne sera pas considérée comme usuelle simplement parce qu'un concurrent du demandeur de la MUE utilise également le signe en question. Pour démontrer le caractère usuel, l'examineur doit apporter des preuves (généralement provenant d'internet) que le consommateur pertinent a été exposé à la marque dans un contexte autre que celui d'une marque et que, partant, il reconnaît son importance usuelle par rapport aux produits et services pour lesquels la marque est demandée.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 6 Formes ou autres caractéristiques imposées par la nature même du produit, nécessaires à

***l'obtention d'un résultat technique, ou qui
donnent une valeur substantielle au produit
[article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE]***

Table des matières

1 Remarques générales.....609

2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit..... 611

**3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un
résultat technique..... 613**

**4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au
produit..... 619**

Obsolète

1 Remarques générales

L'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement i) par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit, ii) par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou iii) par la forme ou une autre caractéristique du produit qui donne à ce dernier une valeur substantielle.

Le libellé de cette disposition laisse entendre, en principe, qu'elle ne s'applique pas aux signes pour lesquels l'enregistrement est demandé à l'égard de services.

En ce qui concerne les formes, l'**objectif** visé par l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) est le même pour ses trois motifs, à savoir éviter que les droits exclusifs et permanents que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits de PI, comme des brevets ou des dessins ou modèles, que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 19-20; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

L'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) ne définit pas la catégorie de marques qui doit être considérée comme une forme au sens de cette disposition. **Il ne fait aucune distinction entre des formes tridimensionnelles, des formes bidimensionnelles ou encore des représentations bidimensionnelles de formes tridimensionnelles.** En conséquence, l'applicabilité de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) ne se limite pas à des formes tridimensionnelles, mais s'applique également à d'autres catégories de marques comme des signes figuratifs représentant des formes (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Le [règlement \(UE\) n° 2015/2424](#) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire introduit une référence à «une autre caractéristique» du produit. La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la manière dont ces mots doivent être interprétés.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les offices des marques de l'Union européenne ont convenu d'une [communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus \(PC 11\)](#). Ils se sont accordés sur des exemples de marques sonores, de marques de mouvement et de marques multimédias qui sont considérées comme non contestables/contestables étant donné qu'elles consistent en des caractéristiques qui résultent de la nature des produits, sont nécessaires pour obtenir un résultat technique ou donnent une valeur substantielle aux produits. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous et d'autres exemples figurent dans la [PC11](#).

Il est important de noter, contrairement à la situation visée par l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), que **la perception du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif** dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé à l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#), mais peut, **tout au plus**, constituer un

élément utile pour l'Office lorsqu'il identifie les caractéristiques essentielles du signe (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34).

Pour ces raisons, **une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** à des marques qui se composent de formes ou d'autres caractéristiques imposées par la nature des produits, de formes ou d'autres caractéristiques qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique ou de formes ou d'autres caractéristiques qui donnent une valeur substantielle au produit **ne peut être surmontée** en démontrant qu'elles ont **acquis un caractère distinctif**. En d'autres termes, l'[article 7, paragraphe 3](#), du RMUE, ne s'applique pas à ces formes ou autres caractéristiques, que cette forme ou autre caractéristique particulière puisse réellement être distinctive ou non sur le marché.

Il est donc essentiel de **procéder à un examen préalable du signe au regard de l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** dans l'hypothèse où une application de plusieurs des motifs absolus de refus prévus audit [paragraphe 1](#) serait possible (06/10/2011, [T-508/08](#), Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Au nom d'une administration solide et d'une économie de procédure, l'Office formulera toutes les objections à l'enregistrement d'un signe en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) au sein d'une seule communication. Le raisonnement de l'objection tiendra tout d'abord compte de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#), même si ce motif de refus peut paraître moins évident que, par exemple, une objection pour une absence de caractère distinctif au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). Cela se justifie par le fait qu'il est manifestement impossible d'enregistrer un signe qui tombe sous le coup de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#), même si un caractère distinctif acquis par l'usage a été démontré.

Il se peut également que, suite à une objection initiale formulée en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) ou c\), du RMUE](#), les preuves présentées par le demandeur montrent que le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#). Dans ces cas, une autre objection en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) doit être formulée également.

Un signe est constitué «**exclusivement**» par la forme des produits ou d'autres caractéristiques lorsque toutes ses **caractéristiques essentielles** – à savoir ses éléments les plus importants – sont imposées par la nature des produits [[article 7, paragraphe 1, point e\), sous i\), du RMUE](#)], répondent à une fonction technique [[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#)] ou confèrent une valeur substantielle aux produits [[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#)]. La présence d'un ou de plusieurs éléments arbitraires mineurs, par conséquent, ne modifiera pas la conclusion (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 21-22; 14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Cependant, une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) ne serait pas justifiée si le signe demandé devait être une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques combinée(s) avec une caractéristique supplémentaire, distinctive comme des éléments verbaux ou figuratifs (qui sont des caractéristiques essentielles du signe), étant donné que le signe dans son entièreté ne serait pas constitué

exclusivement par une forme ou une autre caractéristique/d'autres caractéristiques ([Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 3, Marques dépourvues de caractère distinctif \[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE\], point 10.3, étape 3](#)).

Une application correcte de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), du RMUE](#) implique que **les caractéristiques essentielles du signe en cause soient dûment identifiées**. Il n'existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Au demeurant, dans son appréciation des caractéristiques essentielles d'un signe, l'Office peut, soit se fonder directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70; 19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 37).

Cette identification peut, selon le cas et en particulier eu égard au degré de difficulté de celui-ci, être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou bien être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes et des expertises, ou encore des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec le produit concerné, comme des brevets (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 71, 85).

Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il y a lieu de vérifier **si elles tombent toutes sous le coup du motif respectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE** (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). À cet égard, chacun des trois motifs doit être appliqué indépendamment des autres. En outre, lorsqu'aucun de ces motifs ne s'applique pleinement pour la totalité de la forme ou d'une autre caractéristique, ils n'empêchent pas l'enregistrement du signe (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 39, 42). Par conséquent, si des éléments de la forme ou d'une autre caractéristique sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#) par exemple, et que les autres éléments confèrent simplement une valeur substantielle aux produits au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#), aucune de ces deux dispositions n'exclut l'enregistrement de la forme ou de l'autre caractéristique en tant que signe.

2 Forme ou autre caractéristique imposée par la nature du produit

En vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous i\), du RMUE](#), sont refusés à l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit.

Ce motif de refus s'applique lorsque le signe, qu'il soit bidimensionnel ou tridimensionnel, est constitué exclusivement de la seule forme naturelle du produit,

à savoir, **les produits dits «naturels» qui n'ont pas de substitut**: par exemple, la représentation réaliste ci-dessous d'une banane pour des bananes.



Il en serait de même pour les **produits dits «réglementés»** (dont la forme ou une autre caractéristique est prescrite par des normes), tels qu'un ballon de rugby.

Hormis les produits dits «naturels» et «réglementés», toutes les formes qui sont **inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques** de ces produits doivent, en principe, également être refusées à l'enregistrement (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 23-25). La Cour de justice n'a pas donné d'autres indications pour savoir dans quels cas exactement une forme est inhérente à la fonction ou aux fonctions génériques des produits. En l'absence de jurisprudence à cet égard, les exemples donnés par l'Avocat général peuvent être mentionnés: pieds accolés à un plateau horizontal en ce qui concerne une table; semelle de forme orthopédique dotée d'une lanière en forme de «v» en ce qui concerne des tongs (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:322, § 59). Bien que les conclusions de l'avocat général ne soient pas contraignantes, elles peuvent fournir des orientations utiles.

Il n'y a pas encore de pratique concernant des cas dans lesquels une marque est constituée d'«**autres caractéristiques**» résultant de la nature du produit. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore représentant le son d'une moto pour des *motos* pourrait tomber sous le coup de l'[article 7, paragraphe 1, point e\) i\), du RMUE](#) si le son résulte de la nature du produit (ici de sa performance technique). Un autre exemple hypothétique de signe qui est constitué exclusivement d'«autres caractéristiques» découlant de la nature du produit pourrait être une marque olfactive d'une odeur pour un *parfum*.

La [PC11](#) fournit quelques exemples de «nouveaux types de marques» qui seraient rejetées parce que le signe résulte de la nature des produits demandés:

Marque sonore (tronçonneuse) LIEN	Classe 7: <i>Tronçonneuses</i>	Ce son est imposé par la nature des produits demandés; il serait donc rejeté sur la base de l' article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE .
--	--------------------------------	---

Marque multimédia  LIEN	Classe 9: <i>Métronomes</i>	Le son et le mouvement sont imposés par la nature des produits demandés eux-mêmes; la marque serait donc rejetée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point e) i), du RMUE.
--	------------------------------------	---

3 Forme ou autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique

L'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#) exclut de l'enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Il vise à empêcher une entreprise d'acquérir un monopole sur des solutions techniques ou des solutions fonctionnelles d'un produit (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).

La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur l'interprétation de la notion d'«autre caractéristique» du produit. Les autres caractéristiques du produit nécessaires à l'obtention d'un résultat technique peuvent comprendre des sons particuliers. Pour prendre un exemple fictif, une marque sonore pour des répulsifs pour insectes peut donner lieu à une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#) si le son en question repousse effectivement les insectes.

examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)) fournit quelques exemples de marques sonores/de mouvement composées exclusivement du son/mouvement nécessaire à l'obtention d'un résultat technique:

Sons (claquement de mains) LIEN	Classe 9: <i>commandes audio-sensibles pour appareils et instruments d'éclairage</i>	Cette marque sonore est constituée exclusivement du son nécessaire à l'obtention d'un résultat technique et ne peut donc constituer une marque.
---	---	--

Marque de mouvement (thermostat)	Classe 9: <i>thermostats</i>	Le mouvement des produits demandés est nécessaire pour obtenir un résultat technique; la marque sera dès lors rejetée sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE.
		
Illustration 3 : LIEN		

Un signe est constitué «exclusivement» par la forme du produit (ou d'autres caractéristiques) nécessaire à l'obtention d'un résultat technique lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme (ou d'autres caractéristiques) répondent à la fonction technique.

Tout d'abord, les caractéristiques essentielles de la forme (ou d'autres caractéristiques) doivent être identifiées; ensuite, elles doivent faire l'objet d'une appréciation pour vérifier si elles sont toutes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique.

1. Identification des caractéristiques essentielles d'un signe

Les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent être dûment identifiées (06/03/2014, [C-337/12 P](#) – [C-340/12 P](#), Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46 et jurisprudence citée).

L'expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 68-69).

L'identification des caractéristiques essentielles d'un signe doit être opérée au cas par cas, sans aucune hiérarchie systématique entre les différents types d'éléments qu'un signe peut comporter. Elle peut soit être basée directement sur l'impression globale dégagée par le signe, soit faire l'objet d'un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 70 et jurisprudence citée).

L'identification peut être effectuée par une simple analyse visuelle dudit signe ou être basée sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont appliqués des éléments utiles à l'appréciation, tels que des enquêtes, des expertises, ou des données relatives à des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement en rapport avec les produits concernés.

Des éléments d'information autres que cette seule représentation graphique, telle la perception du public pertinent, peuvent être utilisés afin d'identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37). Pour de plus amples informations concernant la perception du consommateur en ce qui concerne les marques sonores, les marques de mouvement et les marques multimédias susceptibles d'être pertinentes pour ce motif, veuillez consulter la pratique commune [PC11](#).

Aux fins de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#), il n'est pas pertinent de déterminer si les «caractéristiques essentielles» ou les «éléments les plus importants» du signe sont des éléments distinctifs ou non [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 51].

La présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique est également dépourvue de pertinence en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#) (14/06/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 51).

2. Les caractéristiques essentielles sont-elles toutes nécessaires à l'obtention d'un résultat technique?

Pour que ce motif de refus s'applique, les caractéristiques essentielles du signe en cause doivent **toutes être techniquement nécessaires pour obtenir le résultat technique auquel est destiné** le produit concerné. L'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#) ne s'applique pas lorsqu'il existe un élément décoratif ou imaginatif ou un élément verbal distinctif qui constitue une caractéristique essentielle du signe mais qui n'est pas nécessaire à l'obtention d'un résultat technique.

Ce motif s'applique même si les caractéristiques essentielles représentées dans le signe ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour obtenir le résultat technique, mais qu'elles y contribuent simplement [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 94].

La représentation graphique ne révèle pas l'**intégralité** des éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution technique concernée, pour autant qu'il soit établi que cette mise en œuvre ne pourrait être effective sans les caractéristiques essentielles qui sont visibles sur ladite représentation graphique [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].

Les caractéristiques essentielles de la forme ou d'une autre caractéristique des produits nécessaires à l'obtention d'un résultat technique **doivent, dans la mesure du possible, être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret représenté**. Une telle analyse ne peut être effectuée sans que soient pris en considération, le cas échéant, les **éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret**, même s'ils ne sont pas visibles dans la représentation. Par exemple, dans une affaire concernant un puzzle de type «Rubik's Cube», la Cour de justice a estimé que la fonctionnalité de la structure en grille aurait dû être appréciée sur la base de la capacité de rotation d'éléments

individuels du puzzle [10/11/2016, [C-30/15 P](#), CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 47-51].

Par conséquent, lors de l'examen des caractéristiques fonctionnelles d'un signe, l'autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement, des éléments utiles à l'identification convenable de caractéristiques essentielles dudit signe [24/10/2019, [T-601/17](#), Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 87 et jurisprudence citée]. Ce matériel peut notamment consister en un catalogue de produits ou un matériel publicitaire [24/09/2019, [T-261/18](#), DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674]. Les éléments d'information qui ne ressortent pas de la représentation graphique doivent provenir de sources objectives et fiables et ne peuvent inclure la perception du public pertinent (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).

Par exemple, le fait que la forme concernée est ou a été l'objet d'une revendication dans **un brevet enregistré ou une demande de brevet** constitue, à première vue, une preuve que les aspects de la forme identifiés comme fonctionnels dans ladite revendication de brevet sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique [les chambres de recours ont suivi cette approche, notamment, dans leur décision du 17/10/2013, [R 042/2013-1](#), SHAPE OF A STOPPER (3D)].

Le fait qu'il puisse y avoir des formes alternatives, ayant d'autres dimensions ou un autre dessin, permettant d'obtenir le même résultat technique ne signifie pas, en soi, que cette disposition ne s'applique pas (14/09/2010, [C-48/09 P](#), Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58). Le même raisonnement s'applique, par analogie, aux autres caractéristiques des produits au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\)](#).

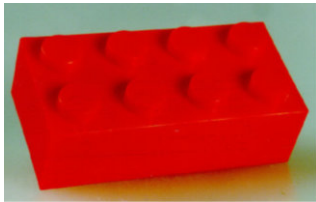
De même, la combinaison de différents éléments qui sont tous fonctionnels en eux-mêmes ne rend pas le signe enregistrable.

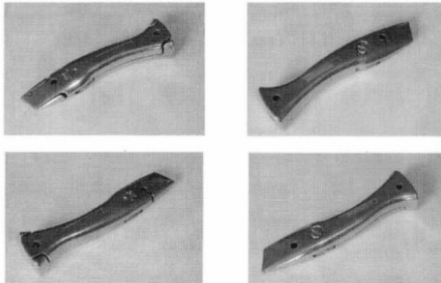
Les fonctions auxquelles répondent les caractéristiques essentielles de la forme ou d'une autre caractéristique des produits doivent être appréciées au regard du produit concret concerné.

Lors de l'examen d'une demande de MUE par rapport à l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous ii\), du RMUE](#), il faut prêter attention à la signification de l'expression «**résultat technique**». Cette expression doit être interprétée au sens large et englobe des formes ou autres caractéristiques qui, par exemple:

- correspondent à un autre article;
- donnent la plus grande force;
- utilisent le moins de matériaux;
- permettent un entreposage ou un transport pratiques.

Signe	Affaire no	Produits et services
-------	------------	----------------------

	MUE n° 107 029 10/07/2006, R 856/2004 G 12/11/2008, T-270/06 14/09/2010, C-48/09 P	Classe 28 (jouets de construction)
La grande chambre a estimé que les diverses caractéristiques de la brique Lego rouge remplissaient [...] des fonctions techniques particulières, à savoir: i) <i>les bosses [pastilles]</i>: hauteur et diamètre pour la force d'accrochage; nombre pour la polyvalence de l'assemblage; disposition pour les configurations d'assemblage; ii) <i>les protubérances secondaires</i>: force d'accrochage, nombre pour la meilleure force d'accrochage dans toutes les positions; épaisseur de la paroi pour servir de ressort; iii) <i>les côtés</i>: reliés aux côtés d'autres briques pour obtenir un mur; iv) <i>face creuse</i>: pour s'emboîter dans les bosses et permettre l'assemblage afin d'obtenir la force d'accrochage et v) <i>forme globale</i>: forme d'une brique de construction; taille qu'un enfant peut tenir dans la main (10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 54). Le Tribunal a confirmé les conclusions de la grande chambre, au motif que cette dernière avait correctement appliqué l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du RMUE (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483). La Cour a confirmé l'arrêt du Tribunal, affirmant que «la solution incorporée dans la forme de produit examinée est celle qui est techniquement préférable pour la catégorie de produits concernée. Si le signe tridimensionnel constitué d'une telle forme était enregistré en tant que marque, il serait difficile pour les concurrents du titulaire de celle-ci de mettre sur le marché des formes de produit qui constituent de véritables alternatives, à savoir des formes qui ne soient pas similaires et qui soient néanmoins intéressantes d'un point de vue fonctionnel pour le consommateur (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 60).		

Signe	Affaire no
	19/09/2012, T-164/11

1. Identification des caractéristiques essentielles

Dans ce cas, la forme demandée était décrite comme

[...] un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 28).

2. Appréciation de la fonction technique de ces caractéristiques

Le Tribunal a déclaré ce qui suit:

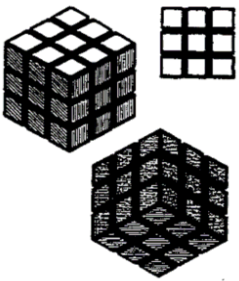
Ainsi qu’il ressort de ce brevet [invoqué par le demandeur en nullité], l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation (point 30).

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 30).

Il a conclu que les éléments les plus importants du signe, constituant les caractéristiques essentielles de celui-ci, étaient tous exclusivement fonctionnels (point 33), relevant que

En l’espèce, [...] la chambre de recours a bien relevé [...] que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l’invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu’un prolongement modéré des pointes de l’extrémité arrière.

(19/09/2012, [T-164/11](#), Knife handles, EU:T:2012:443, § 39).

Signe	Affaire no	Produits et services
	MUE n° 162 784 24/10/2019, T-601/17 [23/04/2020, C-936/19 P , Cubes (3D), EU:C:2020:286]	Classe 28 <i>Puzzle à trois dimensions</i>

Point 70: «... les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont limitées à la forme globale du cube, d'une part, et aux lignes noires et petits carrés sur chaque face du cube, d'autre part.»

Point 86: «... ces lignes noires représentent en réalité une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d'autre qu'un bloc solide, ne comportant aucun élément individuel pouvant être déplacé de manière indépendante.»

Point 96: «Il ressort de ce dernier arrêt que le fait que la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du «Rubik's Cube» résultait d'un mécanisme interne au cube, à savoir d'un élément qui n'était pas visible sur la représentation graphique de la marque contestée, n'excluait pas que la chambre de recours puisse tenir compte de cette capacité de rotation dans le cadre de son analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de cette marque.»

Point 98: «... dès lors que les deux caractéristiques de la marque contestée qui ont été correctement qualifiées d'essentielles par la chambre de recours, en l'occurrence la forme globale du cube, d'une part, et les lignes noires et les petits carrés sur chaque face du cube, d'autre part, sont nécessaires à l'obtention du résultat technique recherché par le produit concret concerné (voir points 85-90 ci-dessus), il convient de conclure que ladite marque se heurte au motif visé à l'article 7, paragraphe 1, point e), sous ii), du règlement n° 40/94.»

4 Forme ou autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit

En vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#), les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit ne peuvent être enregistrés ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls.

Si la même forme ou autre caractéristique peut, en principe, être protégée en tant que dessin ou modèle et en tant que marque, l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#) refuse uniquement la protection de marque à des formes ou autres caractéristiques dans certains cas spécifiques, à savoir lorsque le signe est constitué exclusivement par une forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit.

Le **concept de «valeur»** doit être interprété, non seulement en termes commerciaux (économiques), mais aussi en termes d'«attractivité», à savoir la probabilité que les produits seront achetés **principalement du fait de** leur forme particulière ou d'une autre caractéristique particulière. Lorsque d'autres caractéristiques sont susceptibles de donner au produit une valeur substantielle en plus de cette valeur esthétique, comme une valeur fonctionnelle (par exemple sécurité, confort et fiabilité), l'[article 7,](#)

[paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#) ne peut être systématiquement exclu. En effet, la notion de «valeur» ne saurait être limitée à la forme ou à une autre caractéristique de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 29-32).

La notion de «valeur» ne doit pas être interprétée comme signifiant «renommée», étant donné que l'application de ce motif absolu de refus est exclusivement justifiée par l'effet sur la valeur qu'ajoute **la forme ou l'autre caractéristique** aux produits et non par d'autres facteurs, comme la renommée de la marque verbale qui est également utilisée pour identifier les produits en question (16/01/2013, [R 2520/2011-5](#), SHAPE OF GUITAR BODY (3D), § 19).

En outre, le fait que la forme ou une autre caractéristique puisse être **plaisante ou attrayante** ne suffit pas pour qu'elle soit exclue de l'enregistrement. Si tel était le cas, il serait virtuellement impossible d'imaginer une marque d'une forme ou d'une autre caractéristique, vu que, dans le monde moderne des affaires, il n'existe aucun produit d'utilité industrielle qui n'ait pas fait l'objet d'une étude, d'une recherche et d'un dessin industriel avant son éventuel lancement sur le marché (03/05/2000, [R 395/1999-3](#), SINGLE SQUARE CLASP, § 1-2 et 22-36).

Dans le cadre de l'appréciation de la valeur des produits, peuvent entrer en ligne de compte des **critères** tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme ou de l'autre caractéristique en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires et la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 35).

Le fait que la forme assure, en dehors de sa fonction esthétique, également d'autres fonctions (p. ex. des fonctions essentielles) n'exclut pas l'application de [l'article 7, paragraphe 1, point e\), iii\), du RMUE](#) (18/09/2014, [C-205/13](#), Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 31).

Un exemple de signe constitué exclusivement d'«autres caractéristiques» qui donnent une valeur substantielle aux produits pourrait être une marque sonore, représentant un son spécifique de *moto* qui peut attirer une partie significative du public pertinent dans la mesure où il peut effectivement influencer le choix du consommateur lors de l'acquisition.

Il est nécessaire d'adopter une **approche au cas par cas** pour l'examen de ces marques. L'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#) s'applique lorsqu'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter les produits en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme ou par une autre caractéristique qui, à elle seule, constitue le signe (23/04/2020, [C-237/19](#), Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 41).

Il importe de déterminer si **la valeur esthétique d'une forme (ou, par analogie, d'une autre caractéristique) peut, en soi, déterminer la valeur commerciale du produit et le choix du consommateur dans une grande mesure**. Le fait que la

valeur globale du produit soit également affectée par d'autres facteurs, si la valeur donnée par la forme **ou l'autre caractéristique** elle-même est substantielle, est sans pertinence.

Si une forme ou une autre caractéristique doit son attrait à la renommée de ses concepteurs ou aux efforts de marketing plutôt qu'à la valeur esthétique de la forme ou de l'autre caractéristique en elle-même, l'[article 7, paragraphe 1, point e\), sous iii\), du RMUE](#), ne s'appliquera pas [14/12/2010, [R 486/2010-2](#), SHAPE OF A CHAIR (marque tridimensionnelle), § 20-21].

Exemple de marque refusée

Signe	Affaire	Produits
	10/09/2008, R 497/2005-1 , LOUDSPEAKER (3D) 06/10/2011, T-508/08 , Loudspeaker	En plus des haut-parleurs, autres appareils pour la réception, le traitement, la reproduction, le réglage ou la distribution de signaux sonores compris dans la classe 9 ainsi que les meubles de musique compris dans la classe 20.
Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe en question relevait du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575). Le Tribunal a estimé que, pour des produits tels que ceux énumérés ci-dessus, le design était un élément qui serait très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prenait également en considération d'autres caractéristiques du produit en cause. Après avoir jugé que la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé témoignait d'un design tout particulier et que ce design était un élément essentiel de la stratégie de marque de la requérante, qui augmentait l'attractivité du produit en cause et, par conséquent sa valeur, le Tribunal a également noté qu'il ressortait des éléments du dossier, à savoir des extraits de sites internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d'occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme étaient soulignées en premier et qu'une telle forme était perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en faisait un argument de vente important (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Le Tribunal a donc conclu que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l'enregistrement était demandé conférait une valeur substantielle auxdits produits.		

Exemples d'affaires dans lesquelles il a été confirmé que la forme ou d'autres caractéristiques ne donnaient pas une valeur substantielle aux produits

MUE	Affaire
-----	---------

	MUE 10 350 593 29/03/2016, R 590/2015-4, SPEISEEIS
Paragraphe 30: une glace n’acquiert pas «plus de valeur» en raison de sa forme, en ce sens que le fournisseur pourrait en exiger un prix plus élevé. Au contraire, la «valeur» du produit réside simplement dans sa capacité à exercer les fonctions d’une marque. Cela n’a rien à voir avec la «valeur des produits» visée à l’article 7, paragraphe 1, point e), sous iii), du RMUE. Paragraphe 35: si le site web du titulaire de la MUE fait référence à la présentation de glaces lors d’événements destinés principalement aux créateurs, ces derniers ne constituent pas pour autant le public pertinent. Le public pertinent est composé des consommateurs finaux. L’appréciation doit être basée sur la perception de ces consommateurs, et l’effet que le produit en cause aura sur le consommateur lors de l’achat d’une «glace» (et non dans un musée du design) doit être examiné dans le cadre d’une décision a priori.	

MUE	Affaire
	MUE 12 309 795 BOTTIGLIA ROSA [08/05/2019, T-325/18, BOTTIGLIA ROSA (3D), EU:T:2019:299]
Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la forme de la bouteille et la couleur dorée réfléchissante sont les caractéristiques essentielles du signe. La forme de la bouteille est banale, son design ne peut, à l’évidence, pas être décrit comme étant «frappant», «particulier» ou «facilement mémorisé», et la couleur et l’effet de miroir de la surface de la bouteille n’apportent aucun élément de design remarquable ou particulier. Aucune des deux caractéristiques essentielles du signe n’est suffisante, en soi, pour donner une valeur substantielle aux produits. De même, une telle valeur substantielle ne saurait résulter de la combinaison ou de la somme de deux caractéristiques qui ne sont ni «frappantes», ni «particulières», ni «facilement mémorisées».	

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 7 Marques contraires à

***l'ordre public ou aux bonnes mœurs [article
7, paragraphe 1, point f), du RMUE]***

Table des matières

1 Remarques générales.....625

2 «Ordre public».....626

 2.1 Notion et catégories..... 626

3 Bonnes mœurs.....627

4 Exemples..... 631

 4.1 Exemples de demandes de MUE rejetées.....631

 4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées..... 637

Obsolète

1 Remarques générales

En vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#), sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) renvoie à l'[article 6 quinquies B \(3°\) de la Convention de Paris](#) ⁽¹⁸⁾, qui prévoit le refus à l'enregistrement ou l'invalidation des marques lorsque celles-ci sont «contraires à la morale ou à l'ordre public».

La formulation de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) est très large et laisse une grande marge d'interprétation. Une application judicieuse de cette disposition implique nécessairement de mettre en balance le droit des commerçants d'employer librement des mots et des images dans les signes qu'ils souhaitaient enregistrer en tant que marques avec le droit du public de ne pas être confronté à des marques dérangeantes, grossières, insultantes et même menaçantes (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 14).

Cette disposition de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) n'a pas pour objet d'identifier et de filtrer les signes dont l'utilisation commerciale doit à tout prix être évitée, mais plutôt d'empêcher l'enregistrement de marques dans les cas où l'octroi d'un monopole irait à l'encontre de l'état de droit ou serait perçu par le public pertinent comme portant directement atteinte aux normes morales fondamentales de la société. En d'autres termes, l'Office ne peut aider positivement les personnes qui souhaitent promouvoir leurs objectifs commerciaux au moyen de marques qui enfreignent certaines valeurs fondamentales de la société civilisée (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 13).

L'application de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) n'est pas limitée au principe de liberté d'expression (article 10 sur la liberté d'expression de la Convention européenne des droits de l'homme), étant donné que le refus d'enregistrement signifie uniquement que le signe n'est pas protégé en vertu de la législation sur les marques et que cela n'empêche pas son utilisation – même à des fins commerciales [09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que bueno ye! Hijoputa (fig.), EU:T:2012:120, § 26].

L'ordre public et les bonnes mœurs sont deux notions différentes, qui se recoupent souvent.

La question de savoir si les produits et services pour lesquels une protection est demandée peuvent ou non être légalement mis à la vente sur le marché d'un État membre spécifique est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si le signe lui-même enfreint l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) (13/09/2005, [T-140/02](#), Intertops, EU:T:2005:312, § 33). Pour déterminer si une marque est ou non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque (13/09/2005, [T-140/02](#), Intertops, EU:T:2005:312, § 28). Dans son arrêt du 20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of

¹⁸ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, le Tribunal a conclu que pour interpréter les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs», il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union, mais également les circonstances particulières à des **États membres pris individuellement** qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (point 34).

La législation et la pratique administrative de certains États membres peuvent également être prises en considération dans ce contexte (pour évaluer des valeurs subjectives), non en raison de leur valeur normative, mais en tant que preuve de faits permettant d'évaluer la perception du public pertinent dans ces États membres (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 57). Dans pareil cas, l'illégalité de la marque communautaire demandée n'est pas le facteur déterminant pour l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#), mais possède plutôt une valeur probante quant à la perception du public pertinent dans le ou les États membres en question.

Compte tenu du fait que les circonstances particulières à des États membres pris **individuellement** peuvent ne pas être connues dans l'ensemble du territoire de l'UE, la notification d'irrégularité devrait expliquer clairement ces circonstances afin de garantir que le demandeur est en mesure de comprendre pleinement le raisonnement qui sous-tend ce refus et d'y répondre en conséquence.

Dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN), l'Office et un certain nombre d'offices de marques de l'Union européenne ont convenu d'une pratique commune (PC) en matière de marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (également appelée [Projet de Convergence 14](#) ou Pratique CP14). La pratique commune établit des principes généraux sur l'évaluation des signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, en particulier la compréhension commune de ces concepts, leur relation, les critères d'évaluation et les différents groupes de signes qui pourraient être considérés comme contraires à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs, y compris des exemples illustratifs.

2 «Ordre public»

2.1 Notion et catégories

Ce motif de refus découle d'une évaluation fondée sur des **critères objectifs**. La notion d'«ordre public» est constituée par l'ensemble des règles juridiques nécessaires au fonctionnement d'une société démocratique et de l'État de droit. Dans le contexte de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#), «l'ordre public» fait référence à l'**acquis de l'UE applicable dans un domaine spécifique**, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme.

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'**exemples de situations** dans lesquelles des signes sont affectés par cette interdiction.

- Les marques qui contredisent les principes de base des valeurs fondamentales de l'ordre politique et social de l'UE et, en particulier, les valeurs universelles sur lesquelles l'Union européenne est fondée, telles que la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ([JOUE C 83/389, 30.3.2010](#)).
- Le 27 décembre 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28/12/2001, p. 93), ultérieurement mise à jour par la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 (JO L 204 du 05/08/2017, p. 95, version consolidée, disponible à l'adresse suivante: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=EN>), qui contient une liste des personnes et groupes qui facilitent, commettent ou tentent de commettre des actes terroristes sur le territoire de l'UE. Toute MUE demandée réputée soutenir ou bénéficier à une personne ou à un groupe de la liste sera refusée comme étant contraire à l'ordre public.

3 Bonnes mœurs

Ce motif de refus concerne des **valeurs subjectives**, mais qui doivent être appliquées de manière aussi objective que possible par l'examineur. Cette disposition interdit l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne de termes ou expressions blasphématoires, racistes, discriminatoires ou insultantes, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée; les critères à appliquer sont ceux d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [9 mars 2012, [T-417/10](#), ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 21].

La notion de bonnes mœurs se réfère aux valeurs et aux normes morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment donné. Ces valeurs et ces normes sont susceptibles d'évoluer au fil du temps et de varier dans l'espace (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).

La notion de bonnes mœurs visée à l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) n'a rien à voir avec le mauvais goût ou la prise en considération des sentiments de personnes. Pour tomber sous le coup de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e655-1-1> cet article, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou à tout le moins par une partie

importante de celui-ci, comme allant directement à l'encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société.

Il ne suffit pas que la marque ne soit susceptible d'offenser qu'une petite minorité de citoyens extrêmement puritains. Inversement, l'enregistrement d'une marque ne doit pas être autorisé simplement parce que ladite marque n'offenserait pas une minorité tout aussi faible de citoyens qui, à l'autre extrême, jugent acceptables les obscénités les plus flagrantes. La marque doit être appréciée en se référant aux normes et valeurs de citoyens ordinaires se situant entre ces deux extrêmes (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21).

L'examen doit se fonder sur la perception d'une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée ainsi que, le cas échéant, des circonstances particulières propres à la partie de l'Union concernée. À cet effet, sont pertinents des éléments tels que les textes législatifs et les pratiques administratives, l'opinion publique et, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires, ainsi que tout autre élément susceptible de permettre d'évaluer la perception de ce public (27/02/2020, [C-240/18 P](#), Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42).

La législation nationale et les pratiques des États membres sont des indicateurs à prendre en compte afin d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public concerné dans ces États membres (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498, § 58). Cependant, l'Office ne refuse pas l'enregistrement d'une marque du seul fait que celle-ci soit contraire à une législation et une pratique nationale données. Néanmoins, ces éléments constituent des **indices factuels** permettant d'apprécier la perception de certaines catégories de signes par le public pertinent situé dans l'État membre concerné.

Voici quelques exemples de législations nationales prises en compte comme preuves qu'une marque est contraire aux bonnes mœurs:

- l'utilisation des symboles et des dénominations des partis ou des organisations inconstitutionnels est interdite en Allemagne [article 86a dt. StGB (Code pénal allemand), BGBl. Nr. I 75/1998] et en Autriche [article 1er öst. Abzeichengesetz (loi autrichienne sur les insignes), BGBl. Nr. 84/1960 lu en conjonction avec l'article 1er öst. Verbotsgesetz (loi autrichienne sur la prohibition), BGBl. Nr. 25/1947];
- «l'usage des symboles du despotisme» (tels que la faucille et le marteau, ou l'étoile rouge à cinq branches), notamment d'une manière qui offense la dignité des victimes des régimes totalitaires et leur droit à l'inviolabilité est interdite en Hongrie (article 335 de la loi C de 2012 sur le Code pénal hongrois) (20/09/2011, [T-232/10](#), Coat of arms of the Soviet Union, EU:T:2011:498).

Les signes qui peuvent être perçus comme favorisant la consommation de drogues illicites relèvent également de cette disposition. En considérant, à titre d'élément factuel, que certaines drogues sont illégales dans certains États membres et que l'UE a pris des initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue destinées

à lutter contre les drogues illicites, il convient de soulever une objection. C'est une indication objective que de tels signes seraient perçus comme allant directement à l'encontre des normes morales fondamentales de la société.

L'évaluation faite tiendra compte du terme utilisé dans la marque demandée ou de la présence d'autres éléments qui pourraient être perçus comme favorisant l'usage de drogues illicites. Toutefois, aucune objection ne sera soulevée si le signe contient une référence à une drogue à usage médical, car la marque ne tomberait pas, en principe, sous le coup de l'interdiction prévue à l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

L'examen de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) doit tenir compte du **contexte** dans lequel la marque est susceptible d'être rencontrée, en envisageant une utilisation normale de la marque **concernant les produits et les services** couverts par la demande d'enregistrement (06/07/2006, [R 495/2005-G](#), SCREW YOU, § 21). Il est normalement nécessaire de prendre en considération les produits et services désignés par la marque demandée, étant donné que le public pertinent peut varier selon les produits et services offerts et peut dès lors avoir des seuils de tolérance différents quant à ce qu'il juge clairement inacceptable. Par exemple, «toute personne qui est suffisamment intéressée par les [sex toys] pour remarquer les marques sous lesquelles ils sont vendus n'est pas susceptible d'être offensée par un terme ayant des connotations obscènes» (6 juillet 2006 dans l'affaire [R 495/2005-G](#) – SCREW YOU, § 29).

Néanmoins, bien que le Tribunal ait estimé que les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé restent importants afin d'identifier le public par référence auquel la perception du signe doit être examinée, il a également précisé que **le public pertinent ne saurait être limité au public auquel les produits et services désignés par le signe sont adressés**, puisque d'autres personnes, sans être concernées par lesdits produits et services, peuvent être confrontées à ce signe (05/10/2011, [T-526/09](#), Paki, EU:T:2011:564, § 17-18). En conséquence, le contexte commercial dans lequel s'insère une marque, au sens du public auquel s'adressent les produits et services désignés, n'est pas toujours le facteur déterminant pour établir que la marque est contraire aux bonnes mœurs [09/03/2012, [T-417/10](#), ¡Que buenu ye! HIJOPUTA (fig.), EU:T:2012:120, § 24; 26/09/2014, [T-266/13](#), Curve, EU:T:2014:836, § 18-19].

L'illégalité n'est pas une condition nécessaire pour engendrer une violation des bonnes mœurs: certains termes ou signes ne donneraient pas lieu à l'engagement de procédures devant les autorités ou tribunaux compétents, mais sont suffisamment offensants pour le grand public pour ne pas être enregistrés en tant que marques [01/09/2011 dans l'affaire [R 168/2011-1](#) – fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 16]. En outre, des mesures sont prises pour veiller à ce que les enfants et adolescents, même s'ils ne constituent pas le public pertinent des produits et services en question, ne soient pas confrontés à des termes offensants dans les magasins qui sont ouverts au grand public. Les définitions du dictionnaire fournissent généralement un premier indice permettant de déterminer si le terme en question est offensant dans la langue concernée [01/09/2011, [R 168/2011-1](#), fucking freezing! by TÜRPIZ (fig.), § 25], mais

le facteur clé doit être la perception du public pertinent dans le contexte spécifique du lieu et du mode de confrontation avec les produits et services en cause.

Cependant, la chambre de recours a estimé que le terme «kuro» ne possédait pas pour le public hongrois la signification offensante que véhicule le terme «kúró» (qui signifie «baiseur» en français), étant donné que les voyelles «ó» et «ú» sont des lettres différentes des lettres «o» et «u», qui se prononcent différemment de ces dernières et qui ont des sens différents (22/12/2012, [R 482/2012-1](#) – «kuro», § 12 et suiv.).

Il existe un risque certain que le libellé de l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) puisse être appliqué de manière subjective dans le but de refuser à l'enregistrement des marques qui ne sont pas du goût personnel de l'examineur. Cependant, pour que le ou les termes puissent être refusés, ils doivent être perçus comme étant offensants par des personnes ayant un seuil de sensibilité normal [09/03/2012, [T-417/10](#), *Que bueno ye! HIJOPUTA* (fig.), EU:T:2012:120, § 21].

Nul n'est besoin d'établir que le demandeur **cherche** à choquer ou insulter le public concerné; le fait objectif que la marque de l'Union européenne demandée **puisse** être perçue comme étant choquante ou insultante suffit (23/10 2009, [R 1805/2007-1](#), *paki*, EU:T:2011:564, § 27, confirmée 05/10/2011, [T-526/09](#), *paki*, EU:T:2011:564, § 20 et suiv.).

Enfin, les signes ayant une connotation «négative» ne sont pas les seuls signes potentiellement offensants. L'usage banal de certains signes ayant une **connotation extrêmement positive** peut aussi être offensant (par exemple, des termes ayant une signification religieuse ou des symboles nationaux ayant une valeur spirituelle et politique, notamment «ATATURK» pour le citoyen ordinaire de l'UE d'origine turque (17/09/2012, [R 2613/2011-2](#), *ATATURK*, § 31).

Soulever une objection lorsqu'une marque est contraire aux bonnes mœurs n'empêche cependant pas que le signe puisse également être contraire à l'ordre public (par exemple, la marque peut être perçue par le public concerné comme étant directement contraire aux normes élémentaires de la morale de la société, et, **dans un même temps**, comme allant à l'encontre des principes élémentaires et des valeurs fondamentales de l'ordre politique et social de l'UE).

4 Exemples

4.1 Exemples de demandes de MUE rejetées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
BIN LADIN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs et ordre public – la marque demandée sera comprise du grand public comme étant le nom du chef de l'organisation terroriste notoirement connue Al-Qaïda; les actes terroristes sont contraires à l'ordre public et aux principes moraux (paragraphe 17).	29/09/2004 R 176/2004-2
CURVE	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»). Le public pertinent ne saurait être limité au public auquel sont directement adressés les produits et les services. «Curve» choque également d'autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente (point 19). Concernant le mot « Curve »+ ajouts ['AIRCURVE'], exemple ci-dessous dans ce chapitre (R 203/2014-2).	T-266/13
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «fucking» est un terme offensant et vulgaire en anglais.	R 168/2011-1
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «HIJOPUTA» est un terme offensant et vulgaire en espagnol.	T-417/10
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Le Code pénal hongrois interdit certains «symboles du despotisme», dont la faucille et le marteau, ainsi que l'étoile rouge à cinq branches symbolisant l'ancienne URSS. Cette législation ne s'applique pas en raison de sa valeur normative, mais plutôt en tant que preuve de la perception du public pertinent (points 59-63) ⁽¹⁹⁾ .	T-232/10

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
PAKI	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «PAKI» est une insulte à caractère raciste en anglais.	T-526/09
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits autres que des produits à caractère sexuel)	Bonnes mœurs - une proportion significative des citoyens ordinaires britanniques et irlandais trouveraient les termes «SCREW YOU» offensants et inacceptables (paragraphe 26).	R 495/2005-G
FICKEN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «FICKEN» est un terme offensant et vulgaire en allemand (il signifie «pratiquer le coït»).	14/11/2013, T-52/13 , EU:T:2013:596
ATATURK	Consommateur moyen parmi les citoyens ordinaires de l'UE d'origine turque	Bonnes mœurs – l'usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut être offensant au sens de l' article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE . ATATURK est un symbole national ayant une valeur spirituelle et politique pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque.	R 2613/2011-2
FUCK CANCER	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Non seulement le mot «FUCK» est légèrement grossier, mais lorsqu'il est associé au mot «CANCER», il est également offensant et indécent, à tout le moins pour les locuteurs anglophones du monde des affaires (paragraphe 19).	23/02/2015 R 793/2014-2

¹⁹ Le Code pénal hongrois en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt (20/09/2011) a été modifié par la loi C de 2012, afin de couvrir l'utilisation des symboles du despotisme utilisés spécifiquement pour porter atteinte à la dignité des victimes de régimes totalitaires et à leur droit à l'inviolabilité (anciennement article 269/B, devenu article 335 du Code pénal hongrois).

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
MECHANICAL APARTHEID	Consommateur moyen	Ordre public – «APARTHEID» renvoie à un ancien régime politique offensant d'Afrique du Sud qui pratiquait la terreur étatique, la torture et le déni de la dignité humaine. Le message transmis par ce signe, utilisé dans le domaine des jeux vidéo, les publications y afférentes et les loisirs, est contraire à l'ordre public de l'Union européenne, dans la mesure où il contredit les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles l'UE est fondée, à savoir la dignité humaine, la liberté, l'intégrité physique, l'égalité et la solidarité, ainsi que les principes de démocratie et de l'État de droit (paragraphe 30).	06/02/2015, R 2804/2014-5
MH17 MH370	Consommateur moyen	Bonnes mœurs – Acronymes de vols aériens. L'intention de tirer un parti financier de ce qui est universellement accepté comme un événement tragique qui a causé la mort de centaines de personnes est inacceptable et contraire aux principes de moralité acceptés.	MUE 13 092 937 MUE 12 839 486

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – Le crime organisé de type mafieux est une menace claire et tangible pour l'ensemble de l'UE. L'élément verbal «la mafia» est mondialement compris comme renvoyant à une organisation criminelle ayant ses origines en Italie et dont les activités se sont étendues à d'autres États que la République italienne, notamment au sein de l'Union européenne. Cette organisation criminelle a recours à l'intimidation, à la violence physique et au meurtre afin de mener à bien ses activités, qui incluent notamment le trafic de drogues, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et la corruption (paragraphe 35). De telles activités criminelles violent les valeurs mêmes sur lesquelles l'Union européenne est fondée, en particulier les valeurs de respect de la dignité humaine et de liberté telles que prévues à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et aux articles 2, 3 et 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (paragraphe 36). L'association, dans la marque, de l'élément verbal «la mafia» aux autres éléments de la marque contestée est de nature à donner une image globalement positive de l'action de la Mafia et, de cette manière, à banaliser la perception des activités criminelles de cette organisation (paragraphe 46). (...) La marque contestée est ainsi de nature à choquer ou à offenser non seulement les victimes de cette organisation criminelle et leurs familles, mais également toute personne qui, sur le territoire de l'UE, est mis en présence de ladite marque et possède des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (paragraphe 47).	15/03/2018, T-1/17 , EU:T:2018:146

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
ETA	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs – L'acronyme «ETA» sera immédiatement compris en Europe, particulièrement en Espagne, comme désignant le groupe terroriste ETA (paragraphe 2). L'ETA est inscrite dans la liste des personnes et groupes qui facilitent, tentent de commettre ou commettent des actes terroristes sur le territoire de l'UE (Position commune du Conseil du 27/12/2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, 2009/468/PESC) (paragraphe 14). Dans un contexte commercial, le terme «ETA» a intrinsèquement tendance à choquer toute personne normale qui l'entend ou le lit et en particulier les membres du public espagnol qui ont particulièrement ce nom à l'esprit. Le fait que l'ETA n'est pas actuellement considérée comme étant la plus grande menace à laquelle l'Espagne est confrontée, selon un extrait d'une enquête menée en juin 2015 fournie par le demandeur, ne signifie pas que le terme ne continuera pas à être associé au groupe terroriste en question dans l'esprit du public (paragraphe 15).	27/06/2016, R 563/2016-2

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Ordre public et bonnes mœurs — Les termes «KRITIKAL BILBO» désignent une variété de plante du genre «cannabis», également appelée «marijuana», qui est utilisée pour produire de la marijuana en raison de sa teneur élevée en tetrahydrocannabinol (THC), soit 21,47 % (paragraphe 19). Le cannabis avec une teneur élevée en THC est considéré comme un stupéfiant interdit dans un grand nombre d'États membres (19/11/2009, T-234/06, Cannabis, EU:T:2009:448). Les substances non psychoactives sont légales et les autorités peuvent délivrer des licences pour leur culture à ces fins. Cependant, en raison de sa teneur élevée en THC, dans ce cas précis, le produit en cause n'est pas non psychoactif, mais est une substance à fumer strictement contrôlée dans presque tous les pays de l'Union européenne (paragraphe 22).	27/10/2016, R 1881/2015 -1
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs — le signe, contenant le terme «weed» (herbe) et revendiqué dans la classe 32, sera compris par le consommateur concerné comme glorifiant l'usage d'une drogue (cannabis/marijuana) qui est interdite par la loi dans de nombreux pays européens.	MUE 16 961 732
IBIZASKUNK	Consommateur moyen	Bonnes mœurs — demande de MUE déposée pour des produits compris dans les classes 5, 31 et 35. Le signe contient le terme «skunk», qui désigne une variété de cannabis à forte teneur en THC. Il sera perçu comme un message incitatif/promotionnel, qui encourage une activité interdite dans de nombreux États membres de l'UE, à savoir la consommation ou la vente de produits contenant de la SKUNK, et comme une banalisation de la substance narcotique susmentionnée. Le terme IBIZA (qui évoque une destination festive) renforce le message récréatif.	MUE 18 097 102

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
	Consommateur moyen	Le signe représente des feuilles de cannabis et contient également le terme «cannabis». La demande a été déposée pour des produits compris dans les classes 30 et 32 et pour des services compris dans la classe 43. Le Tribunal a considéré que le fait que le signe serait perçu par le public pertinent comme une indication que les aliments et boissons contiennent des substances stupéfiantes illicites dans plusieurs États membres suffisait à justifier le refus de la marque, affirmant qu'il n'était pas nécessaire qu'un signe entraîne une incitation ou une banalisation de l'usage d'une substance stupéfiante illicite. En ce qui concerne des facteurs tels que l'exactitude de la représentation ou l'intention du demandeur d'utiliser le signe uniquement pour des produits licites, le Tribunal a souligné que la perception du public était déterminante et a précisé que les intentions du demandeur ne jouaient aucun rôle dans l'appréciation.	MUE 16 176 968 12/12/2019, T-683/18, EU:T: 2019:855

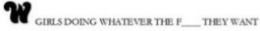
4.2 Exemples de demandes de MUE acceptées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°

KURO	Consommateur moyen	Le fait qu'un terme, nom ou abréviation étranger présente certaines similitudes avec un terme offensant (tel que kúró) n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser l'enregistrement de la marque de l'Union européenne demandée (paragraphe 20). Les voyelles hongroises «ó» et «ú» diffèrent clairement des lettres «o» et «u» dépourvues d'accent. En outre, les termes hongrois ne se terminent jamais par un «o» sans accent (paragraphe 15 à 18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits à caractère sexuel)	Une personne entrant dans un sex shop est peu susceptible d'être offensée par une marque contenant des termes à connotation sexuelle, obscène (paragraphe 29).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consommateur moyen	Bien que «puta» signifie «prostituée» en espagnol, l'expression DE PUTA MADRE signifie «excellent» dans cette même langue (argot).	MUE 3 798 469 MUE 4 781 662 MUE 5 028 477

AIRCURVE	Public spécialisé (personnel médical, patients souffrant de troubles respiratoires)	Le mot «Curve» répréhensible [prostituée, salope en roumain] est directement associé au terme anglais «AIR» pour former le mot «AIRCURVE», qui, ainsi composé est totalement fantaisiste en roumain. Même si le public concerné comprenait le mot anglais «AIR» et analysait la marque en le séparant en deux éléments, la signification «d'AIRCURVE» serait «prostituées de l'air», ce qui, en tant que concept et pour l'appareil respiratoire, fait assez peu sens ou est suffisamment absurde pour éclipser toute notion offensante (par 13 et suivants). Concernant le mot « Curve » employé seul, voyez l'exemple susmentionné dans le présent chapitre (T-266/13).	04/06/2014, R 203/2014-2
	Consommateur moyen	Pour les produits concernés — <i>rum</i> (Class 33) — le public concerné percevra le signe comme provocant, transgressif, rebelle, mais pas comme une indication de l'origine criminelle des produits (par. 23).	07/05/2015, R 2822/2014-5

ILLICIT	Consommateur moyen	La marque est considérée comme acceptable au sens de l' article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE , «illicite» ayant un sens différent de «contrefait» par exemple. Le nom de la marque serait considéré comme plutôt créatif pour les produits (<i>cosmétiques et parfums</i>) et il pourrait être accepté.	MUE 13 469 523
---------	--------------------	---	----------------

	Consommateur moyen	La marque évoque une notion qui relève du domaine de la vulgarité et du blasphème. Cependant, l'effet est atténué par le fait que le mot implicite n'apparaît pas dans la marque en tant que telle. La présence de l'élément figuratif initial «W», combinée à la présentation euphémique de «F____», supprime également le potentiel offensif du signe. Les consommateurs ayant un niveau normal de sensibilité et de tolérance ne seraient pas offensés ou perturbés par une exposition commerciale régulière à ce terme en rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 16, 18, 25, 35, 41, 43 et 44 (paragraphe 31).	29/11/2018 R 1516/2018-5
---	---------------------------	--	--

 hemptouch. PREMIUM CANNABIS ESSENTIALS	Consommateur moyen	Le signe, contenant les termes «hemptouch» et «cannabis», est revendiqué dans les classes 3 et 5. Il sera perçu par le consommateur concerné comme une référence à l’usage médical de la substance. Le chanvre est une variété de Cannabis sativa, qui contient une très faible concentration de THC, et le cannabis peut être utilisé à des fins médicales.	MUE 18 000 042
--	--------------------	--	----------------

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 8

Marques trompeuses [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE]

Table des matières

1 Le caractère trompeur.....	645
2 Le critère du caractère trompeur.....	646
2.1 Transmission d'un message spécifique, clair et non ambigu vis-à-vis des produits et services.....	646
2.1.1 Une marque ne peut être trompeuse que lorsqu'elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits et services.....	646
2.1.2 Une marque ne sera trompeuse que si le message à caractère trompeur se rapporte aux produits et services tels qu'ils sont spécifiés.....	651
2.2 Existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie.....	652
2.3 Exemples de marques trompeuses et non trompeuses.....	654
3 Catégories de caractère trompeur.....	664
3.1 Qualité et nature des produits et services.....	665
3.2 Provenance géographique des produits et services.....	665
3.3 Approbation officielle.....	667
4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	669
4.1 Examen: article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.....	669
4.2 Annulation: article 58, paragraphe 1, point c) et article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.....	671
4.2.1 Déchéance pour usage trompeur [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE].....	672
4.2.2 Nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE].....	673

1 Le caractère trompeur

Le RMUE prévoit une protection contre les marques de l'Union européenne trompeuses en faisant du caractère trompeur un motif absolu de refus de leur enregistrement [\[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\]](#) et, après leur enregistrement, en permettant que ces marques soient révoquées [\[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]](#) ou déclarées nulles [\[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE\]](#) sur demande d'un tiers auprès de l'Office.

Aux termes de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), seront refusées à l'enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et les marques peuvent être trompeuses pour d'autres raisons.

Pour qu'une marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Une marque ne saurait toutefois jouer ce rôle lorsque l'information qu'elle contient est de nature à tromper le public [05/05/2011, [T-41/10](#), ESF ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (FIG.), EU:T:2011:200, § 49-50 et la jurisprudence citée; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48; 28/05/2021, [R 406/2021-1](#), Mate mate, § 75].

L'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) exige l'**existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur** (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA, EU:T:2022:404, § 55; 13/05/2020, [T-86/19](#), Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 72; 02/03/2020, [R 1499/2016-G](#), LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 25; 08/06/2017, [C-689/15](#), the cotton flower mark, EU:C:2017:434, § 54; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).

Compte tenu des points qui précèdent, les deux principes suivants sont essentiels à la pratique de l'Office dans ce domaine.

1. Le fait que l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) puisse s'appliquer à certains produits ou services relevant d'une catégorie plus large **ne signifie pas qu'une objection devrait être soulevée** pour cette catégorie, dans la mesure où il n'y a pas d'incohérence entre les informations véhiculées par le signe et la catégorie de produits/services faisant l'objet de la demande. L'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE vise uniquement à empêcher l'enregistrement de marques de nature à tromper le public. Par conséquent, tant qu'un usage non trompeur de la MUE est possible pour d'autres produits et services au sein de la catégorie plus large, l'Office supposera que le demandeur fait preuve de bonne foi [par exemple, une MUE qui peut être trompeuse pour du *whisky* ne sera pas contestée pour des *boissons alcoolisées* si elle n'est pas trompeuse pour d'autres produits au sein de cette

catégorie] [29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 71-72].

2. Le public pertinent est composé d'individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ce qui signifie que le consommateur moyen est **raisonnablement attentif** et n'est pas particulièrement vulnérable à la tromperie (01/08/2017, [R 2232/2016-5](#), Novolimus, § 17).

2 Le critère du caractère trompeur

Conformément à la jurisprudence ⁽²⁰⁾, l'Office émettra une objection sur le fondement du caractère trompeur lorsque deux critères cumulatifs seront remplis:

- Le public pertinent **reconnaît que le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu** sur la nature, la qualité ou la provenance géographique (ou toute autre caractéristique) des produits et services, formulé de telle manière qu'un usage non trompeur est impossible.
- Le public pertinent pourrait se fier à ce message et acheter des produits ou des services en croyant à tort qu'ils possèdent une certaine caractéristique qu'ils ne peuvent pas posséder (c'est-à-dire qu'il existe une **tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie**).

2.1 Transmission d'un message spécifique, clair et non ambigu vis-à-vis des produits et services

2.1.1 Une marque ne peut être trompeuse que lorsqu'elle véhicule un message clair concernant les caractéristiques des produits et services

Le caractère trompeur est apprécié en tenant compte de **toutes les perceptions possibles** de la marque par le consommateur pertinent.

Par exemple, le signe «CAFFÈ NERO» pourrait être perçu par les italophones comme faisant référence i) au café noir (c'est-à-dire au café servi en tant que boisson sans crème, lait ni sucre) ou ii) à un café (établissement) portant le nom «NERO». Les deux significations sont pertinentes ²¹.

Si la marque revêt un caractère trompeur **dans l'une des perceptions possibles**, elle fera l'objet d'une objection au titre de [l'article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#). Il est indifférent que le consommateur ne puisse pas être trompé par une autre

²⁰ Voir en particulier 26/11/1996, [C-313/94](#), Graffione [1996] Rec I-6039, § 24; 04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 41-43; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215; § 47; 08/06/2017, [C-689/15](#), Gözze / VVB, EU:C:2017:434, § 54-57. Le Tribunal a fourni des précisions sur le critère énoncé dans 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45 et [T-37/16](#), CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634.

²¹ Contrairement à «CAFFÈ», le terme «COFFEE» (en anglais) renvoie uniquement à la boisson. La marque «RALPH'S COFFEE» serait perçue par les anglophones comme faisant uniquement référence à la boisson («café»), assortie du prénom «Ralph», tandis que l'expression «RALPH'S CAFE» serait perçue comme un établissement vendant des boissons et des repas (16/08/2019, [R 883/2019-2](#), Ralph's coffee, § 15).

perception du signe (13/05/2020, [T-86/19](#), Bio-insect shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48-49).

Si le signe ne véhicule aucun message clair concernant les caractéristiques des produits et services, il ne sera pas suffisamment spécifique pour être trompeur (24/09/2008, [T-248/05](#), I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65, 66; 29/11/2018, [T-681/17](#), KHADI / KHADI, EU:T:2018:858; § 53). Par exemple, le **simple fait d'évoquer** une chose liée aux produits et services ou, tout au plus, de **faire allusion** à ces derniers, ou d'**influencer l'imagination** du public, **ne saurait suffire** non plus à établir l'existence d'une tromperie (24/09/2008, [T-248/05](#), I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67-68; 27/06/2017, [T-327/16](#), ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 51).

La simple présence d'un élément qui pourrait, à lui seul, véhiculer une signification trompeuse ne suffit pas à conclure que le signe véhicule une signification trompeuse, étant donné que c'est la perception du signe **dans son ensemble** qui importe. Pour pouvoir déterminer si un élément du signe véhicule un message clair au consommateur, **il faut tenir compte de tous les autres éléments du signe**, dès lors que ces derniers sont **susceptibles d'influencer le résultat de l'évaluation**.

En principe, un signe **ne sera pas considéré** comme véhiculant clairement un message désignant une caractéristique des produits et services si:

1. la combinaison de l'élément «trompeur» avec d'autres éléments met davantage en évidence une entreprise ou un établissement qu'il ne transmet un message sur un produit ou un service ou sur ses caractéristiques;
2. le signe présente une signification/un message conceptuel qui empêche que l'élément ne soit perçu de manière trompeuse;
3. la combinaison d'éléments du signe crée une unité logique et conceptuelle qui ne doit pas être décomposée artificiellement;
4. le signe contient une référence à divers produits ou services et ne sera donc pas perçu comme une indication concernant des produits et services spécifiques.

Tableau 4 : Exemples de marques non trompeuses

[dans son ensemble, le signe ne véhicule pas d'informations spécifiques concernant le(s) produit(s) en cause]

MUE n°	Élément descriptif	Produits demandés dans la classe 30	Raisonnement

18 200 410 	Café	<i>Café; sucre; moutarde; vinaigres; biscuits de malt; aliments à base de céréales; préparations à base de céréales; sels, assaisonnements, arômes et condiments; riz; sagou; tisanes; boissons préparées au café.</i>	Le terme <i>COFFEE HOUSE</i> dans le signe renvoie à un établissement particulier dans lequel du café et d'autres boissons seraient fournis; le signe ne serait donc pas considéré comme trompeur vis-à-vis de produits tels que des <i>tisanes</i> que les consommateurs s'attendraient à trouver dans un tel établissement.
18 536 976 	Café	Entre autres, <i>café; café décaféiné; café synthétique; concentrés de café; extraits de café; café glacé; chicorée [succédané du café]; grains de café enrobés de sucre; café, thés, cacao et leurs succédanés.</i>	Le terme <i>coffee n' bites</i> dans la marque montre que le <i>café</i> ne sera pas le seul produit protégé par la marque. La marque donne l'impression d'un lieu servant diverses choses. Elle peut donc être acceptée pour des produits qui ne sont pas du <i>café</i>, tels que des <i>succédanés de café</i>, ainsi que des <i>thés, du cacao et leurs succédanés.</i>

18 229 978 	Café	Entre autres, <i>café; thé; cacao; café synthétique; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; assaisonnements; glace à rafraîchir [eau congelée]; chocolat; boissons à base de café; boissons à base de chocolat ou de thé; fruits à coque enrobés de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; arômes de café; café au lait; boissons à base de café.</i>	Un consommateur ne s'attendrait pas à ce qu'une marque qui combine l'élément «COFFEE» et les éléments «SWEET» et «SNACK» ne propose que du café.
18 594 185 Longevitea	Tea	<i>Café, thés, cacao et leurs succédanés.</i>	L'allusion à la longévité assortie d'une faute d'orthographe crée une unité qui ne devrait pas être décomposée. Les lettres <i>-tea</i> à la fin ne sont donc pas trompeuses à l'égard des produits qui ne sont pas du <i>thé</i>.

En principe, un signe **sera considéré** comme véhiculant clairement un message désignant une caractéristique des produits et services si:

- l'élément «trompeur» est soit mis en évidence sur le plan visuel, soit séparé des autres éléments du signe, et n'est pas lié à une autre unité logique et conceptuelle du signe; ou
- le signe dans son ensemble, en tant qu'unité logique et conceptuelle, renforce la perception de l'élément «trompeur» (les autres éléments sont perçus comme de simples qualificatifs du terme descriptif — couleur, taille, etc. — ou sont une représentation graphique du terme descriptif).

Tableau 5 : Exemples de marques trompeuses

[dans son ensemble, le signe véhicule des informations spécifiques concernant le(s) produit(s) en cause]

MUE	Élément descriptif	Produits demandés dans la classe 30	Raisonnement
18 159 174 	Café	Entre autres, <i>café, thé, cacao et café synthétique; succédanés de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé.</i>	L'élément «FLAVORED COFFEE» est séparé des autres éléments du signe. Le ruban brun et beige décoratif, qui contient les mots «FLAVORED COFFEE», met en évidence l'élément verbal sur le plan visuel. Par conséquent, le signe est susceptible de tromper le public pertinent en ce qui concerne les produits suivants: <i>succédanés de thé, cacao et café; substituts de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de cacao, de chocolat ou de thé.</i> Une limitation a été introduite pour exclure: <i>succédanés de thé, cacao et café; substituts de café (à base de céréales ou de chicorée); boissons à base de cacao, chocolat ou thé.</i> Enregistrée pour les produits <i>café; boissons à base de café.</i>

18 093 546 	Café	Entre autres, <i>café, thés, cacao et leurs succédanés.</i>	L'élément «COFFEE» est clairement séparé des autres éléments du signe sur le plan visuel. Par conséquent, le signe est susceptible de tromper en ce qui concerne <i>le thé, le cacao et leurs substituts</i> étant donné que ces produits ne sont pas du café et n'en contiennent pas. Enregistrée pour: café; partiellement refusée pour: <i>thés et cacao et leurs substituts.</i>
---	------	---	--

2.1.2 Une marque ne sera trompeuse que si le message à caractère trompeur se rapporte aux produits et services tels qu'ils sont spécifiés

Lorsque le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu, il doit être apprécié au regard de la manière exacte dont les produits et services sont spécifiés. Le fait que le message puisse être trompeur pour des produits et services spécifiques au sein d'une catégorie ne donnera pas lieu à une objection si le message n'est pas trompeur pour d'autres produits et services de la catégorie.

- Si la marque peut faire l'objet d'un usage non trompeur au regard des produits et services spécifiés, elle n'est pas trompeuse.

Lorsque des **catégories générales** sont utilisées dans la liste des produits/services, l'Office **n'émet pas d'objection** lorsque la marque pourrait être trompeuse **uniquement pour certains des produits/services relevant de ces catégories**.

Par exemple, l'Office ne soulèvera pas d'objection quant au caractère trompeur de la marque JAPAN WHITE en ce qui concerne le *riz*. Le fait que le *riz* inclut du riz brun (vis-à-vis duquel la marque serait trompeuse) est dénué de pertinence étant donné que le riz blanc est également inclus dans cette catégorie générale (et que l'usage de la marque ne présenterait aucun caractère trompeur pour ces produits). L'Office part du principe que la marque sera utilisée de manière non trompeuse et que le simple fait qu'une catégorie générale soit utilisée ne constitue pas un

risque suffisamment grave de tromperie dès lors qu'un usage non trompeur est envisageable (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).

L'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) vise uniquement à empêcher l'enregistrement de marques qui seraient de nature à tromper le public, et il n'y a aucune raison que l'Office présume que la marque sera utilisée de manière trompeuse.

Par conséquent, en l'absence d'incohérence entre les informations véhiculées par le signe et les produits/services demandés, la **spécification ne doit pas nécessairement être limitée** à une qualité particulière liée au message transmis par le signe, telle que leur origine géographique, étant donné qu'une telle caractéristique des produits/services désignés est couverte par la liste et qu'un **usage non trompeur de la marque est possible** [29/06/2022, [T-306/20](#), LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 71-72].

- Si l'**usage non trompeur de la marque est impossible** vis-à-vis des produits/services demandés, la marque sera considérée comme trompeuse.

À titre d'exemple, une objection devrait être soulevée à l'encontre de la



marque déposée, entre autres, pour désigner des *eaux plates*, vis-à-vis desquelles un usage non trompeur ne peut être envisagé. En présence du terme «soda», l'on s'attend clairement à une boisson gazeuse, ce que les *eaux plates* ne sont manifestement pas [21/11/2017, [R 1636/2017-2](#), EASY SODA (fig.), § 19].

La marque JAPAN WHITE pour du *riz*; *riz décortiqué*; *riz brun*; *riz poli*; *préparations de céréales* décrit les caractéristiques des produits en cause, à savoir qu'ils proviennent du Japon et qu'ils sont de couleur blanche. Un usage non trompeur est impossible pour le *riz brun*, en ce qu'il existe une contradiction manifeste entre le message véhiculé par la marque, d'une part, et la nature et la couleur du produit en cause, d'autre part («qui ne peut jamais être blanc») (20/03/2018, [R 694/2017-1](#), JAPAN WHITE, § 52, 54).

2.2 Existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie

Lorsqu'un signe véhicule un message spécifique, clair et non équivoque qui n'est pas cohérent avec les produits et services spécifiés dans la demande, cela ne suffit pas

en soi pour qu'il présente un risque suffisamment grave de tromperie au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#). Pour qu'il existe un risque de tromperie, il faudrait également qu'il soit probable que le consommateur se fie au message véhiculé par le signe et soit induit en erreur au moment d'acheter les produits ou services, en pensant à tort qu'ils possèdent une caractéristique qui est indiquée mais **qu'ils ne peuvent posséder**.

Refuser l'enregistrement au motif du caractère trompeur suppose donc «l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur» [04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47, 48-49; 27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; nullité 08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 54, 56-57].

Le seuil pour l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) ne doit pas être fixé trop bas, étant donné que le public pertinent se compose normalement d'individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, et que le consommateur moyen est généralement raisonnablement attentif et pas très vulnérable à la tromperie.

Dans l'affaire Elizabeth Emanuel, la Cour a établi une distinction entre la situation où les consommateurs sont simplement influencés par une marque de manière trompeuse et la situation où **le consommateur est effectivement (ou pourrait raisonnablement être) trompé par le signe**. Ce n'est que dans ce dernier cas que les motifs d'objection peuvent être soulevés.

Lors de cette évaluation, l'Office tiendra compte des **caractéristiques des produits et services** en cause ainsi que de la **réalité du marché** et des habitudes et perceptions des **consommateurs**.

Lors de l'évaluation du risque de tromperie par rapport à la **réalité du marché et aux habitudes et perceptions des consommateurs**, il est possible de prendre en considération les éléments suivants:

- Le **lieu** où les produits sont normalement exposés à la vente

Le risque de tromperie est plus élevé lorsque les **produits sont placés les uns à côté de des autres**. Par exemple, tel est généralement le cas pour la bière et le cidre, tandis que les vins sont généralement exposés dans un rayon spécifique et facilement reconnaissable d'un magasin. Un autre exemple serait celui des substituts de produits tels que les aliments végétariens et non végétariens, qui se trouvent **directement côte à côte** dans les rayons (réfrigérés) d'un supermarché.

- L'**emballage** des produits

L'emballage est généralement **lié à la nature des produits** eux-mêmes et peut donc jouer un rôle dans le risque de tromperie à l'égard du consommateur. Des emballages similaires peuvent accroître le risque de tromperie, tandis que des emballages différents peuvent l'exclure (par exemple, des produits liquides ou solides, des emballages transparents ou non transparents).

- Le **prix**

Une grande différence de prix entre les produits peut contribuer à exclure la tromperie, étant donné que le consommateur raisonnablement attentif connaîtra la gamme de prix des produits concernés. Par exemple, pour l'eau et les *boissons spiritueuses*, la différence de prix significative est susceptible d'exclure tout risque sérieux d'être trompé dans l'achat de l'une en pensant qu'il s'agit de l'autre. Par conséquent, une marque sur un whisky contenant le message «eau de vie» [qui traduit la formule irlandaise «uisce beatha» pour whisky (et dont le terme «whisky» est dérivé)] n'amènera pas les consommateurs à acheter le whisky en pensant qu'il s'agit d'eau. La différence de prix à elle seule exclurait ce cas de figure (en sus d'autres facteurs).

- **Nouveaux produits et stratégies de commercialisation**

L'Office doit tenir compte des évolutions du marché telles que le mélange de nouvelles saveurs: eau et eau aromatisée, café contenant du cacao, etc.

- **Niveau d'attention du consommateur**

Face à des produits usuels/de consommation courante, le consommateur fait preuve d'un niveau d'attention plus faible que face à des produits moins courants; aussi, le risque de tromperie est plus élevé.

Par exemple, les denrées alimentaires sont achetées quotidiennement dans les supermarchés et l'attention du consommateur à l'égard de ces denrées alimentaires n'est pas élevée (08/06/2020, [R 2/2020-5](#), NEXT LEVEL MEAT, § 20, 29).

Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, les produits courants tels que le café, le thé, le maté, le cacao et le café synthétique sont tous vendus dans des **emballages très semblables** et, étant donné que le niveau d'attention du consommateur n'est pas élevé, il est souvent amené à acheter ces produits à la hâte, sans prendre forcément le temps d'analyser le texte figurant sur l'emballage. Il est donc probable que les consommateurs choisiront (ces) produits courants dans le rayon en présumant à tort qu'ils sont ou contiennent le produit indiqué par le signe: café, thé, maté, cacao ou succédanés du café (27/10/2016, [T-29/16](#), CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 26/10/2017, [T-844/16](#), Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 16/08/2019, [R 883/2019-2](#), Ralph's coffee, § 13; 28/05/2021, [R 406/2021-1](#), Mate mate, § 77).

2.3 Exemples de marques trompeuses et non trompeuses

Les exemples suivants illustrent des cas où les marques ont été considérées comme étant **de nature trompeuse** au regard de la totalité ou d'une partie des produits pour lesquels une protection a été demandée.

Marques **trompeuses** ⁽²²⁾.

²² Ces exemples concernent uniquement la question de savoir si une objection fondée sur le caractère trompeur devrait être émise ou non. Ce paragraphe ne traite pas des objections susceptibles d'être formulées au titre d'autres motifs absolus de refus. En conséquence, la possibilité qu'une marque donnée puisse, à première vue, faire l'objet d'une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) ou c\), du RMUE](#) (ou d'autres dispositions pertinentes) n'est pas examinée ici.

Signe et produits	Raisonnement	Affaire
LACTOFREE Pour du <i>lactose</i> compris dans la classe 5	La nature du signe conduirait immédiatement le consommateur concerné à croire que le produit en question, à savoir du «lactose», ne contient pas de lactose. Il est manifeste que si le produit commercialisé sous le signe «LACTOFREE» était effectivement du <i>lactose</i> , alors la marque serait clairement trompeuse.	19/11/2009 R 892/2009-1

Obsolète

FLEXSTEEL ⁽²³⁾. Pour des tuyaux, tubes et flexibles, et leurs pièces, y compris vannes, en métal; tuyaux flexibles métalliques; colliers de serrage en métal; porte-tuyaux en métal; raccords métalliques pour tuyaux flexibles; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles compris dans la classe 6. Pour des tuyaux flexibles, tubes, flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non en métal; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tubes; raccords soudés non métalliques pour tuyaux flexibles; bagues non métalliques d'étanchéité pour accessoires de tuyaux flexibles compris dans la classe 17.	Dans la mesure où le public ciblé comprendra littéralement le signe comme une indication descriptive, à savoir que les produits ainsi identifiés consistent en de l'acier ou, à tout le moins, contiennent une part importante d'acier, le signe est capable de tromper le public quant à la nature des produits demandés dans la classe 17. Pour ces produits, à savoir les tuyaux flexibles, tubes, flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non en métal; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tubes; raccords soudés non métalliques pour tuyaux flexibles; bagues non métalliques d'étanchéité pour accessoires de tuyaux flexibles, l'utilisation de métal et donc d'acier également est exclue.	09/12/2016 R 1360/2016-4
--	--	--

²³ Voir décision antérieure concernant le même raisonnement: 23/01/2002, [R 789/2001-3](#), TITAN (mot allemand pour «titane») pour constructions transportables et déplaçables; unités de construction transportables modulaires pour fabrication de constructions préfabriquées déplaçables; constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires, aucun des produits précités n'étant en titane ou ne contenant du titane, compris dans les classes 6 et 19. Pour tenter de surmonter une objection fondée sur la nature trompeuse, le demandeur a, au cours de la procédure de recours, proposé de limiter les spécifications dans les deux classes en ajoutant, à la fin, l'indication qu'aucun des produits précités n'est en titane ni ne contient du titane. La chambre a considéré qu'une telle limitation, si elle avait été acceptée, aurait eu pour effet de rendre la marque trompeuse du point de vue du public germanophone, étant donné qu'il aurait supposé que les produits étaient en titane alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas.

Bio-insect shocker Pour des <i>produits biocides destinés à la fabrication</i> compris dans la classe 1 et des <i>biocides</i> compris dans la classe 5.	Le préfixe «Bio» fait référence à l'idée de protection de l'environnement, d'utilisation de matériaux naturels ou même de procédés de fabrication écologiques; il donne l'impression que les produits sont naturels, ne nuisent pas à la santé et sont respectueux de l'environnement. Il s'agit d'une qualité que les produits biocides ne peuvent pas posséder par définition. Ce point est étayé par le règlement spécifique concernant les produits biocides (règlement n° 528/2012). Par conséquent, la marque a été considérée comme trompeuse pour les <i>produits biocides destinés à la fabrication</i> compris dans la classe 1 et les <i>biocides</i> compris dans la classe 5.	13/05/2020 T-86/19
 Pour des produits <i>bœuf, viande de veau, volaille, chasse [gibier]</i> compris dans la classe 29.	[...] il existe un risque raisonnable que le public pertinent puisse acheter de la viande emballée sous la marque contestée «BUFFALO BEEF» dans un supermarché, en croyant raisonnablement acheter de la viande de buffle ou de bison, alors que l'emballage contiendrait de la viande de bœuf, de veau, de volaille ou de gibier (paragraphe 70).	14/05/2021 R 2082/2020-5

Cryobiostorage Pour divers appareils et installations de chauffage compris dans la classe 11.	Le composant «cryo» sera compris comme un modificateur dans des combinaisons signifiant froid ou gel. Les produits pour lesquels la protection est demandée n'ont pas pour effet de refroidir, mais plutôt de chauffer. Il ne peut donc être exclu que le public cible soit induit en erreur quant à la finalité et à la destination de ces produits, c'est-à-dire qu'il s'attende à avoir un appareil de refroidissement, mais reçoive exactement le contraire. [...] (point 47).	26/03/2021 R 1617/2020-2
--	--	--

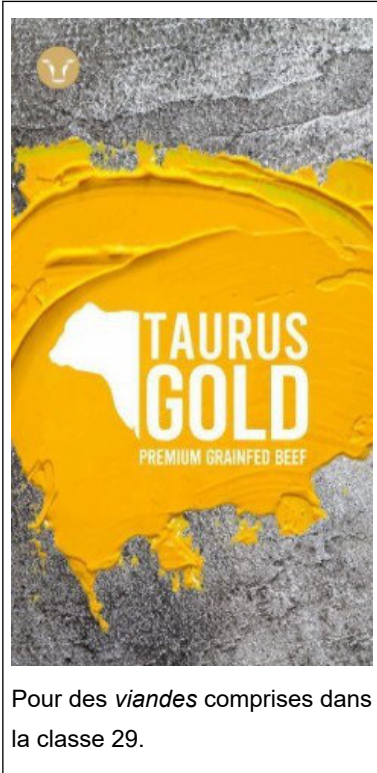
NATUR.VINYL Pour divers matériaux de construction métalliques, petite quincaillerie métallique compris dans la classe 6, et bois de construction, lames de plancher en bois, cuir et/ou autres matériaux, non en métal compris dans la classe 19.	[...] les produits ne sont pas explicitement de nature à imiter le vinyle. Néanmoins, le vinyle est utilisé dans de nombreux endroits et imite très bien divers matériaux, par exemple le bois et le métal. En conséquence, il est tout à fait concevable qu'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé soit induit en erreur par la véritable composition des produits commercialisés sous le signe. Le fait d'appliquer le signe à des produits fabriqués dans d'autres matériaux, comme le bois, le cuir ou le métal, génère un risque suffisamment grave qu'en présence du signe en cause (...), les consommateurs partent du principe qu'ils achètent des produits en vinyle pur/de qualité élevée au lieu, par exemple, de bois ou de métal. Il peut aussi être vrai que les consommateurs n'achèteront les produits vendus sous le signe que parce qu'ils s'attendent aux caractéristiques du vinyle, par exemple la légèreté, l'élasticité, que les produits en bois ou en métal ne possèdent pas du tout (point 51).	26/03/2021 R 103/2019-2
--	--	---

Just egg Pour des <i>succédanés de l'œuf à base de plantes; succédanés de l'œuf liquides; aliments transformés à base de plantes</i> compris dans la classe 29.	Au moins une partie importante du grand public anglophone supposera à tort que les aliments sont ou contiennent uniquement des œufs, ou sont fabriqués à base d'œufs (de poules domestiques), ce qui n'est clairement pas le cas. Le signe est donc susceptible de tromper le public quant à la nature des aliments en cause, compte tenu de la signification du signe contesté (paragraphe 30 et 31).	14/02/2022 R 1425/2021-5
Veggiemett Pour des produits <i>viandes, poissons non vivants, volaille et chasse [gibier], notamment saucisses et produits à base de jambon; extraits de viande</i> compris dans la classe 29.	Pour le public germanophone, «Veggie» est compris comme une indication d'ingrédients purement végétaux, ou d'origine purement végétale, et «mett» est compris comme un produit à base de viande consistant spécifiquement en du hachis. Le message global du signe désigne des variantes sans viande du produit alimentaire <i>mett</i>, qui se compose traditionnellement de hachis, de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou d'extraits de viande. Un consommateur germanophone pourrait supposer à tort qu'il s'agit d'un aliment végétarien. (paragraphe 20-22, 45).	26/09/2016 R 2270/2015-5

Les exemples suivants illustrent des cas où les marques ont été considérées comme n'étant **pas de nature trompeuse** au regard de la totalité ou d'une partie des produits pour lesquels une protection a été demandée:

Marques **non trompeuses**

Signe et produits	Raisonnement	Affaire
-------------------	--------------	---------

 Pour des <i>viandes</i> comprises dans la classe 29.	Le libellé est suffisamment large pour couvrir la viande de bœuf. Le signe ne contient pas de référence spécifique, ce qui justifierait effectivement l'émission d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.	MUE n° 18 553 925
---	---	--

 Pour des <i>boissons à base de thé, cacao en poudre</i> comprises dans la classe 30.	La combinaison de «Urban» et de «Coffee» crée une unité logique et conceptuelle qui ne doit pas être décomposée artificiellement. La chambre de recours a souligné que «Urban Coffee» ne veut pas dire «café», mais «café urbain». «Il n'existe pas de "café urbain"». Le signe demandé ne pouvait donc pas raisonnablement être compris comme promettant un «café urbain» présentant certaines caractéristiques (positives) (§ 10) et il est supposé que les consommateurs comprendraient le signe «COBEA URBAN COFFEE» comme la marque ombrelle d'un fournisseur spécialisé dans le café, ce qui entraînerait aisément la vente d'autres produits, que ce soit dans les kiosques de gares ou dans les rayons des supermarchés (§ 13).	10/11/2020 R 1273/2020-4
---	--	---

 Pour, entre autres, des champignons et légumineuses transformés compris dans la classe 29.	Les éléments verbaux du signe se lisent en roumain: «Tomates roumaines DRACULA». L'élément «tomates roumaines» a une signification et véhicule un message direct: tomates en provenance de Roumanie. Le terme «DRACULA», malgré sa taille et sa position centrale, ne détournerait pas à lui seul le message descriptif car il ne met pas en évidence une entreprise et ne véhicule pas un message conceptuel qui diluerait la signification. Le risque de tromperie est toutefois exclu, étant donné que le consommateur sera assisté soit par la visualisation directe du produit (en l'espèce, <i>champignons et légumineuses transformés</i>), soit par une photo ou une représentation graphique de la denrée alimentaire spécifique (<i>champignons et légumineuses transformés</i> dans un emballage non transparent). Normalement, un emballage non transparent comportera une image ou une représentation graphique du produit concerné (denrée alimentaire).	MUE n° 18 496 748
---	--	--

 Pour les produits <i>café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; café au lait; boissons à base de chocolat; chocolat au lait [boisson]; boissons préparées au cacao et à base de cacao; cacao; cacao en poudre; cacao au lait; cacao instantané en poudre</i> compris dans la classe 30.	Le signe ne fait qu'évoquer l'élément descriptif «chocolat», qui n'est pas entièrement reproduit dans le signe demandé.	MUE n° 18 595 383
---	--	--

3 Catégories de caractère trompeur

Les marques peuvent être trompeuses dans différentes circonstances, étant donné que la liste figurant à l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) (nature, qualité ou origine géographique des produits ou services) n'est pas exhaustive. Différentes catégories de caractère trompeur peuvent être établies en ce qui concerne les produits et services et, en particulier, les éléments suivants: qualité et nature, origine géographique et approbation officielle.

3.1 Qualité et nature des produits et services

Ces deux catégories sont énumérées à l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), mais elles se chevauchent souvent et la distinction a peu de signification pratique (voir [exemples de cette catégorie de caractère trompeur à la section 2](#)).

3.2 Provenance géographique des produits et services

L'Office ne soulèvera pas d'objection au motif de la tromperie fondée sur la situation géographique du demandeur (adresse) parce qu'elle n'a aucun rapport avec la provenance géographique des produits et services, c'est-à-dire le lieu réel de production/d'offre des produits et services désignés par la marque.

À titre d'exemple, l'Office ne pourrait émettre d'objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) à l'égard d'une demande de marque figurative contenant les mots **MADE IN USA** pour des *vêtements* compris dans la classe 25 qui est déposée par une société ayant son siège en Suède. Dans de tels cas, l'Office n'établit aucun lien entre l'adresse du demandeur et la provenance des produits.

Il y aurait néanmoins tromperie dans le cas hypothétique d'une marque figurative contenant les mots **MADE IN USA, pour une liste de produits spécifiquement limitée — par exemple, des vêtements fabriqués au Viêt Nam.**

Le signe pourrait évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines impressions/attentes quant à la provenance géographique des produits ou de leur concepteur, qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. Par exemple, des marques telles que **ALESSANDRO PERETTI** ou **GIUSEPPE LANARO** (exemples inventés) désignant des vêtements ou des articles de mode en général pourraient laisser entendre au public pertinent que ces produits sont conçus et fabriqués par un styliste italien, ce qui pourrait ne pas être le cas.

Cependant, une telle circonstance ne suffit pas en soi à rendre ces marques trompeuses pour des produits non italiens. En effet, lorsque le signe est simplement évocateur, il n'existe pas de contradiction manifeste entre l'impression/attente qu'un signe peut évoquer et les caractéristiques/qualités des produits et services qu'il désigne.

Voici deux **exemples** dans lesquels les marques concernées **n'ont pas été jugées trompeuses**, en particulier en ce qui concerne la provenance géographique des produits et services.

Signe et services	Raisonnement	Affaire
-------------------	--------------	---------

Port Charlotte Pour du <i>whisky</i> compris dans la classe 33. L'enregistrement de la marque avait initialement été demandé pour des «boissons alcoolisées», mais, conformément à la demande en nullité, la liste était limitée au seul «<i>whisky</i>».	Le Tribunal a confirmé que la marque verbale «Port Charlotte» n'était pas trompeuse en ce qui concerne l'origine des produits (<i>whisky</i>) étant donné qu'elle ne désignait pas de région géographique. Le Tribunal a considéré que, lue dans son ensemble et comme une unité logique et conceptuelle, «Port Charlotte» serait comprise comme un port nommé d'après une personne, sans lien direct avec l'AOP «Porto» ou «port» ou un vin de Porto (§ 71).	18/11/2015, T-659/14, PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863 L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693), mais les motifs relatifs au caractère trompeur n'ont pas été examinés.
---	--	--

Antico Casale pour les classes 29, 30 et 35.	Le Tribunal a souligné une fois de plus que, pour qu'une marque soit trompeuse au regard de la provenance géographique des produits ou services, il est nécessaire que le public visé reconnaisse le signe comme une référence à un lieu ou, en effet, à une provenance géographique. En l'espèce, le consommateur (italien) ne comprendrait pas le signe Antico Casale comme faisant référence à une origine géographique ou à un lieu spécifique, étant donné que la marque ne véhicule pas un message clair sur les produits et n'est pas susceptible de créer des attentes irréalistes dans l'esprit des consommateurs quant au fait que les produits spécifiés proviennent uniquement d'une vieille ferme (§ 49; affaire R 1337/2015-2, § 61-63). Tout au plus, elle n'y fait qu'allusion, ce qui ne suffit pas à tromper le public (§ 51, citant Manpower).	27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439.
--	---	--

3.3 Approbation officielle

Conformément à la pratique actuelle de l'Office, sont acceptables les marques susceptibles d'évoquer une approbation, un statut ou une reconnaissance officiels **sans donner la nette impression** que les produits et/ou services proviennent d'un organisme public ou d'une organisation officielle, ou sont approuvés par ces derniers.

Les trois exemples suivants illustrent des cas où les marques concernées, bien qu'allusives ou évocatrices, n'ont **pas été jugées trompeuses**:

Signe et services	Raisonnement	Affaire n°
-------------------	--------------	------------

THE ECOMMERCE AUTHORITY Pour des <i>services commerciaux, à savoir, fourniture de classements et d'autres informations concernant les vendeurs, produits et services dans le domaine du commerce électronique</i>, compris dans la classe 35, et <i>services de recherche, de conseils et d'informations dans le domaine du commerce électronique</i>, compris dans la classe 42.	La chambre a considéré que la marque n'était pas trompeuse, étant donné qu'elle ne donnait pas la nette impression que les services provenaient d'une organisation gouvernementale ou officielle. (Cependant, la chambre a confirmé le refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu'elle serait perçue par le public anglophone comme une simple déclaration d'autopromotion faisant une revendication quant au niveau de compétence des prestataires de services).	11/07/2001, R 803/2000-1
 Notamment pour <i>l'enseignement du ski</i> relevant de la classe 41.	La chambre a considéré que les consommateurs français comprendraient que la marque faisait allusion au fait que les services étaient fournis en France, par un centre d'enseignement français, et concernaient l'apprentissage du ski «à la française». En outre, le public français n'avait aucune raison de croire, de par la simple présence de son logo tricolore (qui ne reproduit pas le drapeau français), que les services étaient fournis par les pouvoirs publics, voire cautionnés par ces derniers.	11/11/2009, R 235/2009-1, confirmé 05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200

TSA LOCK Pour, entre autres, des serrures métalliques de bagages comprises dans la classe 6 et des serrures non métalliques de bagages comprises dans la classe 20.	La requérante a fait valoir que, dans la mesure où TSA désigne la «Transportation Security Administration», cela amènerait le public pertinent à croire que les produits proposés sous la marque contestée ont été fournis par les États-Unis ou, du moins, sous leur contrôle (point 58). Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait établi, par aucun moyen de preuve, que le public pertinent associait, à la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la demande, le groupe de lettres «TSA», dans la marque contestée, à l'agence américaine Transportation Security Administration. Dans ce cas, il ne peut y avoir tromperie (point 64).	22/03/2018, T-60/17, TSA LOCK, EU:T:2018:164
---	--	---

4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

4.1 Examen: article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE

Étant donné que chaque motif est apprécié en fonction de ses particularités et en fonction de chacun des produits et services demandés, une objection peut être fondée à la fois sur le caractère descriptif/l'absence de caractère distinctif et sur le caractère trompeur.

Signe et services	Raisonnement	Affaire
-------------------	--------------	---------

JAPAN WHITE Pour le <i>riz</i> ; <i>riz décortiqué</i> ; <i>riz complet</i> ; <i>riz poli</i> ; <i>préparations faites de céréales</i> compris dans la classe 30.	La chambre de recours a confirmé que, lorsqu'il est utilisé pour les produits en cause, le signe «JAPAN WHITE» dans son ensemble informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits en cause (riz, céréales) «proviennent du Japon ET sont de couleur blanche». Elle a conclu que la marque dans son ensemble était descriptive en ce qui concerne les produits visés par la demande (à l'exception du <i>riz complet</i>) et trompeuse en ce qui concerne le <i>riz complet</i> .	20/03/2018, R 694/2017-1 , JAPAN WHITE
--	---	--

En outre, lorsque, au cours d'une procédure, un demandeur de MUE propose une limitation, par exemple pour tenter de surmonter une objection relative au caractère descriptif, à l'absence de caractère distinctif ou au conflit avec une IG, l'Office appliquera la limitation demandée et veillera à ce que la marque ne devienne pas trompeuse en raison de cette limitation (pour plus d'informations sur la limitation des produits et services donnant lieu à un nouveau motif de refus, voir section 4 Motifs absolus de refus — Chapitre 1 Principes généraux, Limitations des produits et services — [2 Dialogue avec le demandeur](#)).

Une catégorie initialement large de produits et services peut, après limitation, être précisée de manière à faire l'objet d'une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), même si elle n'était pas à l'origine contestable pour ce motif.

Signe et services	Raisonnement	Affaire
-------------------	--------------	---------

ARCADIA Demandée initialement pour des <i>vins, spiritueux (boissons) et liqueurs</i> compris dans la classe 33.	L'Office a émis une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, car la marque était descriptive de la provenance géographique de vins, dans la mesure où l'Arcadie est une région grecque connue pour sa production viticole. Le demandeur a proposé de limiter la spécification des produits pour exclure les <i>vins produits en Grèce</i> ou d'inclure uniquement les <i>vins produits en Italie</i>. L'Office a fait valoir que la limitation proposée rendrait la marque trompeuse au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné qu'elle véhiculerait des informations erronées quant à la provenance des produits. La marque a été refusée.	27/03/2000, R 246/1999-1, ARCADIA, § 14
--	--	--

4.2 Annulation: article 58, paragraphe 1, point c) et article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE

Le critère du caractère trompeur est considéré à *première vue* comme identique dans le cadre de l'examen et de certaines actions postérieures à l'enregistrement, à savoir la déchéance pour usage trompeur [\[4.2.1 Déchéance pour usage trompeur \[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]\]](#) et la nullité fondée sur des motifs absolus [\[4.2.2 Nullité \[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE\]\]](#).

Toutefois, la portée de l'appréciation de la procédure d'annulation est **limitée aux arguments juridiques et aux observations factuelles** présentés par le demandeur dans le cadre de la procédure de déchéance ou de nullité, en tenant également compte des faits notoires.

Pour de plus amples informations concernant l'annulation, veuillez consulter les Directives [Partie D, Annulation](#).

4.2.1 Déchéance pour usage trompeur [article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE]

L'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) ne contient aucune référence à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), mais il dispose que si, par suite de l'usage qui est fait de la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits et services, le titulaire de la MUE doit être déclaré déchu de ses droits.

La Cour de justice a spécifiquement indiqué que **les conditions de la déchéance** prévues à l'[article 12, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE](#), dont le libellé est en substance identique à celui de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), **sont les mêmes que celles relatives à l'application des motifs absolus de nullité des marques trompeuses correspondant à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE** (30/03/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 53).

Toutefois, contrairement à l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), la date pertinente au titre de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) est la situation **après l'enregistrement de la marque** (16/05/2017, [R 1289/2016-2](#), JOHN COR, § 14, § 20). Elle exige qu'il soit tenu compte de l'**usage effectif** de la marque et donc des **éléments de preuve postérieurs à son dépôt** [29/06/2022, [T-306/20](#), LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66].

Lorsqu'une liste de produits et services est spécifiée de telle sorte que des conditions particulières s'appliquent et que, après l'enregistrement, le titulaire de la marque utilise le signe sur le marché des produits ou services d'une manière non conforme à ces conditions, la déchéance de la marque est susceptible d'être prononcée en vertu de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), sur demande en nullité déposée par un tiers.

Tel pourrait notamment être le cas lorsque, afin d'éviter une objection fondée sur un conflit avec i) une IG [[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)], ii) une MTV (mention traditionnelle pour du vin) [[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#)] ou iii) une STG (spécialité traditionnelle garantie) [[article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE](#)], le demandeur limite les produits et/ou services conformes à l'usage, respectivement, i) d'une IG, ii) d'une MTV ou iii) d'une STG, mais sur le marché, les produits ne sont en réalité pas conformes à l'usage prescrit tel que prévu dans les règlements pertinents de l'UE.

Pour plus d'informations sur les IG, les mentions traditionnelles et les spécialités traditionnelles garanties, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques](#) [article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)], [Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins](#) [[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#)] et [Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties](#) [[article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE](#)].

4.2.2 Nullité [article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE]

Une MUE enregistrée bénéficie d'une présomption de validité et ne peut être déclarée nulle que si la MUE a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'[article 7 du RMUE](#), y compris de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#). Par conséquent, l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) est appliqué de la même manière au cours de l'examen et au cours d'une action en nullité introduite au titre de l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#).

Une marque sera déclarée nulle s'il peut être établi que le signe déposé pour l'enregistrement en tant que marque était en soi de nature à tromper le consommateur **au moment du dépôt** de la demande d'enregistrement, étant donné que la **gestion ultérieure de ce signe est dénuée de pertinence** (8/06/2017, [C-689/15](#), *Cotton Flower*, EU:C:2017:434, § 55-56). La prise en considération d'**éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt** d'une demande de marque ne peut être prise en considération **que si elle clarifie les circonstances de la situation telle qu'elles se présentaient à cette date** (03/06/2009, [T-189/07](#), *Flugbörse*, EU:T:2009:172, § 19, 28) [toutes mentionnées dans 29/06/2022, [T-306/20](#), *LA IRLANDESA 1943* (fig.), EU:T:2022:404, § 66-68].

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 9

Marques en conflit avec des drapeaux et autres symboles [article 7, paragraphe 1, points h) et i), du RMUE]

Table des matières

1 Introduction..... 676

2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE..... 676

 2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....676

 2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés.....676

 2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE.....680

3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6 ter de la CP..... 689

 3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE.....689

 3.2 Symboles protégés..... 690

4 Exceptions.....693

1 Introduction

L'[article 7, paragraphe 1, point h\), du RMUE](#) intègre l'[article 6 ter](#) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CP) au sein du système de la marque de l'Union européenne. Il protège dès lors les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État partie à la CP, ainsi que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux. Cette protection a été étendue aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations intergouvernementales (OIG) en 1958. L'[article 7, paragraphe 1, point h\), du RMUE](#) est applicable uniquement si le signe demandé est identique à un «emblème» protégé ou est une imitation héraldique d'un tel «emblème».

L'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) protège les badges, emblèmes et écussons qui ne sont pas protégés par l'[article 6 ter de la CP](#) mais présentent un intérêt public.

2 Article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

2.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

L'[article 6 ter de la CP](#) vise à interdire l'enregistrement et l'utilisation des marques identiques ou sensiblement similaires aux emblèmes d'État ainsi qu'aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États ou aux emblèmes, sigles et dénominations des OIG. Un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l'autorité concernée à contrôler l'utilisation des symboles de sa souveraineté et pourrait, en outre, induire le public en erreur quant à l'origine des produits et services pour lesquels ces marques sont utilisées.

Il convient de refuser l'enregistrement de ces emblèmes et signes, ainsi que de toute imitation au point de vue héraldique, en tant que marque ou qu'élément de celle-ci, à défaut d'autorisation de la part de l'autorité compétente.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) bénéficient de la même protection en vertu de l'[article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC](#), selon lequel les membres de l'OMC sont tenus de respecter les [articles 1er à 12 et l'article 19 de la CP](#).

2.2 Emblèmes et signes pertinents protégés

Drapeaux d'État

Un drapeau d'État est défini par la constitution d'un État ou par une loi spécifique de l'État en question. En règle générale, un État ne dispose que d'un seul drapeau d'État.

Par exemple, le drapeau espagnol est défini à l'article 4 de la Constitution espagnole; le drapeau français est défini à l'article 2 de la Constitution française; et le drapeau allemand est défini à l'article 22 de la Constitution allemande.

Les drapeaux d'État jouissent d'une protection en soi sans qu'ils aient besoin d'être enregistrés auprès de l'OMPI en vertu de l'[article 6 ter, paragraphe 3, point a\), de la CP](#). Il n'est pas nécessaire d'établir de lien entre les produits et services demandés et le pays; les drapeaux d'État bénéficient d'une protection absolue.

Armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État

Les armoiries sont normalement constituées d'un dessin ou d'une image représenté(e) sur un écu. Comme exemple d'armoiries, citons les armes d'Espagne.



Protégées sous le numéro ES5.

Outre le drapeau d'État (lequel est protégé en soi), un État partie à la CP peut également demander une protection pour d'autres drapeaux, à savoir, dans un État fédéral, ceux de sa première division politique. Par exemple, l'Allemagne a demandé une protection des drapeaux de chaque *Bundesland* («État fédéral»).



Protégé sous le numéro DE34 (drapeau de l'État fédéral de Berlin).

Par contre, l'Espagne n'a pas demandé la protection du drapeau des *Comunidades Autónomas* (communautés autonomes) mais seulement celle du drapeau d'État et du drapeau d'État sur lequel figurent ses armes. La France et le Royaume-Uni sont des exemples d'États qui n'ont demandé de protection pour aucun drapeau.

L'expression «autres emblèmes d'État» a trait à tout emblème constituant le symbole de la souveraineté d'un État. Il peut s'agir d'une représentation de la couronne nationale,



Protégée sous le numéro NL48.

ou du sceau officiel d'un État partie à la CP,



Tout comme les drapeaux d'État, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État bénéficient d'une protection absolue, indépendamment des produits et services visés par la demande.

Signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie

Les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ont pour vocation de certifier qu'un État, ou une organisation dûment autorisée à cet effet par un État, s'est assuré que certains produits satisfont à une exigence spécifique ou présentent un certain niveau de qualité. Plusieurs États utilisent des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie pour les métaux précieux ou des produits tels que le beurre, le fromage, la viande ou le matériel électrique. Les signes et poinçons officiels peuvent s'appliquer également aux services, par exemple dans le domaine de l'éducation, du tourisme, etc. Ces symboles sont généralement enregistrés à l'OMPI pour des produits et services donnés tels que:

	
Protégé sous le numéro BR6 pour le tourisme; la promotion nationale et internationale; la publicité; les études commerciales; la gestion d'affaires et l'administration d'affaires.	Protégé sous le numéro JP3 pour les produits et aliments agricoles, forestiers et de la pêche.

D'autres exemples typiques sont les signes de garantie des métaux tels que:

		
Protégé sous le numéro CZ35 pour le platine	Protégé sous le numéro IT13 pour l'or	Protégé sous le numéro HU10 pour les ouvrages d'argent

La protection dont bénéficient les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie est limitée aux produits du même genre ou d'un genre similaire en vertu de l'[article 6 ter, paragraphe 2, de la CP](#) (pas de protection absolue).

Armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes d'organisations intergouvernementales

Les organisations intergouvernementales dont un ou plusieurs États parties à la CP sont membres bénéficient d'une protection de leurs armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes.

Par exemple, les signes suivants bénéficient d'une protection en vertu de la Convention de Paris:

		
Protégé sous le numéro QO60.	Protégé sous le numéro QO1.	Protégé sous le numéro QO1248.

AU
Protégé sous le numéro QO884 pour l'UNION AFRICAINE.

L'Union européenne a, par exemple, demandé la protection des signes, sigles et dénominations suivants:

	EUIPO	European Union Intellectual Property Office
---	-------	---

Publié sous le numéro QO1717	Publié sous le numéro QO1742 (QO1743 à QO1746 dans d'autres langues)	Publié sous le numéro QO1718 (QO1719 à QO1741 dans d'autres langues)
------------------------------	--	--

Aux termes de l'[article 6 ter, paragraphe 1, point c\), de la CP](#), les armoiries, dénominations, sigles et autres emblèmes des OIG bénéficient d'une protection uniquement pour les produits et services demandés qui sont de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si la marque abuse le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

Même si l'Union européenne n'est pas un État au sens du droit international public, mais une organisation intergouvernementale internationale, son domaine d'activité équivaut à celui d'un État [12/05/2011, [R 1590/2010-1](#), EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES EDS (fig.), § 54; 15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 70]. Ce faisant, les emblèmes de l'Union européenne bénéficient d'une protection pour tous les produits et services et il n'est pas nécessaire d'établir de lien particulier.

En vertu de l'[article 6 ter, paragraphe 1, point b\), de la CP](#), l'[article 6 ter de la CP](#) ne s'applique pas aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection (par exemple, la Convention de Genève).

Recherche d'emblèmes

Des informations pertinentes concernant les emblèmes protégés en vertu de la Convention de Paris sont fournies dans la base de données Article 6 ter de l'OMPI (<http://www.wipo.int/ipdl/fr/6ter/>). Les recherches au sein de la base de données peuvent être effectuées sur la base des critères suivants: «État» (à savoir pays), «catégorie» (à savoir type d'«emblème»), et «Classification de Vienne».

Une recherche sur Google Images (<https://images.google.com/>) pourrait fournir quelques informations de base permettant d'identifier un emblème avant d'avoir recours à la base de données Article 6 ter.

Dans la mesure où les drapeaux d'État bénéficient d'une protection en soi sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer auprès de l'OMPI, ils ne figurent généralement pas dans la base de données «Article 6 ter» de l'OMPI (à moins qu'ils soient parallèlement protégés à titre d'autre emblème d'État). Il est possible de consulter des outils de recherche de drapeaux tels que <http://www.flagid.org> ou <http://www.flag-finder.com>.

2.3 Applicabilité de l'article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE

Pour ne pas tomber sous le coup de l'[article 7, paragraphe 1, point h\), du RMUE](#), une marque:

- doit **consister** uniquement en une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés; ou
- doit **comprendre** une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés.

Par ailleurs, l'autorité compétente ne doit pas avoir donné son **autorisation** (voir [point 4](#) ci-dessous).

En principe, l'interdiction d'imitation d'un emblème concerne uniquement **les imitations de celui-ci au point de vue héraldique**, c'est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l'image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la **description héraldique** de l'emblème en cause [16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 48; 05/05/2011, [T-41/10](#), ESF école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 25].

Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d'un examen de marque, il convient en premier lieu de considérer l'«emblème» protégé, ainsi que le signe demandé, du point de vue héraldique.

La Cour a conclu au sujet de l'expression «imitation au point de vue héraldique», qu'il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque dont l'enregistrement est demandé et l'emblème d'État, détectée par un spécialiste de l'art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen et dès lors que, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, la marque contestée peut constituer une imitation de l'emblème en question au sens de l'[article 6 ter de la CP](#) (16/07/2009, [C-202/08 P](#) & [C-208/08 P](#), RW feuille d'érable, EU:C:2009:477, § 50 et suiv.; 25/05/2011, [T-397/09](#), Suscipere et finire, EU:T:2011:246, § 24-25).

Pour appliquer l'[article 7, paragraphe 1, point h\), du RMUE](#), il peut dès lors être **suffisant que le consommateur moyen, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, puisse percevoir la marque comme une imitation de l'«emblème»**. Il peut, par exemple, y avoir imitation lorsque la marque comprend l'élément principal de l'«emblème» protégé en vertu de l'[article 6 ter de la Convention de Paris](#), ou fait figurer une partie de celui-ci. Cet élément ne doit pas nécessairement être identique à l'emblème en question. Le fait que l'emblème en question soit **stylisé**, ou que seulement une **partie de l'emblème** soit utilisée, n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une imitation au point de vue héraldique (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41).

La MUE demandée comprend un «emblème» protégé

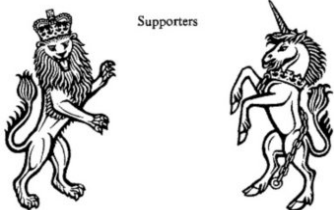
Dans un premier temps, il est important que l'examineur identifie les divers éléments de la MUE demandée et détermine la partie de celle-ci qui est considérée comme étant la reproduction ou l'imitation héraldique d'un «emblème» protégé en vertu de l'[article 6 ter de la Convention de Paris](#). Peu importe la **taille** de l'emblème protégé tel qu'il figure dans la MUE dans la mesure où il est **lisible et perceptible**.

Le fait que la MUE demandée **comprenne également des éléments verbaux** n'empêche pas, en soi, l'application de l'[article 6 ter de la CP](#) (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). Au contraire, un tel élément verbal pourrait même renforcer le lien entre la demande de MUE et un emblème (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et suiv.; 28/10/2014, [R 1577/2014-4](#), SWISS CONCEPT, § 33).

Exemples:

- Confirmation de l'existence d'une imitation héraldique

Drapeau	Signe demandé
Les drapeaux de Norvège, France, Autriche, Allemagne, Suède, France, République tchèque, Belgique, Danemark, Irlande, Italie et Finlande (à partir du haut en suivant un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre).	
	Demande de MUE n° 10 502 714 ; 17/06/2013, R 1291/2012-2 , WHO WANTS TO BE A FOOTBALL MILLIONAIRE (fig.)
Les couleurs sont reconnaissables et correspondent à la structure des drapeaux.	
	
Drapeau britannique	Demande de MUE n° 13 169 313
La marque comprend une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/ configuration. La légère stylisation ne le fait pas sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.	
	
Drapeau français	18/03/2015, R 1731/2013-1 , LAPIN NA LA NOUVELLE AGRICULTURE (fig.)
Le drapeau français est repris au sein de la marque. Bien qu'il soit de petite taille, il est immédiatement reconnaissable.	

	
Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 26	MUE n° 12 031 531; 26/02/2015, R 1166/2014-1, ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)
L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé reproduit le symbole héraldique des petites armes de l'État de la Bavière.	
 	
Protégé sous le numéro GB3 Protégé sous le numéro GB4	MUE n° 5 627 245; 23/07/2009, R 1361/2008-1, SUSCIPERE ET FINIRE (fig.)
La chambre de recours a tenu compte de la description héraldique des emblèmes protégés afin de déterminer s'il s'agissait d'une imitation héraldique (paragraphe 24 et 27). S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB3, elle a conclu que, dans la mesure où les éléments centraux, tels que l'écu divisé en quartiers et les supports, sont dans une large mesure identiques, il s'agit dès lors d'une imitation au point de vue héraldique. Les différences ne suffisent pas à conférer à la demande de MUE un nouveau sens au point de vue héraldique. S'agissant de l'emblème protégé sous le numéro GB4, elle a conclu que la seule différence entre les supports était la représentation des couronnes, laquelle passerait inaperçue auprès du grand public.	
	

Drapeau suisse	MUE n° 9 273 137
En dépit d'une légère stylisation, le drapeau suisse est immédiatement reconnaissable à l'intérieur du signe avec la même structure et les mêmes couleurs que le drapeau jouissant de la protection.	

- Rejet de l'existence d'une imitation héraldique

Drapeau	Signe demandé
	
Drapeau français	MUE n° 4 624 987 , 05/05/2011, T-41/10 , esf école du ski français (fig.)
Bien que les couleurs soient reconnaissables, la structure du signe est différente de celle du drapeau français.	
	
Drapeau péruvien	MUE n° 14 913 438
La marque est admissible aux termes de l' article 7, paragraphe 1, point h), du RMUE . Les dimensions des bandes ainsi que la forme globale de l'élément figuratif sont différentes de celles du drapeau péruvien.	
	
Drapeau britannique	MUE n° 15 008 253
La marque n'est pas une représentation fidèle du drapeau britannique en termes de couleurs/configuration. La forte stylisation le fait sortir du champ d'application de l'imitation héraldique.	

Le fait que la MUE demandée **comprenne seulement une partie de l'«emblème» protégé** n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une imitation au point de vue héraldique (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). S'agissant du drapeau de l'Union européenne, son élément essentiel est le cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais [14/07/2011, [R 1903/2010-1](#) – A (fig.), § 17]. Toutefois, une imitation au point de vue héraldique ne nécessite pas que toutes les étoiles soient présentes dans

la MUE demandée (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120). L'orientation exacte des étoiles est sans pertinence (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12). Il en va de même pour leur couleur [15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43 pour la couleur argentée; 13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 48 pour le rouge; 14/07/2011, [R 1903/2010-1](#) – A (fig.), § 17 pour le bleu].

La jurisprudence antérieure des chambres de recours, telle que la décision du 11/10/2011, [R 1991/2010-4](#), EASI EUROPEAN ALLIANCE SOLUTIONS INNOVATIONS, et la décision du 11/10/2011, [R 5/2011-4](#), TEN, lesquelles ne suivaient pas l'approche adoptée ci-dessus, a été rejetée par le Tribunal (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120).

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème **reprise(s)** dans la marque

«Emblème» protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	Demande de MUE n° 6 697 916 ; 01/03/2012, R 1211/2011-1 , DIRO.net Lawyers for Europe (fig.); 13/03/2014, T-430/12 , European Network Rapid Manufacturing
La MUE demandée consiste en un cercle de 12 étoiles, trois desquelles sont recouvertes. Elle comprend l'élément le plus important du drapeau européen. L'adjectif «European» (européen) renforce le lien déjà établi par le cercle d'étoiles.	
	
Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 6 373 849 ; 14/07/2011, R 1903/2010-1 , A (fig.)
Dans la mesure où la MUE comprend un élément constituant une imitation héraldique de l'emblème européen et où la titulaire de la MUE n'a pas été en mesure de prouver détenir d'autorisation à cet égard, il y a lieu de déclarer la nullité de l'enregistrement (paragraphe 27).	
	

Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 4 819 686 ; 21/03/2012, R 2285/2010-2 , EUROPEAN MOO DUK KWAN TANG SOO DO FEDERATION
Un élément de la marque de l'Union européenne contestée comprend une imitation de tous les éléments héraldiques de l'emblème européen (paragraphe 48).	
	
Emblème (Bavière) protégé sous le numéro DE 24	MUE n° 12 031 531 ; 26/02/2015, R 1166/2014-1 , ALPENBAUER BAYRISCHE BONBONLUTSCHKULTUR (fig.)
L'écusson arborant des losanges blancs et bleus qui figure dans le signe demandé est une reproduction de l'écu en forme de cœur des grandes armes de l'État de la Bavière.	

- Caractéristiques/partie principale(s) de l'emblème protégé **non reprise(s)** dans la marque

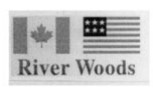
«Emblème» protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro IE11	Demande de MUE n° 11 945 797 ; 01/04/2014, R 139/2014-5 , REPRESENTATION OF A CLOVERLEAF (fig.)
Il y a également lieu de tenir compte du fait que la configuration en termes de couleurs de l'élément graphique du signe demandé est manifestement différente de celle des symboles nationaux irlandais. Ces éléments sont si importants que le simple fait que le signe demandé comprenne également un trèfle ne signifie pas qu'il est similaire à l'un des emblèmes nationaux de l'Irlande (paragraphe 18 - 19).	
	

Protégé sous le numéro SE20	Demande de MUE n° 13 580 981
La marque n'est pas une imitation héraldique des armoiries suédoises; elle ne comprend qu'une seule des trois couronnes qui constituent la caractéristique principale des armoiries suédoises.	
	
Protégé sous CA2	Demande de MUE n° 15 951 262
La marque n'est pas une imitation héraldique de l'emblème national canadien.	
	
Protégé sous QO188	Demande de MUE n° 15 889 157
La marque n'est pas une imitation héraldique de l'emblème européen.	

Représentations en noir et blanc de l'emblème protégé

Les drapeaux sont souvent reproduits en noir et blanc; ce faisant, une représentation en noir et blanc d'un emblème protégé (ou inversement) peut tout de même être considérée comme une imitation héraldique (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 45; 28/02/2008, [T-215/06](#), RW feuille d'érable, EU:T:2008:55, § 68).

Exemples:

Drapeau	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	21/04/2004, T-127/02 , ECA
	
Protégé sous le numéro CA1	Demande de MUE n° 2 793 495

	
Protégé sous CA2	C-202/08 P & C-208/08 P
	
Drapeau du Royaume-Uni	Exemple fictif
	
Protégé sous le numéro CH27	28/10/2014, R 1577/2014-4

En revanche, si la représentation en noir et blanc ne permet pas de reconnaître un drapeau donné, il n'y a pas d'imitation héraldique.

Drapeau	Signe demandé
	
Divers drapeaux d'État.	Exemple fictif
Il est impossible de reconnaître de drapeau particulier étant donné que le signe pourrait être une reproduction en noir et blanc de n'importe lequel des quatre drapeaux illustrés ci-dessus.	

Changements de couleur

L'utilisation de la couleur argentée plutôt que de la couleur dorée est importante en héraldique. Cette différence de couleur ne sera toutefois pas nécessairement perçue par le consommateur moyen; il n'y accordera d'ailleurs pas même d'importance (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 43). Les légères différences au niveau de la couleur réelle sont dénuées de pertinence (bleu

clair contre bleu foncé). L'héraldique ne distingue généralement pas entre différents tons d'une même couleur (15/01/2013, [T-413/11](#), European Driveshaft Services, EU:T:2013:12, § 42). Qui plus est, la couleur dorée est souvent reproduite sous forme de jaune [20/05/2009, [R 1041/2008-1](#), kultur in Deutschland + EUROPA (fig.), § 33]; par conséquent, cette différence n'a aucune incidence sur l'appréciation.

Emblème protégé	Signe demandé
	
Protégé sous le numéro QO188	MUE n° 2 180 800 ; 15/01/2013, T-413/11 , European Driveshaft Services
Le Tribunal a maintenu que le risque qu'un lien soit établi entre le signe représenté ci-dessus et l'organisation concernée n'était pas exclu, même de la part des professionnels (point 66).	

3 Article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE — emblèmes non protégés en vertu de l'article 6 ter de la CP

3.1 Objectif de l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE

L'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) s'applique à tous les autres badges, emblèmes ou écussons

1. n'ayant pas été communiqués conformément aux dispositions de l'[article 6 ter, paragraphe 3, point a\), de la CP](#) indépendamment de savoir s'il s'agit des emblèmes d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale au sens de l'[article 6 ter, paragraphe 1, point a\) ou b\), de la CP](#) ou des emblèmes d'organes ou d'administrations publics autres que ceux visés à l'[article 6 ter de la CP](#), tels que les provinces ou municipalités
et

2. présentant un intérêt public particulier,

à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

L'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) ne définit pas les symboles «présentant un intérêt public particulier». La nature de ces symboles est susceptible de varier et d'inclure, par exemple, les symboles d'organes ou d'administrations publics, tels que les provinces ou municipalités. En tout état de cause, l'«intérêt public particulier» concerné doit être énoncé dans un document public, tel que par exemple dans un instrument juridique, règlement ou autre acte normatif national ou international.

Le Tribunal a déclaré qu'il **existait un «intérêt public particulier» dès lors que l'emblème présente un lien spécial avec une des activités d'une organisation internationale intergouvernementale** (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 44). Le Tribunal a en particulier précisé que l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) était également applicable lorsque l'emblème se borne à évoquer l'un des domaines d'action de l'Union européenne, et ce quand bien même ladite action ne concernerait que certains États membres de l'UE (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364, § 45-46). Cela confirme que la protection offerte par l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) s'applique également aux symboles qui ne présentent un intérêt public particulier que dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci ([article 7, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Selon la jurisprudence, l'[article 7, paragraphe 1, points h\) et i\), du RMUE](#) ont un champ d'application similaire et confèrent des niveaux de protection équivalents. Partant, l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) couvre la reproduction identique (totale ou partielle) des symboles susmentionnés au sein d'une marque, ainsi que leur imitation héraldique.

Selon ce même raisonnement, l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) est applicable lorsque la marque est susceptible d'**induire le public en erreur** quant à l'existence d'un lien entre la titulaire de la marque et l'organe auquel les symboles susmentionnés ont trait. En d'autres termes, **la protection offerte par l'article 7, paragraphe 1, point i), du RMUE est subordonnée à l'existence d'un lien entre la marque et le symbole (pas de protection absolue)**. À défaut, les marques auxquelles l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#) s'applique bénéficieraient d'une protection plus large que celle conférée en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point h\), du RMUE](#) (10/07/2013, [T-3/12](#), Member of €e euro experts, EU:T:2013:364).

3.2 Symboles protégés

Les signes suivants (lesquels ne sont pas visés par l'[article 6 ter de la CP](#)) bénéficient d'une protection particulière aux termes de l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#):

- le signe de l'euro (€, tel que défini par la Commission européenne, http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/symbol/index_en.htm);



- les symboles protégés par les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, à savoir les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge ainsi que leur nom (<https://www.icrc.org/fr/guerre-et-droit/embleme>);



Toutefois, un certain nombre de croix rouges notoirement connues ont traditionnellement été utilisées et continuent de l'être; leur reprise dans une marque ne serait pas considérée comme une reproduction/imitation héraldique de la «croix rouge».

Parmi les croix en question, citons notamment:

La «croix des Templiers»	
La «croix de Malte»	

- le symbole olympique protégé en vertu du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique (http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=287432)

Les cinq anneaux entrelacés, bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Le symbole olympique est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs, tel qu'énoncé dans le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique .	
--	---

Les mêmes règles que celles énoncées ci-dessus relativement à l'imitation héraldique et aux autorisations sont également applicables en ce qui concerne l'[article 7, paragraphe 1, point i\), du RMUE](#).

Exemples

- Confirmation de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	
	Demande de MUE n° 6 110 423 , 10/07/2013, T-3/12 .

La MUE comprend une imitation du symbole de l'euro en une position centrale. Un lien avec l'Union européenne sera établi. Les autres éléments renforcent le lien entre la MUE et le signe de l'euro (point 109 et suiv.).	
	
	Demande de MUE n° 2 966 265 pour des produits et services compris dans les classes 9, 38, 42 et 44.
Marque radiée par décision du 13/05/2008, 2 192 C . La MUE comprend manifestement l'emblème de la croix rouge sur un fond blanc, tel que défini et protégé par la Convention de Genève, comme partie distincte et perceptible de la marque (paragraphe 23).	
	
	Demande de MUE n° 5 988 985 pour des produits et services compris dans les classes 28 et 30.
La marque comprend une représentation de la croix rouge, laquelle est protégée par la Convention de Genève.	

- Rejet de l'existence d'une reproduction/imitation héraldique

Symbole	Signe demandé
	
	28/06/2007, R 315/2006-1 , D&W REPAIR (fig.), demandée pour des produits et services compris dans les classes 8, 11 et 12.
En l'espèce, on ne peut pas dire que la croix rouge est reprise dans la MUE contestée compte tenu de la différence de couleurs. Comme son nom l'indique, la croix rouge est rouge; or, la couleur constitue un élément fondamental de sa protection. L'argument invoqué par la demanderesse en nullité selon lequel la couleur orange peut être fort similaire à des tons de rouge ne saurait être accepté (point 20). Par ailleurs, la croix figurant dans la MUE contestée arbore le mot «REPAIR», lequel, combiné aux produits en question (outils, pièces de rechange et accessoires pour automobiles compris dans les classes 8, 11 et 12), est susceptible d'être associé aux réparations de voitures et motos. Cette association rend la croix orange de la MUE contestée encore plus distincte de l'emblème de la croix rouge protégé par la Convention de Genève (point 21).	

	
	Demande de MUE n° 10 868 784 pour des produits et services compris dans les classes 12, 35, 38, 39 et 42 (liés à la location de voitures).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; le symbole se rapporte davantage au «prix intéressant» des produits et services concernés.	
	
	Demande de MUE n° 11 076 866 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 37 et 42 (par exemple, <i>des dispositifs de mesure de l'électricité, des services liés à la construction</i>).
Il ne sera pas établi de lien avec l'Union européenne; le symbole sera perçu comme une lettre «E» stylisée.	

4 Exceptions

La MUE demandée peut être enregistrée en dépit de l'[article 7, paragraphe 1, points h\) et i\), du RMUE](#) si la demanderesse fournit à l'Office l'autorisation lui permettant d'inclure l'emblème protégé ou des parties de celui-ci dans sa marque. L'autorisation doit couvrir l'enregistrement comme marque ou comme partie de celle-ci. L'autorisation d'utiliser l'emblème protégé ne suffit pas.

Il incombe à la demanderesse de produire l'autorisation. Il n'appartient pas à l'Office de vérifier s'il existe une autorisation, que ce soit au niveau individuel ou général.

Même dans les cas où des déclarations ou autorisations **générales** sont délivrées par les autorités compétentes en vertu du droit national quant à l'utilisation dans les affaires d'un emblème protégé et sont produites par la demanderesse, il convient d'examiner soigneusement au cas par cas si ces autorisations permettent **spécifiquement** l'utilisation d'un emblème au sein d'une marque [26/02/2015, [R 1166/2014-1](#) – Alpenbauer Bayerische Bonbonlutschkultur (fig.), § 23-29].

Il est également important de préciser que les dispositions de l'[article 7, paragraphe 1, points h\) et i\), du RMUE](#) ne sauraient s'appliquer aux marques qui ont été enregistrées soit avant la réception de la notification de la part de l'OMPI, soit moins de deux mois après la réception de celle-ci.

Les drapeaux d'État qui ne sont pas transmis à l'OMPI bénéficient d'une protection seulement contre les marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

Si une MUE demandée comprend, ou consiste en, l'imitation héraldique d'emblèmes similaires de deux États ou plus, il suffit de produire l'autorisation de l'un d'entre eux ([article 6 ter, paragraphe 8, de la CP](#)).

	
Drapeau d'État néerlandais	Drapeau d'État luxembourgeois

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 10 Marques en conflit avec des indications géographiques [articles 7, paragraphe 1, point j); du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.....	698
2 Définition des indications géographiques selon les règlements de l'UE...	699
3 IG pertinentes en vertu des règlements de l'UE.....	702
3.1 Date pertinente.....	702
4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus.....	703
4.1 Utilisation d'une IG («utilisation directe ou indirecte»).....	704
4.1.1 Exploitation de la réputation des IG.....	707
4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG.....	707
4.2.1 Usurpation.....	708
4.2.2 Imitation/évocation.....	708
4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.....	715
4.4 Considérations supplémentaires.....	716
4.4.1 Traductions.....	716
4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation.....	717
4.4.3 Lieu du siège social du demandeur.....	718
4.4.4 IG inconnues du public.....	719
4.5 Limites de l'étendue de la protection.....	719
4.5.1 Éléments auxquels aucune protection ne sera accordée.....	719
4.5.2 Termes communément utilisés dans le commerce.....	721
4.5.3 Unité logique et conceptuelle.....	723
4.5.4 Noms de pays et de régions.....	726
4.6 Marques en conflit avec deux ou plusieurs IG.....	729
5 Produits pertinents en vertu des règlements de l'UE.....	733
5.1 Produits identiques.....	733
5.2 Produits comparables.....	735
5.3 Limitation de la liste de produits.....	737
6 IG non protégées en vertu de règlements de l'UE.....	745
6.1 IG protégées au niveau national dans un État membre de l'UE.....	745
6.2 IG de pays hors UE.....	745
6.2.1. L'IG est uniquement protégée dans le pays hors UE d'origine au titre de la législation nationale.....	746
6.2.2. L'IG est protégée au titre d'un accord auquel l'UE est partie contractante.....	746
6.2.3. L'IG est protégée au titre du système de Lisbonne (acte de Genève).....	748

6.2.4. L'IG est protégée au titre d'un accord international signé uniquement par des États membres (c.-à-d. dont l'UE n'est pas partie contractante).....	751
7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	752

Fast-track: 03/07/2024

1 Article 7, paragraphe , point j), du RMUE

[L'article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), prévoit que soient refusées les marques de l'Union européenne qui sont exclues de l'enregistrement conformément au droit national ou de l'UE ou aux accords internationaux auxquels l'UE ou l'État membre concerné est partie et qui protègent les appellations d'origine et les indications géographiques. Dans le cadre de la définition de la protection octroyée à ces désignations spécifiques, les règlements pertinents font simplement référence aux dénominations protégées ou enregistrées, indépendamment du fait qu'elles renvoient à une appellation d'origine protégée (AOP) ou à une indication géographique protégée (IGP). Par ailleurs, étant donné qu'elles bénéficient toutes de la même étendue de protection, cette dernière ne dépend nullement d'une quelconque distinction entre les AOP et les IGP. Par conséquent, ces dénominations protégées seront désignées dans ce chapitre comme «indications géographiques (IG)», sans distinction entre elles.

Pour ce qui est du **droit de l'UE** protégeant les IG, les règlements de l'UE suivants sont actuellement en vigueur:

- [Règlement \(UE\) 2024/1143](#) du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements [\(UE\) 1308/2013](#), [\(UE\) 2019/787](#) et [\(UE\) 2019/1753](#) et abrogeant le règlement [\(UE\) 1151/2012](#), **qui est entré en vigueur le 13 mai 2024 et s'applique à compter de cette date**²⁴.
- [Règlement \(UE\) 2023/2411](#) du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements [\(UE\) 2017/1001](#) et [\(UE\) 2019/1753](#), qui est entré en vigueur le 16 novembre 2023, et **sera pleinement applicable au 1er décembre 2025**.²⁵

Par conséquent, [l'article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique lorsque des IG ont été enregistrées conformément à la procédure fixée par ces règlements européens. Il importe de préciser que les IG enregistrées au niveau de l'UE peuvent provenir tant d'États membres de l'UE que de pays hors UE.

²⁴ **Certaines dispositions du [règlement \(UE\) 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) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 du Conseil et du [règlement \(UE\) 2019/787](#) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) 110/2008, en ce qui concerne les indications géographiques, restent d'application**, telles que l'article 93 du règlement (UE) 1308/2013, et l'article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787. **Le règlement (CE) 1151/2012 a été abrogé.**

²⁵ La date d'application des dispositions pertinentes de ce règlement étant fixée au 1er décembre 2025, les présentes directives seront mises à jour en temps voulu afin de tenir compte de ces changements.

[L'article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique également aux marques de l'Union européenne qui sont en conflit avec des IG hors UE bénéficiant d'une protection dans l'UE en vertu **d'accords internationaux auxquels l'UE est partie** (voir [point 6.2](#) ci-dessous).

L'Office interprète le «droit national» mentionné à l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), comme désignant exclusivement le droit national assurant la protection des IG dans les domaines où aucun système uniforme et exclusif de protection européenne ne s'applique, c'est-à-dire les domaines qui ne relèvent pas des règlements de l'UE susmentionnés. Aux fins des présentes directives, celles-ci seront désignées sous le nom d'IG pour les produits artisanaux et industriels (*articles artisanaux*, p. ex.).

Le [règlement \(UE\) 2023/2411](#) relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établit des règles concernant l'enregistrement et la protection des IG désignant des produits artisanaux et industriels, ainsi que les contrôles y afférents, qui seront applicables dans l'UE, grâce à un nouveau système uniforme et exclusif de protection de l'UE. L'[article 73](#) dispose que le règlement s'applique à compter du 1er décembre 2025.

Les droits nationaux existants relatifs aux IG pour les produits artisanaux et industriels cesseront d'exister le 2 décembre 2026. Jusqu'à cette date, ces IG seront protégées par le droit national des États membres et, par conséquent, seront prises en considération aux fins de l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), comme expliqué dans les présentes directives.

Pour ce qui est des **accords internationaux conclus uniquement par des États membres**, par analogie avec l'interprétation de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), par l'Office en ce qui concerne le droit national, l'Office considère que toute référence à un «accord international auquel l'État membre concerné est partie» devrait être interprétée comme désignant les accords internationaux (y compris l'arrangement de Lisbonne) s'appliquant dans les domaines où aucune protection européenne uniforme ne s'applique. Par conséquent, à compter du 1er décembre 2025, ces accords internationaux ne s'appliqueront pas car, à compter de cette date, il existe une protection européenne uniforme pour les produits artisanaux et industriels. (voir [point 6.2](#) ci-dessous).

Fast-track: 03/07/2024

2 Définition des indications géographiques selon les règlements de l'UE

En ce qui concerne les **vins**, selon l'[article 93 du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#), on entend par:

«appellation d'origine», une dénomination, y compris employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

1. dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
2. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
3. élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
4. dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
5. qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera* ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre *Vitis*.

«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:

1. dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
2. comme étant originaire d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminé(e);
3. qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
4. dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
5. qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera* ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre *Vitis*.

En ce qui concerne les **boissons spiritueuses**, l'[article 3, paragraphe 4, du règlement \(UE\) 2019/787](#), énonce qu'on entend par «indication géographique» une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Enfin, en ce qui concerne les «**produits agricoles**»,²⁶, conformément à l'[article 46 du règlement \(UE\) 2024/1143](#), une «appellation d'origine» est une dénomination qui identifie un produit:

1. originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
2. b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
3. c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

«Indication géographique», une dénomination qui identifie un produit:

1. a) comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays;
2. b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
3. dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.

²⁶ Les «produits agricoles» couvrent les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l'aquaculture, comme indiqué à l'[article 5, paragraphe 1, point c\), du règlement \(UE\) 2024/1143](#).

Si elle existe, la différence entre les AOP et les IGP réside dans le fait que les premières sont **plus étroitement liées** à l'aire géographique. Dans le secteur des denrées alimentaires, l'AOP est le terme utilisé pour désigner les denrées alimentaires qui sont produites, transformées et préparées dans une aire géographique déterminée au moyen d'un savoir-faire reconnu. Une IGP signale qu'il existe un lien avec l'aire géographique au moins lors d'une des étapes de production, de transformation ou de préparation. Les AOP sont donc plus étroitement liées à l'aire géographique.

Comme indiqué précédemment, cette distinction n'affecte pas l'étendue de la protection, qui est identique pour les AOP et les IGP. En d'autres termes, [l'article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique également à toutes les dénominations relevant du [règlement \(UE\) 2024/1143](#), qu'elles soient enregistrées comme AOP ou comme IGP.

À cet égard, il convient également de souligner que la notion d'IG diffère d'un «**simple terme géographique**». Dans le cas des IGP, il n'y a aucun lien direct entre une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit et son origine géographique particulière, ce qui implique qu'il n'entre pas dans le champ d'application de [l'article 93 du règlement \(UE\) 1308/2013](#), de [l'article 3, paragraphe 4, du règlement \(UE\) 2019/787](#) ou de [l'article 46 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) (07/11/2000, [C-312/98](#), Warsteiner, EU:C:2000:599, § 43-44; 08/05/2014, [C-35/13](#), Assica and Krafts Foods Italia, EU:C:2014:306, § 30).

Par exemple, la dénomination «[Rioja](#)» est une AOP de *vins* puisqu'elle désigne un *vin* présentant des caractéristiques particulières, correspondant à la définition d'une AOP. Cependant, le *vin* produit à «Tabarca» (un terme géographique désignant une petite île située à proximité d'Alicante) ne peut pas bénéficier d'une IG, sauf s'il satisfait à des exigences particulières. De la même façon, la dénomination «[Queso Manchego](#)» est une AOP de *fromage* puisqu'elle désigne un produit avec des caractéristiques particulières répondant à la définition d'une AOP. Cependant, la dénomination «Queso de Alicante» (qui utilise un certain type de produit en combinaison avec un terme géographique) ne peut bénéficier d'une IG, puisqu'elle ne présente pas de telles caractéristiques et ne satisfait pas à de telles exigences. Les termes géographiques (comme MONACO ou PARIS) peuvent néanmoins générer des objections fondées sur [l'article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#) – voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE\]](#).

La protection accordée aux IG vise notamment à protéger les **intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs**. La protection des appellations d'origine et des indications géographiques a plus particulièrement pour objectif d'assurer aux agriculteurs et aux producteurs un juste retour sur investissement pour les qualités et les caractéristiques d'un produit donné, ou de son mode de production, et de fournir des informations claires sur les produits présentant des caractéristiques spécifiques découlant de leur origine géographique, afin de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés lors de leurs achats [voir le considérant 19 du [règlement \(UE\) 2024/1143](#)]. En outre, cette protection vise à garantir une utilisation équitable de ces produits et à prévenir les pratiques susceptibles d'induire les consommateurs en

erreur (voir le considérant 33 du [règlement \(UE\) 2024/1143](#) et le considérant 97 du [règlement \(UE\) 1308/2013](#)).

3 IG pertinentes en vertu des règlements de l'UE

L'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#) s'applique en combinaison avec les règlements de l'UE lorsque des IG (provenant d'un État membre de l'Union ou d'un pays hors UE) ont été **enregistrées** selon la procédure fixée par le [règlement 2024/1143](#).

Des informations pertinentes sur les IG enregistrées pour *les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles* sont disponibles dans la base de données [Glview](#) gérée par l'Office. [Glview](#) comprend toutes les données officielles de la base de données [eAmbrosia](#), gérée par la Commission, ainsi que des informations sur toutes les IG protégées dans l'UE en vertu des accords internationaux.

La protection est accordée uniquement au nom d'une IG telle qu'elle a été enregistrée ([article 26 du règlement \(UE\) 2024/1143](#)) **et ne s'étend pas *ipso jure* aux noms des sous-régions, sous-dénominations, zones administratives locales ou localités** situées dans la zone couverte par cette IG. Par conséquent, l'Office ne s'oppose pas, au titre de l'[article 1, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), aux marques qui se composent de ces noms géographiques ou qui les comprennent, les imitent ou les évoquent. À cet égard, et plus particulièrement en ce qui concerne les *vins*, il convient d'établir une distinction entre la doctrine du Tribunal dans l'arrêt du 11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185 et le cadre juridique actuel. Cet arrêt se réfère à un système de compétences des États membres en matière de désignation des indications géographiques pour les *vins* qui existait en vertu du [règlement \(CE\) n° 1493/1999](#) précédent, mais qui n'est plus d'actualité. En vertu de l'[article 120, paragraphe 1, point g\), du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#), les noms de ces zones géographiques plus petites ou plus grandes sont désormais considérés comme de simples indications facultatives sur l'étiquetage.

3.1 Date pertinente

L'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique uniquement pour les IG **qui ont été demandées** avant le dépôt de la demande de MUE **et qui sont déjà enregistrées** lorsque la demande de MUE est examinée. Les dates pertinentes pour déterminer la priorité d'une marque et d'une IG sont, respectivement, la date de dépôt de la demande de marque (ou connu sous le nom de la priorité de la Convention de Paris, si celle-ci est revendiquée) et la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection d'une IG.

Nonobstant ce qui précède et compte tenu du fait que la vaste majorité des demandes d'IG débouchent généralement sur un enregistrement, **une objection sera émise** lorsque la demande d'IG a été introduite **avant** la date de dépôt (ou la date de priorité,

le cas échéant) de la demande de MUE **mais** qu'elle n'a pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de MUE. Si le demandeur de MUE ne soumet pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement de l'IG.

Dès lors, **aucune objection ne sera émise** au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), si la demande d'IG a été introduite **après** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE. Les dates pertinentes pour déterminer la priorité d'une IG figurent respectivement dans les bases de données [Glvie](#) ou [eAmbrosia](#).

4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus

L'[article 26, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#) comporte une liste graduée d'actes interdits contre lesquels les IG sont protégées, à savoir:

- toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
- toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
- toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
- toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

L'**examen d'office** se limite aux éléments suivants:

- aux produits identiques au produit couvert par l'IG, y compris lorsque ces produits font l'**objet spécifique** de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, fourniture de boissons et de denrées alimentaires, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte d'autrui*;
- aux produits comparables au produit couvert par l'IG;
- aux produits dont l'IG est l'ingrédient pertinent.

Pour de plus amples informations concernant la date pertinente, voir le [point 3.1](#).

À la lumière des dispositions qui précèdent, **trois conditions cumulatives** doivent être remplies pour que l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique en combinaison avec les règlements de l'UE.

1. L'IG en question (qu'elle provienne d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers) doit être enregistrée au niveau de l'UE (voir [point 3](#)).
2. L'usage de la MUE doit constituer une des situations prévues à l'[article 26, paragraphe 1 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) (voir [paragraphe 4.1](#) à [4.3](#)).
3. La demande de MUE doit comprendre les produits pertinents, comme indiqué ci-dessus (Pour les produits pour lesquels une objection peut être soulevée, voir le [point 5](#).)

4.1 Utilisation d'une IG («utilisation directe ou indirecte»)

À titre de remarque liminaire, il est nécessaire de définir/d'interpréter l'«utilisation directe ou indirecte». Selon la Cour de justice de l'Union européenne (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 32), l'utilisation directe ou indirecte renvoie simplement à la manière physique dont l'utilisation d'une IG apparaît sur le marché: l'«utilisation directe» implique que l'IG soit apposée directement sur le produit ou son emballage, tandis que l'«utilisation indirecte» suppose que cette indication figure dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d'informations, tels qu'une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci. Cette distinction n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'examen des motifs absolus, étant donné que l'Office n'est pas concerné par la commercialisation ultérieure de la marque proposée à l'enregistrement.

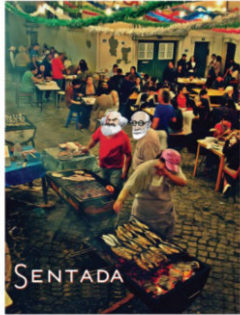
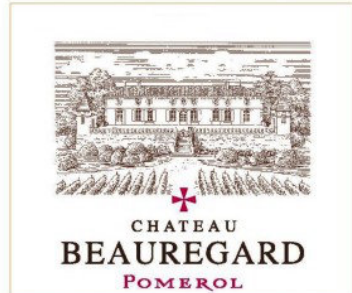
Afin de déterminer s'il y a utilisation d'une IG ou non, l'Office étudiera la question de savoir si une MUE **comprend** une IG dans son ensemble ou un terme potentiellement considéré comme présentant un **haut degré de similitude phonétique et/ou visuelle** par rapport à celle-ci. Selon la Cour:

«l'emploi du terme "utilisation" [...] exige, par définition, [...] que le signe litigieux fasse usage de l'indication géographique protégée elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d'un point de vue phonétique et/ou visuel, que le signe litigieux en est à l'évidence indissociable»

(07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 38).

La Cour a en outre souligné que la notion d'utilisation doit être strictement interprétée, sous peine de priver la notion d'«évocation» de tout objet, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l'Union (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 40).

On considère que les marques de l'Union européenne suivantes entrent dans le champ d'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), puisqu'elles utilisent une IG.

IG	MUE n°
<u>CHAMPAGNE</u> (PDO-FR-A1359)	CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY (MUE n° 11 593 381)
<u>BEAUJOLAIS</u> (PDO-FR-A0934)	 • La Maison des Beaujolais • (MUE n° 1 561 646)
<u>LISBOA</u> (PGI-PT-A1535)	 VINHO REGIONAL LISBOA (MUE n° 17 945 350)
<u>POMEROL</u> (PDO-FR-A0273)	 (MUE n° 17 889 185)

IG	MUE n°
RIAS BAIXAS (PDO-ES-A1119)	 (MUE n° 17 067 141)
PORTO/PORT/VINHO DO PORTO/PORT WINE/DE PORTO/PORTVIN/PORTWEIN/PORTWIJN (PDO-PT-A1540)	 (MUE n° 11 907 334 et n° 2 281 970)
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PGI-PL-0837)	JAGNIĘCINA Z PODHALA (exemple fictif) adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE
IBIZA/EIVISSA (PGI-ES-A0110)	IBICENCO (exemple fictif) adjectif dans l'IGP → substantif dans la MUE

En vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), le fait que d'autres éléments verbaux ou figuratifs puissent ou non conférer un caractère distinctif à la marque n'entre pas en ligne de compte. Le signe peut être acceptable dans son ensemble en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#), tout en pouvant faire l'objet d'une objection (comme dans les cas susmentionnés) au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

Si la marque est uniquement constituée de l'IG, la MUE relève également de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), puisqu'elle est considérée comme étant descriptive tant de l'origine géographique des produits concernés que de leur qualité. Cela signifie que l'Office soulèvera **simultanément** une objection fondée sur les motifs absolus de refus au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points c\) et j\), du RMUE](#).

Si la **limitation des produits pertinents à une IG particulière** est généralement un moyen de lever l'objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#) (voir [point 5](#) ci-dessous), elle est dénuée de pertinence pour l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

Par exemple, une demande de marque verbale «[Bergerac](#)» pour des vins fera l'objet d'une objection émise simultanément au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points c\) et](#)

j), du RMUE: une telle marque est constituée uniquement de l'AOP «[Bergerac](#)» et est donc descriptive. Si les produits sont ensuite limités à «[Bergerac](#)» (IG) *vin*, l'objection émise au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#) sera levée, mais la marque demeurera descriptive et pourra donc faire l'objet d'une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

En outre, il doit y avoir une **séparation logique entre l' IG et le reste du terme** pour qu'elle puisse être identifiée et faire l'objet d'une objection. Autrement dit, une marque ne pourra pas être contestée si elle contient l' IG sous la forme d'une partie d'un élément verbal qui n'évoque pas spontanément au consommateur l'image du produit dont la dénomination est protégée. C'est normalement le cas lorsqu'il s'agit d'un terme qui a une signification propre.

Exemples où aucune objection ne devrait être émise: TORONTO (ce terme n'évoque pas l'AOP «[Toro](#)»), EXCAVADORA (ce terme n'évoque pas l'AOP «[Cava](#)»), IMPORT (ce terme n'évoque pas l'AOP «[Port](#)»).

Exemples dans lesquels une objection a été soulevée: TOROLOCO (fig.) utilise et évoque l'AOP «[Toro](#)», comme indiqué dans la décision [R 2462/2013-2](#) du 18 novembre 2014, et PARMATUTTO évoque l'IGP «[Coppa di Parma](#)» et l'AOP «[Prosciutto di Parma](#)», tel que constaté dans la décision [R 1900/2013-5](#) du 20 janvier 2014. Voir aussi EI n° [1 384 844](#) MEZCALOSFERA DE MEZCALOTECA (fig.), demande reçue le 18/01/2018, contre lequel une objection a été soulevée car il contient l'IG «[Mezcal](#)». Au sujet des limites de l'étendue de la protection, voir le [point 4.5](#).

Fast-track: 03/07/2024

4.1.1 Exploitation de la réputation des IG

À titre liminaire, les IG sont considérées comme jouissant d'une **réputation intrinsèque** parce qu'elles offrent une garantie de qualité en raison de leur provenance géographique **du simple fait qu'elles sont enregistrées**.

Conformément à l'[article 26, paragraphe 1, point a\), du règlement \(UE\) 2024/1143](#), les dénominations enregistrées sont protégées contre une utilisation qui profite de la réputation de la dénomination protégée, l'affaiblit, l'atténue ou **lui porte préjudice**. Cette protection s'étend même à différents produits (12/06/2007, [T-53/04](#) à [T-56/04](#), [T-58/04](#) & [T-59/04](#), Budweiser, EU:T:2007:167, § 175) et à des services.

Néanmoins, toute revendication à l'égard de **produits et services non comparables** peut être formulée dans le contexte de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) dans la mesure où cette utilisation **profite de la réputation de la dénomination protégée**, ou **l'affaiblit, l'atténue ou lui porte préjudice** [voir les directives, [Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#)].

4.2 Usurpation, imitation ou évocation d'une IG

4.2.1 Usurpation

En l'absence de toute recommandation de la part de la Cour, l'Office considère qu'une MUE «usurpe» une IG lorsqu'elle fournit de fausses informations quant à la source géographique des produits et qu'il en découle des avantages liés à la qualité perçue de l'IG.

Pour l'Office, le concept d'«usurpation» couvre à la fois une usurpation par le simple fait qu'une demande soit déposée et une usurpation due à l'utilisation de la marque dans le commerce.

Une «usurpation» due à une utilisation de la marque dans le commerce est plus difficile à démontrer lors d'un examen des motifs absolus de refus. L'examen réalisé par l'Office est une évaluation *ex parte* qui a lieu normalement avant que le demandeur n'utilise réellement la marque. Par conséquent, dans la plupart des cas, il serait difficile pour l'Office de prouver que la marque «usurpe» effectivement l'IG.

4.2.2 Imitation/évocation

La marque «imite» (plagie, reproduit des éléments de, etc.), ce qui a pour effet d'«évoquer» (amener à l'esprit) le produit désigné par l'IG. Le terme «évocation» nécessite moins que «imitation» ou «usurpation» ([conclusions de l'avocat général](#), 17/12/1998, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Toutefois, l'Office considère les termes «imitation» et «évocation» comme deux corollaires d'un concept essentiellement identique.

De plus, il y a «imitation», dans le sens courant du terme, lorsque la marque a «pour but de reproduire ou copier quelque chose d'autre», en l'occurrence l'IG antérieure (voir décision du 30/11/2018, [R 0251/2016](#), § 135). En revanche, le terme «évocation» est objectif. Pour son application, il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer l'IG antérieure ou qu'il existait une faute ([conclusions de l'avocat général](#), 17/12/1998, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1998:614, § 33; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 68).

Selon la Cour de justice, le critère déterminant pour conclure à une «évocation» est celui de savoir si **«le consommateur, en présence d'une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique protégée»** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission / Germany, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). Les consommateurs doivent **établir un lien suffisamment direct et univoque** entre le terme utilisé pour désigner le produit et le produit dont la dénomination est protégée (21/01/2016, [C-75/15](#), VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 22; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 59). Il est parallèlement nécessaire de tenir compte de **l'attente présumée du consommateur moyen** normalement informé et raisonnablement respectueux et prudent. Plus particulièrement, il ne suffit pas que le terme incorporé

dans la demande de marque éveille dans l'esprit du public visé **une quelconque association** avec l'indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente, dans la mesure où une telle association n'établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre cet élément et cette indication (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Il faut souligner qu'il n'est jamais automatique de conclure à une évocation. L'absence d'évocation est possible, même si la MUE intègre partiellement l'IG ou si une parenté visuelle et phonétique ainsi qu'une proximité conceptuelle sont établies.

Il est important de noter que les règlements de l'UE protègent les IG sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Par conséquent, la Cour a statué que, pour garantir une protection efficace et uniforme d'IG sur ce territoire, **le consommateur doit être considéré comme une notion qui recouvre les consommateurs européens** et pas seulement les consommateurs de l'État membre dans lequel le produit donnant lieu à une éventuelle évocation de l'IG est fabriqué (21/01/2016, [C-75/15](#), VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59; 09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 63). Si l'on prend comme exemple l'affaire Viiniverla, la possibilité pour un fabricant finlandais d'un cidre spiritueux appelé Verlados d'évoquer l'IG «[Calvados](#)» doit être examinée sur la base de plusieurs critères (voir ci-dessous), en relation non pas avec les consommateurs finlandais uniquement mais avec les consommateurs européens. D'une manière similaire, dans l'affaire «Scotch Whisky», la Cour a jugé que la circonstance que la dénomination litigieuse faisait référence à un lieu de fabrication qui aurait été connu des consommateurs de l'État membre où celui-ci était fabriqué ne constituait pas un facteur pertinent dans le cadre de l'appréciation de la notion d'«évocation», étant donné que les IG sont protégées contre toute évocation sur l'ensemble du territoire de l'Union et que tous les consommateurs de ce territoire doivent être visés à cet effet (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59).

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la même affaire, la Cour a conclu qu'une parenté phonétique et visuelle de la dénomination litigieuse avec l'IG ne constitue pas une condition impérative pour établir l'existence d'une «évocation». En effet, elle constitue seulement l'un des critères à prendre en compte. Par conséquent, en l'absence de toute parenté phonétique ou visuelle ou de l'incorporation partielle de l'IG dans la marque demandée, il convient, aux fins de l'examen de l'évocation, de tenir également compte de toute **proximité conceptuelle** entre l'IG et la dénomination contestée dans la marque demandée.

Il peut y avoir évocation lorsque la MUE comporte un élément **similaire sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel** à l'IG protégée. Cela s'étend aux éléments figuratifs d'un signe, comme l'a confirmé la Cour de justice, si ces éléments rappellent directement à l'esprit du consommateur les produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée (02/05/2019, [C-614/17](#), queso manchego, EU:C:2019:344, § 22, 32). Dans les deux cas, celui de la proximité conceptuelle et celui de l'évocation par des éléments figuratifs, il est peu probable que l'Office conclue à une évocation dès lors que, par principe, l'évocation de l'IG antérieure peut difficilement être établie d'office si cette

dernière et l'élément contesté ne présentent pas la moindre similitude visuelle ou phonétique. Les observations de tiers peuvent aider/assister l'Office à attirer l'attention sur ces cas.

Comme indiqué ci-dessus, selon la Cour (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, 26/02/2008, [C-132/05](#), Commission / Germany, EU:C:2008:117; 21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21, cités précédemment), la MUE doit amener le consommateur à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation, dans le sens où un lien est établi.

La notion d'«évocation» n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit couvert par l'IG et les produits ou services couverts par le signe contesté soient identiques ou similaires. Il convient de conclure, par une **appréciation globale** de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que le public pertinent établit un **lien suffisamment direct et univoque** entre le signe contesté et l'IG (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 66).

Néanmoins, toute revendication à l'égard de **produits et services non comparables** peut être formulée dans le contexte de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) dans la mesure où il peut être démontré que le signe contesté **tirerait indûment profit de la réputation de la dénomination protégée** (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50). Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#).

Il est important de préciser que l'évocation **n'est pas évaluée de la même façon que le risque de confusion**. Peu importe donc qu'un risque de confusion puisse être établi ou non pour conclure à l'existence d'une évocation de l'IG. Comme la Cour l'a jugé, il peut y avoir «évocation» même en l'absence de tout risque de confusion (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 68 *in fine*). Ce qui importe notamment est que ne soit pas créée dans l'esprit du public une association d'idées quant à l'origine du produit, ni qu'un opérateur ne profite de manière induue de la réputation d'une indication géographique protégée (21/01/2016, [C-75/15](#), VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 45). Pour qu'il y ait évocation, **il est nécessaire d'établir un lien avec le produit bénéficiant de l'appellation protégée**. Dès lors, le fait qu'il y ait ou non évocation ne sera pas analysé selon les principes établis par la Cour dans son arrêt du 11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528.

Pour apprécier l'existence d'un lien suffisamment clair et direct, le Tribunal a considéré que l'appréciation globale exige de prendre en considération les facteurs suivants.

- L'**incorporation partielle** de l'IG dans le signe (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 55, 58, 66).
- S'il existe une **relation visuelle, phonétique ou conceptuelle** entre les termes de l'IG et le signe, et quel type de similitude en découle:
 - par exemple si les termes commencent par les mêmes syllabes caractéristiques comme Parmesan/Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission/Allemagne, EU:C:2008:117);
 - par exemple si les termes ont les mêmes racines ou terminaisons caractéristiques, n'ayant pas de signification particulière, comme Gorgonzola/

- Cambozola (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115) et Verlados/Calvados (21/01/2016, [C-75/15](#), Viiniverla, EU:C:2016:35);
- par exemple si les termes comportent le même nombre de lettres ou de syllabes comme Gorgonzola/Cambozola, (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115);
 - par exemple si les deux notions sont proches comme Parmesan et Parmigiano Reggiano (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 47), y compris lorsqu'il existe une proximité conceptuelle, mais pas de parenté visuelle ou phonétique (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).
- **Le degré de proximité des produits concernés**, (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 66), notamment l'apparence physique réelle (04/03/1999, [C-87/97](#), Cambozola, EU:C:1999:115, § 27) ou les ingrédients et le goût des produits couverts par la MUE et l'IG. Le fait que les produits soient comparables n'entraîne pas, de fait, automatiquement l'évocation de l'IG. Toutefois, si les produits concernés sont identiques, cela va dans le sens de l'évocation (voir [point 4.2](#)).
 - Par exemple, l'expression «POLISH TASTE» (goût polonais) pour la *vodka* évoque l'IG de la [vodka polonaise](#). Cependant, l'Office considère que l'expression «POLISH TASTE» pour le *whisky* n'évoque pas l'IG «[Polska Wódka / Polish Vodka](#)», étant donné les différences entre le whisky et la vodka. En d'autres termes, étant donné les différences entre le whisky et la vodka (p. ex. caractéristiques, ingrédients et goût différents) et le fait que l'IG «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)» n'est pas entièrement reproduite dans la marque, les consommateurs pertinents n'établiront pas de lien entre une bouteille de whisky commercialisée sous la marque «POLISH TASTE» et la vodka protégée par l'IG «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)».
 - De même, l'expression «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» (M. Müller — véritable qualité bavaroise du lac de Constance) pour le *bœuf* évoque l'IG «[Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern](#)» (bœuf de Bavière). L'Office considère cependant que la même expression pour de la *volaille* n'évoquera pas l'IG «[Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern](#)». L'Office considère que même s'il s'agit dans l'ensemble de «produits à base de viande», si l'on tient compte des différences entre le bœuf et la volaille et du fait que l'IG «[Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern](#)» n'est pas entièrement reproduite dans la marque, les consommateurs pertinents n'établiront pas de lien entre la viande de volaille commercialisée sous la marque «M. MÜLLER — ECHTE BAYERISCHE QUALITÄT VON BODENSEE» et le bœuf protégé par l'appellation «[Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern](#)».
- **Réputation de la dénomination protégée** au-delà de la réputation intrinsèque et **exploitation de celle-ci**. Selon la Cour, la notion d'«évocation» instaure une protection très large qui a vocation à s'étendre à toute utilisation qui tire indûment profit de la réputation dont jouit l'IG en l'associant à celle-ci. Cette protection étendue est conforme à l'étendue de la protection accordée aux IG et contribue à sa réalisation (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50 et

[conclusions de l'avocat général](#), EU:C:2021:350, § 36, 37). Toutefois, l'Office examinera toute revendication relative à des produits et services non comparables dans le cadre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#)].

- Le fait **qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l'élément apprécié** (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 60). Plus particulièrement, le fait que la MUE contient des précisions concernant la véritable origine du produit ou que les dénommées «expressions de délocalisation» ne sont pas des facteurs qui joueront en défaveur d'une constatation d'évocation (voir les [points 4.4](#) et suivants).

Exemples où il y a évocation de la marque

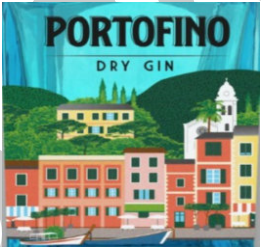
IG	MUE	Explication
SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854)	 (MUE n° 15 420 607)	Le nom du pays «Scotland» (Écosse) évoque l'adjectif «Scotch», qui fait partie de l'IGP «Scotch Whisky».
Λυγουριό Ασκληπιείου LYGOURIO ASKLIPIOU (PDO-GR-0050)	 (MUE n° 15 510 721)	Le terme «ASKLIPIOU», qui fait partie de l'AOP «Lygourgio Asklipiou» est la forme au génitif du nom «ASKLEPIOS» (ou «ASKLIPIOS»), qui apparaît au nominatif dans la MUE contestée. Le génitif désigne, entre autres, la possession et dans ce cas évoque l'AOP. L'élément figuratif est une répétition visuelle du terme car il s'agit d'une représentation typique du dieu Asclepios de la Grèce antique.

<u>PORC DE NORMANDIE</u> (PGI-FR-0192) <u>VOLAILLES DE NORMANDIE</u> (PGI-FR-0154) <u>CAMEMBERT DE NORMANDIE</u> (PDO-FR-0112)	 (MUE n° 17 772 401)	Le terme «Normandy» sera associé à son équivalent français «Normandie».
<u>CHAMPAGNE</u> (PDO-FR-A1359)	 (MUE n° 17 962 122)	L'élément verbal de la marque postérieure peut être considéré comme présentant une similitude phonétique et visuelle avec le terme <u>Champagne</u>, et la question de l'évocation devra être appréciée.
<u>IRISH POTEEN/IRISH POITÍN</u> (PGI-IE+GB-02080) <u>IRISH WHISKEY/UISCE BEATHA EIREANNACH/IRISH WHISKY</u> (PGI-IE+GB-01897) <u>IRISH CREAM</u> (PGI-IE+GB-02057)	Irish Monk (MUE n° 017 496 308)	La question de l'évocation devra être appréciée au sujet de la mention «Irish» telle qu'elle apparaît dans cette marque postérieure, par rapport aux IG enregistrées contenant le même terme.
<u>TIERRA DEL VINO DE ZAMORA</u> (PDO-ES-A0634)	 (MUE n° 17 009 127)	Le terme «Zamora» est clairement visible à la fois dans l'IG et dans la marque postérieure, et la question de l'évocation devra être appréciée.

Exemples où il n'y a pas d'évocation de la marque

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

VINHO VERDE (PDO-PT-A1545)	VERDI MUE n° 15 080 278	Compte tenu de la signification conceptuelle claire de l'appellation «VERDI», le public pertinent ne sera pas amené à penser que l'appellation susmentionnée décrit l'AOP en question. La présence d'une corrélation partielle en l'espèce entre les termes «VERDI», d'une part, et «VERDE» d'autre part, ne suffit pas à faire contreponds au fait que le consommateur des produits en cause percevra le signe «VERDI» comme une référence claire au compositeur italien d'opéra. (06/04/2017, R 1972/2016-5, VERDI, § 12 et 14)
CAPE GIRARDEAU COUNTY (OZARK MOUNTAIN) (IGP d'un pays hors UE, ÉTATS-UNIS)	 MUE n° 16 081 614	La marque contient le terme «craft beer». Il est donc peu probable qu'elle soit perçue comme évoquant une IG relative au vin. D'autre part, le produit «Cape» en lui-même n'est pas la partie importante d'une IGP. Pour évoquer l'IGP, il doit être fait référence à l'autre partie importante géographiquement de l'IGP (p. ex. «Girardeau»).
ROSÉE DES PYRÉNÉES CATALANES (PGI-ES+FR-1343)	 MUE n° 17 371 063	La présence du terme générique «Rosée» dans la marque n'entraîne pas en elle-même une évocation de l'IGP mentionnée.

LAVILLEDIEU (PGI-FR-A1136)	Laville Pavillon MUE n° 961 785	La simple référence à «Laville» ne suffit pas à amener le public à avoir à l'esprit un lien avec l'IG «Lavilledieu». Comme le nom de nombreuses communes commence par «Laville», ce terme est couramment utilisé et aucun lien direct ne peut être établi avec un quelconque produit de l'IG en particulier.
ISOLA DEI NURAGHI (PGI-IT-A1140) S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO (PDO-IT-A0629)	 MUE n° 17 626 664	«ISOLA BIANCA» signifie «ÎLE BLANCHE». Si «ISOLA» figure dans les IG «Isola dei Nuraghi» et «S. Anna di Isola Capo Rizzuto», le terme «ISOLA» ne saurait à lui seul évoquer ces IG, car il s'agit d'un terme courant qui fait simplement référence à une île en tant que telle.
PORTOFINO/GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO (PDO-IT-A0355)	 MUE n° 17 960 157	La marque contient le terme «gin». Il est donc peu probable qu'elle soit perçue comme évoquant une AOP relative au vin. La MUE est recevable puisque l'unité logique et conceptuelle se traduit comme un gin de Portofino, ce qui exclut l'évocation de l'AOP, dans la mesure où le public européen y perçoit une nouvelle unité conceptuelle distincte.

Fast-track: 03/07/2024

4.3 Autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur

[L'article 26, paragraphe 1, points c\) et d\), du règlement \(UE\) 2024/1143](#) protège les AOP/IGP contre un certain nombre d'indications fausses ou trompeuses concernant l'origine, la nature ou les qualités essentielles des produits.

Dans l'arrêt «Scotch Whisky», la Cour s'est penchée sur la question des indications susceptibles d'induire en erreur (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71). Il convient de tenir compte de deux points:

- une indication peut être considérée comme fallacieuse si elle contient des informations notamment sous la forme d'un texte ou d'une image **susceptible de renseigner** sur la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles de ce produit (§ 66);
- le **contexte** dans lequel l'éventuelle indication fallacieuse est utilisée ne doit pas être pris en considération (§ 63).

L'Office devrait donc déterminer si une indication (un élément de la marque) est de «nature à créer une impression erronée sur l'origine» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 66-67), ou sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 64).

En raison de la difficulté inhérente à la définition et à l'appréciation de ces éventuelles indications, l'Office se fondera principalement sur les observations faites par des tiers.

Néanmoins, il convient de rappeler que cette situation d'«indications et de pratiques susceptibles d'induire en erreur» renverra essentiellement aux affaires où le terme ou l'«indication» est déjà examiné(e) au regard du motif d'utilisation, d'usurpation, d'imitation ou d'évocation dans le cadre de l'examen des motifs absolus. Comme l'a constaté la Cour dans l'affaire «CHAMPAGNE», l'utilisation de l'AOP [«Champagne»](#) peut simultanément relever de l'«exploitation» et être considérée comme une «indication fallacieuse» (20/12/2017, [C-393/16](#), CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 53, 63).

4.4 Considérations supplémentaires

l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), le simple fait que l'IG est utilisée dans une traduction ou qu'une «expression de délocalisation» figure dans la MUE sera considéré comme dénué de pertinence. Les règlements de l'UE relatifs aux IG disposent clairement et explicitement que ces «utilisations» sont interdites. Le lieu où le demandeur a son siège social n'est pas non plus pertinent aux fins de l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#). De surcroît, l'argument selon lequel une IG est inconnue du public pertinent ne saurait prévaloir contre une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

4.4.1 Traductions

La protection conférée à une IG s'applique «même si» l'indication protégée est utilisée sous une forme traduite. Il n'est dès lors pas pertinent de déterminer si la dénomination contestée est une traduction exacte de l'IG protégée ([26/02/2008, C-132/05, Commission/Allemagne, EU:C:2008:117, § 47](#)).

IG	MUE	Explication
BOURGOGNE (PDO-FR-A0650)	 MUE n° 2417269	«Borgoña» est la traduction en espagnol de l'AOP française « Bourgogne ».
PÂTES D'ALSACE (PGI-FR-0324)	ALSATIAN PASTA (exemple inventé)	Une MUE qui comporte l'expression «Alsatian Pasta» sera considérée comme «utilisant» l'IGP « Pâtes d'Alsace ».

Les marques qui se composent de ces termes traduits doivent être refusées à la fois au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points c\) et j\), du RMUE](#), plutôt que seulement en vertu seulement de l'[article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#).

D'une part, il s'ensuit que le fait qu'une dénomination contestée figurant dans une MUE soit une traduction de l'IG protégée ne saurait être invoqué à titre d'argument valable par le demandeur ou le titulaire. D'autre part, cela sous-entend que l'Office rejettera les traductions d'IG **uniquement dans la mesure où** elles équivalent à l'utilisation, l'usurpation ou l'évocation d'une IG. En conséquence, aucune objection ne sera soulevée si la traduction en cause ne suscite pas un lien suffisamment clair et direct dans l'esprit du consommateur avec un produit dont la désignation est protégée.

Par exemple, «[TORO](#)» est une AOP espagnole désignant des vins de la région de Toro, mais l'Office ne s'opposera pas au mot «BULL» aux termes de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), uniquement parce qu'il s'agit de l'équivalent anglais de l'espagnol «TORO». En effet, le consommateur européen désignera toujours le vin par l'appellation «TORO» (ce ne sera jamais du vin «bull», même pour des anglophones). Une fois traduite, la référence géographique et donc le lien avec le produit concerné sont immédiatement perdus car, en l'occurrence, le terme «bull» ne susciterait aucun lien avec l'AOP «[Toro](#)».

Fast-track: 03/07/2024

4.4.2 Utilisation d'expressions de délocalisation

Conformément à l'[article 26, paragraphe 1, point b\), du règlement \(UE\) 2024/1143](#), les IG sont protégées même si [...] la dénomination protégée est [...] accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation» [...] ou d'une expression similaire.

Dès lors, le fait que l'IG reproduite ou évoquée dans la MUE soit accompagnée de ces expressions n'empêche pas l'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

En d'autres termes, **même si le public est de la sorte informé de l'origine réelle du produit, une objection sera toujours soulevée** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#). Malgré ces expressions, la marque **induera en erreur** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), étant donné qu'il existe une contradiction entre les produits (limités à l'IG spécifique) et le message véhiculé par la marque (à savoir que les produits ne sont pas d'«authentiques» produits de l'IG), ce qui entraînera nécessairement une nouvelle objection en vertu de cet article.

AOP/IGP	MUE (exemples fictifs)	Explication
RIOJA (PDO-ES-A0117)	RIOJA STYLE RED WINE	Une MUE qui comporte une expression telle que «Rioja Style Red Wine» sera considérée comme irrecevable, même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» vin d'AOP Rioja .
Φέτα/FETA (PDO-GR-0427)	GREEK STYLE PLAIN FETA ARABIAN FETA	Une MUE qui comporte des expressions telles que «Greek Style Plain Feta» ou «Arabian Feta» sera considérée comme irrecevable, même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» fromage d'AOP Φέτα / Feta .

Fast-track: 03/07/2024

4.4.3 Lieu du siège social du demandeur

Lorsque le siège social du demandeur est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), l'[article 36 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) dispose que les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit qui **respecte le cahier des charges correspondant**. Par conséquent, à condition que les produits soient conformes aux exigences du cahier des charges de l'IG en cause (ce qui est garanti par une limitation appropriée des produits), **le lieu où se situe le siège social du demandeur, tel qu'indiqué dans la demande de MUE, est dénué de pertinence**. Par exemple, une entreprise dont le siège social est en Pologne peut être propriétaire d'un vignoble situé en Espagne qui produit un *vin* conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «[Ribera del Duero](#)». De même, une société dont le siège social se trouve en Lituanie peut

posséder une usine en Espagne qui prépare des produits conformes à l'IGP «[Chorizo de Cantimpalos](#)».

4.4.4 IG inconnues du public

Toute assertion selon laquelle l'IG protégée que la MUE reproduit ou évoque est inconnue du public pertinent ou ne jouit d'aucune renommée doit être rejetée comme dénuée de pertinence. Il en est ainsi notamment du fait que la renommée d'une IG n'est pas une condition de sa protection (02/02/2017, [T-510/15](#), TOSCORO, EU:T:2017:54, § 48). Il y a lieu de considérer la protection accordée à toute désignation d'IG enregistrée comme absolue. La prémisse qui sous-tend l'appréciation en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), est que toute IG enregistrée est irréfutablement connue du public pertinent comme telle.

En outre, ces observations découlent, plus fondamentalement, de la fonction essentielle d'une IG, à savoir garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui lui sont intrinsèques (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147). Pour en savoir plus sur la renommée intrinsèque d'une IG du point de vue de la qualité, voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#). La Cour a déjà confirmé que le système d'enregistrement des IG «vise non seulement à contribuer [...] à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu'à l'assurance de la transparence des marchés et d'une concurrence loyale, mais également à l'obtention d'un niveau élevé de protection des consommateurs». Par conséquent, l'Office prendra en considération la réaction/l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2016, [C-75/15](#), VERLADOS / CALVADOS, EU:C:2016:35, § 24-25).

4.5 Limites de l'étendue de la protection

4.5.1 Éléments auxquels aucune protection ne sera accordée

Si une indication géographique contient dans son nom plus d'un élément (c.-à-d. l'indication d'un type de produit et la référence géographique, ou un cépage et la référence géographique), dont certains seraient considérés comme **descriptifs ou génériques**, la protection ne s'étend pas à l'élément descriptif/générique [voir [article 26, paragraphe 7, du règlement \(UE\) 2024/1143](#), et arrêt du 12/09/2007, [T-291/03](#), GRANA BIRAGHI, EU:T:2007:255, § 58 et 60].

4.5.1.1 Éléments descriptifs au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

Aucune objection ne sera soulevée contre le simple fait qu'une MUE contient un élément descriptif faisant partie d'une IG. Des exemples incluent les IG «[Maçã de Alcobaça](#)» («maçã» est le mot portugais pour «pomme») et «[Jambon d'Ardenne](#)».

Lorsque le caractère descriptif d'un élément d'une IG peut être déterminé par des définitions de dictionnaires courants, la perspective du public dans le pays d'origine de l'IG est déterminante. Par exemple, il suffit que le terme «maçã» soit perçu par les consommateurs lusophones comme faisant référence à un fruit pour conclure qu'il est descriptif, indépendamment du fait qu'il puisse ou non être compris par d'autres parties du public de l'Union européenne.

En revanche, lorsqu'aucune définition ne peut être trouvée dans un dictionnaire courant bien connu, le caractère descriptif du terme en cause doit être évalué à l'aune des critères établis par la Cour, tels que la législation nationale et de l'UE pertinente, la façon dont le terme est perçu par le public et les circonstances qui entourent la commercialisation du produit en cause (26/02/2008, [C-132/05](#), Commission/Allemagne, EU:C:2008:117; 12/09/2007, [T-291/03](#), Grana Biraghi, EU:T:2007:255).

Fast-track: 03/07/2024

4.5.1.2 Mentions génériques au sens du règlement (UE) 2024/1143

Conformément à l'[article 2, paragraphe h, du règlement \(UE\) 2024/1143](#), on entend par «mention générique» la dénomination d'un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d'un produit dans l'Union.

La Cour de justice a cité les termes «camembert» et «brie» comme des exemples de termes génériques (26/02/2008, [C-132/05](#), Parmigiano Reggiano, EU:C:2008:117, § 36). Voir les AOP «[Camembert de Normandie](#)» (PDO-FR-0112), «[Brie de Meaux](#)» (PDO-FR-9110) et «[Brie de Melun](#)» (PDO-FR-0111).

Le «cheddar» et le «gouda» en sont d'autres exemples [voir le règlement (CE) n° 1107/96, notes de bas de page des AOP «[West Country Farmhouse Cheddar cheese](#)» et «[Noord-Hollandse Gouda](#)»).

Lorsque des mentions ont été déclarées comme étant «génériques» par les juridictions ou la législation de l'UE, aucune objection ne sera soulevée. Les références aux «fromages» qui suivent sont considérées comme génériques dans l'UE: brie, camembert, cheddar, edam, emmental et gouda (voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_96_153).

IG	MUE
(Aucune, car «camembert» n'est pas une indication géographique, mais une mention générique)	 (MUE n° 7 389 158)

4.5.2 Termes communément utilisés dans le commerce

En outre, si une IG comporte ou évoque un terme qui est **communément utilisé dans le commerce** (et qui **ne bénéficie pas** d'une protection **en tant que terme traditionnel pour le vin ou en tant que spécialité traditionnelle garantie**) pour désigner les produits concernés, les marques faisant référence à ce terme ne devraient pas automatiquement faire l'objet d'objections (voir, par exemple, «Torre »arrêt du 18/12/2008, [T-287/06](#), Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 58, et arrêt du 11/07/2006, [T-247/03](#), Torre Muga, EU:T:2006:198, § 57). L'Office appréciera plus particulièrement si, en incluant ces termes dans le signe, l'image à laquelle le consommateur est amené à penser est celle du produit bénéficiant de l'appellation.

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

CASTELLÓ (PGI-ES-A1173) pour des vins	CASTELL DE LA BLEDA pour des vins MUE n° 14 202 808	Dans le secteur du <i>vin</i>, le terme «castello» (sans accent, château en italien) est couramment utilisé. On considère que le terme «CASTELL» ne constitue pas, à proprement parler, une évocation de l'IGP en question. Tandis qu'il est admis que la différence ne porte que sur une lettre, des termes tels que «castillo/castello», «torre», etc. sont communément utilisés dans la présentation des <i>vins</i>. Compte tenu de cet aspect, il est peu probable que les consommateurs concernés associent la MUE en question avec les <i>vins</i> bénéficiant de l'IGP. Il est beaucoup plus probable que les consommateurs établissent d'abord une association immédiate avec un terme courant dans la commercialisation des <i>vins</i>.
---	---	--

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

CAVA (PDO-ES-A0735) pour des vins	 MUE n° 11 345 824 pour des vins	T-774/16 (12/07/2018, EU:T:2018:441, § 37-67) La mention de «CAVE» dans la marque ne suscitera pas de lien avec l'AOP «CAVA» étant donné qu'il ressort d'une appréciation globale que la possibilité d'évocation de l'AOP «CAVA» est écartée, compte tenu des autres éléments de la marque, et notamment de la signification intrinsèque des termes «CAVA/CAVE» en espagnol et en français, désignant une «cave à vins».
--	--	---

4.5.3 Unité logique et conceptuelle

Il n'y a pas lieu de soulever une objection en raison de la seule présence d'une IG dans une demande de marque, si cette marque, considérée dans son ensemble, forme une unité logique et conceptuelle dont la signification, à l'égard des produits concernés, n'évoque ni n'imité l'IG antérieure.

La Cour a elle aussi confirmé qu'il convenait de tenir compte d'«éventuels éléments pouvant indiquer que la parenté visuelle et phonétique entre les deux dénominations n'est pas le fruit de circonstances fortuites» (21/01/2016, [C-75/15](#), Verlados, ECLI:EU:C:2016:35, § 39 et 40). Il est dès lors probable que des termes présentent par hasard une similitude, étant donné que l'utilisation d'un mot peut être justifiée d'un point de vue linguistique, indépendamment de sa similitude avec l'IG enregistrée. Par exemple, des termes dans des langues différentes peuvent avoir une apparence phonétique ou visuelle similaire, mais rien de plus en commun du fait de leur signification intrinsèque.

Lors de l'appréciation de l'éventuelle utilisation/évocation d'une IG dans une MUE, le fait que certaines IG peuvent posséder une signification intrinsèque distincte de la référence à un lieu géographique sera pris en considération.

Si l'on s'en réfère aux critères mentionnés ci-dessus, une IG qui coïncide avec **des patronymes ou des noms de famille**, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres éléments, n'évoquera probablement pas dans l'esprit du consommateur le produit bénéficiant de l'IG en question. Encore une fois, des objections ne pourront être soulevées qu'au motif de la présence dans la marque d'un terme IG. Par exemple, le terme «Leon» figure dans l'AOP «[Tierra de León](#)» ainsi que dans l'IGP «[Castilla](#)

[y León](#)», qui se rapportent toutes deux à des *vins*. Toutefois, lorsque ce terme est utilisé en combinaison avec un prénom, il sera plus susceptible d'être perçu comme un nom de famille, et non comme une indication de l'origine géographique (25/04/2012, [R 2274/2011-4](#), MICHEL LEON).

Le terme «Lorenzo» figure dans l'AOP «[Castel San Lorenzo](#)» pour des *vins*. Cependant, s'il est combiné avec d'autres éléments, il est plus susceptible d'être perçu comme un prénom plutôt que comme une indication de l'origine géographique. Voir la MUE n° [14 095 228](#) Organic Casa Lorenzo (fig.).

Il convient, lors de l'appréciation, de prendre en considération la perception du public pertinent par rapport aux unités conceptuelles et logiques, qui ne doivent pas être artificiellement disséquées.

Dans une affaire portant sur un conflit entre la demande de marque PORT CHARLOTTE pour du *whisky* et l'AOP antérieure «[Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/vin de Porto/Oporto/Portvin/Portwein/Portwijn](#)», le Tribunal a considéré, dans un arrêt confirmé par la Cour de justice que, lu dans son ensemble comme une unité logique et conceptuelle, le signe PORT CHARLOTTE sera compris par le public pertinent comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans que soit établi un lien direct avec l'AOP «[Porto/Port/vinho do Porto/Port Wine/de Porto/Portvin/Portwein/Portwijn](#)». Même si le terme «port» fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera en présence d'un *whisky* portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause (18/11/2015, [T-659/14](#), PORT CHARLOTTE, EU:T:2015:863, § 71; 14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 124).

Dans certaines circonstances, les produits visés par la demande peuvent eux aussi jouer un rôle décisif.

L'approche axée sur l'«unité logique et conceptuelle» ne conduira à aucune objection dans des cas similaires aux suivants.

IG	MUE	Explication
ALBA (PDO-IT-A1063) pour des <i>vins</i>	 DANIEL ALBA B O D E G A S MUE n° 14 955 736 pour des <i>vins</i>	La référence à «ALBA» dans la marque ne suscitera pas de lien avec l'AOP « ALBA », du fait qu'en présence des autres éléments de la marque et en particulier du prénom «Daniel», elle sera certainement comprise comme étant un patronyme.

IG	MUE	Explication
PORTO/PORT/ VINHO DO PORTO/PORT WINE/DE PORTO/PORTVIN/ PORTWEIN/ PORTWIJN (PDO-PT-A1540) pour des vins	PORT CHARLOTTE MUE n° 5 421 474 pour du <i>whisky</i>	C-56/16 P (14/09/2017, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, §§ 115-116, 124) § 115 «En effet, l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée au titre du règlement n° 1234/2007, telle que l'appellation d'origine "port", ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette appellation d'origine, au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l'appellation d'origine concernée ou le produit vitivinicole pour lequel celle-ci est protégée.» § 116 «[...] que le signe "PORT CHARLOTTE", dès lors qu'il est composé du terme "port" et du prénom Charlotte, sera perçu comme une unité logique et conceptuelle par le public pertinent comme faisant référence à un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve, auquel est associé un prénom, qui constitue l'élément le plus important et le plus distinctif de la marque contestée. Selon le Tribunal, le public pertinent ne percevra pas, dans ce signe, de référence géographique au vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.» § 124 «Le Tribunal a, sans commettre d'erreur de droit, appliqué le critère essentiel qui découle de cette jurisprudence, en jugeant, au point 76 de l'arrêt attaqué, que, eu égard aux constatations exposées au point 71 du même arrêt, même si le terme "port" fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera en présence d'un whisky portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.»

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

<u>PENISOLA SORRENTINA</u> (PDO-IT-1546) Pour de l'<i>huile d'olive</i> <u>LIMONE DI SORRENTO</u> (PGI-IT-0098) Pour des <i>citrons</i>	 MUE n° 17 887 237 pour des produits compris dans les classes 29, 30 ainsi que pour des services compris dans la classe 35	La MUE est recevable étant donné que l'unité logique et conceptuelle se traduit par «laiterie à/de Sorrento», ce qui écarte l'évocation des deux IG et forme une nouvelle unité conceptuelle distincte pour le public italien. La partie du public qui ne comprend pas cette unité percevra quant à elle les autres éléments de la marque comme substantiellement différents de ceux des deux IG, de sorte qu'il n'y aura aucune évocation.
---	--	--

Fast-track: 03/07/2024

4.5.4 Noms de pays et de régions

Il existe un certain nombre d'IG de *boissons spiritueuses* où la partie géographiquement significative de l'IG **fait référence à un pays dans son ensemble**, par exemple: «[Polska Wódka/Polish Vodka](#)»; «[Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland](#)»; «[Svensk Vodka/Swedish Vodka](#)»; «[Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka](#)»; «[Estonian vodka](#)»; «[Brandy italiano](#)»; «[Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky](#)».

Ces IG méritent une protection prévue par le [règlement \(UE\) 2024/1143](#). Toutefois, l'Office considère que la partie géographique des IG est liée de manière indissoluble aux éléments restants de l'IG. Dans ce sens, la protection des IG n'implique pas automatiquement une interdiction d'utiliser le nom du pays ou l'adjectif correspondant pour toute boisson spiritueuse ou plus généralement pour **toute** autre boisson alcoolisée.

Par conséquent, lors de l'examen de MUE demandées pour des produits de la classe 33 *boissons alcoolisées* et comprenant un terme faisant référence à un pays en particulier (p. ex. Finlande) ou à l'adjectif correspondant (p. ex. finlandais) auquel est liée une IG déposée (p. ex. «[Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland](#)»), l'Office considère que le fait d'inclure la référence du pays ou son adjectif dans la MUE suscite dans l'esprit du consommateur un lien avec le produit dont la dénomination est protégée, uniquement pour **les produits de la même catégorie** (p. ex. *vodka*), et non pour des produits comparables.

IG	MUE	Explication
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland (PGI-FI-02040)	FINNISH TASTE (fig.) pour des <i>boissons alcoolisées</i> (exemple fictif)	La MUE est acceptable pour la Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/vodka de Finlande (IG); les boissons à base de Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande (IG) et pour toute autre boisson alcoolisée spécifique, par exemple: - «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande» (IG) vodka; boissons à base de «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande» (IG) vodka; whisky. - boissons alcoolisées à l'exception de la vodka et de boissons à base de vodka ou contenant de la vodka. La limitation suivante n'est toutefois pas acceptable: «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland» (IG) vodka; autres boissons alcoolisées. Les «autres boissons alcoolisées» comprendraient de la vodka ne répondant pas au cahier des charges de l'IGP.

Il existe également des IG qui, par exemple, protègent toutes le même type de produits et dont la dénomination désigne divers lieux d'une région plus grande.

IG	MUE	Explication
----	-----	-------------

Alpes-de-Haute-Provence (PGI-FR-A1115) Coteaux d'Aix-en-Provence (PDO-FR-A0159) Coteaux Varois en Provence (PDO-FR-A0725) Côtes de Provence (PDO-FR-A0392) Les Baux de Provence (PDO-FR-A0272) tous pour des <i>vins</i>	Memories of Provence pour des <i>boissons alcoolisées</i> (exemple fictif)	Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec un <i>vin</i> spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres <i>vins</i>) sont fabriqués dans une région particulière, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG.
---	---	---

IG	MUE	Explication
Huile d'olive de Haute-Provence (PDO-FR-0110) Huile d'olive d'Aix-en-Provence (PDO-FR-9111) les deux pour des <i>huiles d'olive</i>	Taste of Provence demandée pour des <i>huiles comestibles</i> (exemple fictif)	Aucune objection ne sera soulevée dès lors qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec une <i>huile d'olive</i> spécifique. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits (dans ce cas de figure, d'autres <i>huiles d'olive</i>) sont fabriqués dans une région particulière, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG.

Si une MUE contient un élément qui fait simplement référence à une région plus vaste, en principe, aucune objection ne sera soulevée, du fait qu'il serait difficile d'établir un lien suffisamment univoque et direct avec un produit particulier. Il ressort de la réalité du marché que nombre de produits agricoles sont fabriqués dans une région spécifique, dont les mentions ne doivent cependant pas toutes être perçues comme une utilisation de la désignation d'une IG. Néanmoins, cette constatation n'empêchera pas une objection d'être soulevée au titre de [l'article 7, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), en fonction des autres éléments de la MUE.

Certains exemples peuvent contenir des mentions telles qu'«Agricoltori di Toscana»/«agriculteurs de Toscane», ou «biodiversita di Sicilia»/«biodiversité de Sicile», dans

le cas desquelles l'utilisation de «Toscane» et de «Sicile» est comprise comme une simple référence géographique à ces régions et n'est pas qualifiée d'IG, qui désignerait un produit spécifique.

Selon la jurisprudence, «une quelconque association avec l'indication géographique protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue [à titre de motif d'objection], dans la mesure où [elle] n'établit pas de lien suffisamment direct et univoque entre cet élément et cette indication» (07/06/2018, [C-44/17](#), SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53). Si un tel élément devait être présent dans une MUE, il sera considéré comme une simple référence à une provenance géographique, mais pas à une IG.

Pour l'utilisation des «termes géographiques», voir les Directives, [Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 4, Marques descriptives \[article 7, paragraphe 1, point c\) du RMUE\]](#).

4.6 Marques en conflit avec deux ou plusieurs IG

Dans certains cas, une demande de MUE peut constituer une utilisation ou une évocation de plus d'une IG à la fois. C'est notamment probable lorsque la demande de MUE contient un élément (non générique) qui apparaît dans plus d'une IG.

Dans ces cas, sous réserve que la demande de MUE couvre les produits pertinents, une objection devrait être soulevée pour toutes les IG:

1. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG de **zones géographiques nettement distinctes, indépendamment des produits IG, une limitation des produits ne sera pas envisageable, et la demande sera rejetée;**
2. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG de **zones géographiques se chevauchant** et que les produits sont identiques, l'objection (dans la mesure du possible en vertu des règlements UE pertinents) peut être surmontée en limitant les produits à une zone géographique restreinte (par exemple, dans l'industrie viticole, nombre de zones géographiques restreintes sont protégées en tant qu'IG au sein d'une région plus vaste qui est également une IG). Dans de telles circonstances, une limitation à une «IG restreinte» ne sera pas perçue comme un conflit avec l'autre désignation géographique étant donné que, conformément aux règles d'étiquetage, les deux références peuvent coexister sur l'étiquette. Dans ces cas, l'Office chargera systématiquement le demandeur de fournir une justification. Si les produits sont différents, l'objection peut être surmontée en les limitant aux IG correspondantes si l'utilisation/évocation est établie;
3. lorsqu'il y a utilisation/évocation de deux ou plusieurs IG d'une **même zone géographique**, l'objection peut être surmontée en limitant les produits aux IG correspondantes et en supprimant les produits susceptibles d'induire en erreur. Si deux ou plusieurs IG désignent un produit identique, le demandeur peut être autorisé à limiter les produits à une ou plusieurs IG ou à chacune d'entre elles.

Exemples illustrant la situation n° 1

IG	MUE	Explication
RIOJA (PDO-ES-A0117) SANTIAGO (IGP chilienne) les deux pour des vins	RIOJA SANTIAGO MUE n° 8 237 224 pour des vins compris dans la classe 33	RIOJA SANTIAGO (28/04/2010, R 53/2010-2) La marque demandée se compose des termes «RIOJA» et «SANTIAGO», dont chacun coïncide avec une AOP pour des vins, le premier («RIOJA») étant protégé par l'Union européenne et le second («SANTIAGO»), une indication géographique pour un vin originaire du Chili, étant protégé en vertu d'un accord bilatéral entre l'Union européenne et la République du Chili. Il n'est possible d'accepter aucune limitation qui inclut du vin en provenance du territoire de l'une des deux appellations d'origine, étant donné qu'une telle limitation exclut automatiquement les vins provenant de l'autre appellation d'origine, ce qui signifie inévitablement que la marque demandée prêterait à confusion. De la même manière, une limitation hypothétique de la liste des produits au vin provenant de la zone géographique couverte par l'une des appellations d'origine, par exemple, «vins de l'appellation d'origine Rioja et vins de l'appellation d'origine Santiago», dans la classe 33, serait couverte par l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, dans la mesure où la marque identifierait inévitablement – et de façon à susciter la confusion – les vins à une autre origine géographique que celle des appellations d'origine respectives reprises sous la marque. Prévenir une telle éventualité est l'objectif principal de cet article.

IG	MUE	Explication
MOJAMA DE BARBATE (PGI-ES-01211) MOJAMA DE ISLA CRISTINA(PGI-ES-01210) Les deux pour <i>mojama</i>	 MUE n° 16 842 254 pour <i>mojama</i> compris dans la classe 29	«Mojama de Barbate» et «Mojama de Isla Cristina» sont deux IGP distinctes pour de la «mojama», dont la principale différence est l'origine géographique (Cádiz et Huelva, respectivement). Il est impossible d'accepter une quelconque limitation qui comprend la «mojama» en provenance du territoire de l'une des deux IGP étant donné qu'une telle limitation exclurait automatiquement la «mojama» provenant du territoire de l'autre IGP. Par conséquent, la marque demandée entraînerait inévitablement une confusion.

Exemples illustrant la situation n° 2

IG	MUE	Explication
CÔTES DU RHÔNE (PDO-FR-A0325) VACQUEYRAS (PDO-FR-A0151) Les deux pour <i>vin</i>	 MUE n° 17 917 599 pour les <i>vins</i> compris dans la classe 33	Une limitation peut être introduite pour l'IG restreinte. Le public ne sera pas induit en erreur du point de vue de l'origine géographique des produits du fait que les règles relatives à l'étiquetage permettent une telle limitation. La MUE a été enregistrée avec la limitation suivante (classe 33): <i>vin conforme au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Vacqueyras»</i>. La limitation «Vacqueyras» (IG) <i>vin</i> est également acceptable.

Exemples illustrant la situation n° 3

IG	MUE	Explication
TORO (PDO-ES-A0886) pour du <i>vin</i> QUESO ZAMORANO (PDO-ES-0089) pour des <i>fromages</i>	TORO ZAMORANO (fictif) pour des <i>vins</i> compris dans la classe 33 et des <i>fromages</i> compris dans la classe 29	Toro est une région de la province de Zamora. Le signe reproduit dans son intégralité l'AOP «Toro» et utilise partiellement l'AOP «Queso Zamorano». Une limitation devrait être introduite à la fois pour «Toro» (IG) <i>vin</i> et «Queso Zamorano» (IG) <i>fromage</i>.

IG	MUE	Explication
Sobrasada de Mallorca (PGI-ES-0097) pour des <i>saucisses</i> Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina (PGI-ES-0277) pour des <i>gâteaux</i>	MALLORCA SUN (fictif) pour <i>viande, œufs et lait</i> compris dans la classe 29 et <i>pain, pâtisserie</i> compris dans la classe 30	Une limitation peut être introduite pour les deux IGP. Le public ne sera pas induit en erreur quant à l'origine géographique des produits. Classe 29: «Sobrasada de Mallorca» (IG) <i>saucisse ; œufs; lait</i>. Classe 30: <i>pain, «Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina» (IG) produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie</i>.

IG	MUE	Explication
Champagne (PDO-FR-A1359) pour du <i>vin</i> Ratafia champenois(PGI-FR-02062) pour de la <i>liqueur</i> Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne(PGI-FR-02063) pour de l'<i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc</i>	AXM CHAMPAGNE (fictif) pour des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33	La demande peut être acceptée si une limitation est introduite au regard d'une ou de plusieurs IG. Selon le résultat de cette limitation, les autres produits seront examinés au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Même si les boissons spiritueuses protégées par les différentes IG concernées sont comparables entre elles, une limitation est acceptable pour chacune d'entre elles, étant donné que la demande inclut le terme commun «Champagne» ou «champenois» (de Champagne) protégé pour différents types de boissons spiritueuses. Par exemple, classe 33: «Champagne» (IG) <i>vin</i>; «Ratafia champenois» (IG) <i>liqueur</i>; «Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc</i>. Si la demande de MUE comprend dans sa totalité une IG différente avec le terme «Champagne» («AXM MARC DE CHAMPAGNE», par exemple), elle peut être acceptée à condition que les produits soient dûment limités (uniquement à cette IG). Par exemple, classe 33: «Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne» (IG) <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc</i>.

IG	MUE	Explication
Prosciutto di Modena (PDO-IT-0066) pour des <i>jambons</i> Zampone Modena (PGI-IT-1501) pour des <i>saucisses</i> Cotechino Modena (PGI-IT-1500) pour des <i>saucisses</i>	AXM MODENA (fictif) pour de la viande comprise dans la classe 29	La demande peut être acceptée si une limitation est introduite pour une ou plusieurs IG et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés. Par exemple, «Prosciutto di Modena» (IG) <i>jambon</i>; «Zampone Modena» (IG) <i>saucisse</i>; «Cotechino Modena» (IG) <i>saucisse</i>. Les produits à base de <i>viande</i> restants sont retirés. Même si les produits en question, protégés par différentes IG, sont comparables, une limitation peut être introduite par rapport à l'ensemble d'entre eux car la demande comprend le terme commun «MODENA», lequel est protégé pour différents types de produits à base de viande. Une limitation telle que la «Prosciutto di Modena» (IG) <i>viande</i> n'est pas acceptable.

IG	MUE	Explication
Orujo de Galicia (PGI-ES-01914) Pour <i>eau-de-vie de marc de raisin ou du marc de raisin</i> Licor café de Galicia (PGI-ES-01911) pour de la <i>liqueur</i> Licor de hierbas de Galicia (PGI-ES-01912) pour de la <i>liqueur</i> Aguardiente de hierbas de Galicia (PGI-ES-01913) pour d'autres <i>boissons spiritueuses (eau-de-vie de marc de raisin)</i>	AXM GALICIA (fictif) pour des <i>boissons alcoolisées</i> comprises dans la classe 33	Tous les spiritueux sont comparables. La demande peut être acceptée si une limitation est introduite au regard d'une ou de plusieurs IG et si les produits susceptibles d'induire en erreur sont retirés (p. ex. toutes les autres boissons spiritueuses, mais les vins sont acceptables). Par exemple, classe 33: «Orujo de Galicia» (IG) <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc</i>; «Licor café de Galicia» (IG) <i>liqueur</i>; «Licor de hierbas de Galicia» (IG) <i>liqueur</i>; «Aguardiente de hierbas de Galicia» (IG), <i>eau-de-vie de marc de raisin</i>; vins. Si la demande de MUE comprend dans sa totalité l'une des IG avec le terme «Galicia» (p. ex. AXM ORUJO DE GALICIA), elle peut être acceptée à condition que les produits soient dûment limités: Par exemple, classe 33: «Orujo de Galicia» (IG), <i>eau-de-vie de marc de raisin ou marc</i>.

5 Produits pertinents en vertu des règlements de l'UE

Les objections fondées sur l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), ne peuvent être soulevées **que** pour des produits spécifiques de la demande de MUE, à savoir ceux qui sont identiques ou «comparables» à ceux couverts par l'IG. L'Office n'émet pas ex officio d'objections contre des produits différents.

Fast-track: 03/07/2024

5.1 Produits identiques

Identifier les produits spécifiques couverts par une IG peut être un exercice complexe. Les produits couverts par une IG protégée en vertu du [règlement \(UE\) 2024/1143](#) sont:

1. *Vins*.

2. *Boissons spiritueuses*, la catégorie des produits couverts correspond à l'une des catégories figurant à l'annexe I du [règlement \(UE\) 2019/787](#) (p. ex. *rhum*, *whisky*, *boisson spiritueuse de céréales*, *eau-de-vie de vin*, etc.). Ces produits sont spécifiés par ailleurs dans la catégorie de produits apparaissant dans le registre [eAmbrosia](#). Par exemple, «[Samané](#)» est protégé pour *boisson spiritueuse de céréales*, «[Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes / Cognac](#)» pour *spiritueux de vin* et «[Scotch Whisky](#)» pour *whisky*.
3. *Les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires*; ils visent essentiellement *les denrées alimentaires et les boissons* compris dans les classes 29, 30, 31 et 32. Cependant, il existe plusieurs exceptions. Par exemple:
 - a. Classe 3: *huiles essentielles* (par exemple, AOP «[Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale](#)»);
 - b. Classe 22: *laine* (par exemple, AOP «[Native Shetland Wool](#)»);
 - c. Classe 31: *fleurs et plantes ornementales* (par exemple, IGP «[Vlaamse laurier](#)») ou *foin* (par exemple, AOP «[Foin de Crau](#)»).

Il est important de préciser que le produit couvert par IG est celui qui est spécifié dans la description du produit publiée au Journal officiel avec la demande d'enregistrement. La base de données [Gliveu](#) contient un lien vers cette publication (série C). Ce produit ne doit pas être confondu avec la classe générale de produits.

Par exemple, l'IGP «[Welsh Beef](#)» couvre uniquement du «bœuf» mais est classée dans la «classe 1.1. Viande (et abats) frais». De même, l'AOP «[Pomme du Limousin](#)» ne couvre que les «pommes», mais est classée dans la «classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés». Le fait que des produits autres que le «bœuf» ou que les «pommes» peuvent être enregistrés relève d'une évaluation différente (voir [paragraphe 5.2](#)).

Le demandeur peut surmonter l'objection en limitant la liste des produits. Cela est expliqué plus en détail au [point 5.3](#).

Outre les produits exacts qu'une IG désigne, l'Office soulèvera une objection contre tous les autres produits dans lesquels le produit IG peut être perçu comme l'**ingrédient commercialement pertinent**.

Enfin, l'Office soulèvera une objection lorsque des produits identiques font l'*objet spécifique* de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, mise à disposition d'aliments et de boissons, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte de tiers*. Si la MUE fait référence aux mêmes produits dans son cahier des charges des services, l'objection et la limitation subséquente des produits seront dûment appliquées aux services pour lesquels la protection est sollicitée.

Par exemple, si une MUE fait référence, dans ses éléments, à l'AOP «[Slavonski med](#)» («med» = «miel») et sollicite une protection pour des produits compris dans la classe 30 – *miel*, ainsi que pour des services compris dans la classe 35 – *services de vente au détail liés au miel*, l'objection et la limitation ultérieure à «[Slavonski med](#)» (IG) *miel* devront être reflétées dans les classes 30 et 35.

5.2 Produits comparables

Les IG sont protégées non seulement en ce qui concerne les marques demandées pour des produits identiques au produit couvert par les IG mais également, dans certaines circonstances, en ce qui concerne celles demandées pour des **produits comparables**.

Il est important de noter que **si la protection par une IG contre des produits comparables est automatique dans les situations d'utilisation directe ou indirecte des IG, cette protection n'est pas automatique dans les cas d'évocation**. Comme expliqué au [paragraphe 4.2](#), les consommateurs doivent également **établir un lien** entre le terme utilisé pour désigner le produit (c.-à-d. la marque) et le produit dont la dénomination est protégée. Le **degré de proximité des produits** est l'un des facteurs à prendre en compte dans l'établissement de ce lien. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer, au vu de tous les facteurs pertinents, si un lien s'établira dans l'esprit du public concerné. Voir le [paragraphe 4.2](#) pour plus de détails.

La notion de **produits comparables doit être interprétée de façon restrictive et est indépendante de l'analyse de la similitude entre les produits dans le droit des marques**. En conséquence, les critères établis dans l'arrêt du 29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, ne doivent pas nécessairement être respectés, bien que certains d'entre eux puissent être utiles. Par exemple, étant donné qu'une IG sert à indiquer l'origine géographique et les qualités particulières d'un produit, des critères tels que la nature du produit ou sa composition sont plus pertinents que, par exemple, le fait que les produits soient ou non complémentaires.

Plus particulièrement, la CJUE (14/07/2011, [C-4/10](#) & [C-27/10](#), BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54) a établi certains critères pour déterminer si des produits sont comparables, en particulier si **les produits ont des caractéristiques communes objectives comme la méthode d'élaboration, l'apparence physique du produit ou l'utilisation des mêmes matières premières**.

En outre, des facteurs visant à savoir, par exemple, si les produits sont consommés, du point de vue du public concerné, à des occasions largement identiques ou s'ils sont distribués par les mêmes réseaux et/ou soumis à des règles de commercialisation similaires, peuvent être pris en compte pour **confirmer** si les produits sont comparables.

Bien qu'il ne soit pas possible, dans les présentes directives, d'énumérer tous les scénarios possibles, ce qui suit constitue des exemples de produits comparables.

Produits couverts par l'AOP/IGP	Produits comparables
---------------------------------	----------------------

<i>Vin</i>	Tous les types de <i>vins</i> (y compris les <i>vins mousseux</i>); <i>moût de raisin</i>; vins aromatisés. Voir annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013. Le <i>vinaigre de vin</i> et les <i>boissons à base de vin</i> (p. ex. <i>sangria</i>) ne sont pas des «produits comparables», mais le vin couvert par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Vins aromatisés</i>	Tous les types de <i>vins</i>; <i>vins aromatisés</i> (p. ex. <i>vermouth</i>). Les boissons <i>aromatisées à base de vin</i> (p. ex. <i>sangria</i>) et les cocktails <i>aromatisés de produits vitivinicoles</i> (p. ex. <i>cocktail à base de vin mousseux</i>) ne sont pas des «produits comparables», mais le vin couvert par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-dessous, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Spiritueux</i>	Tous les types de <i>spiritueux</i>. Les <i>boissons à base de spiritueux</i> ne sont pas des «produits comparables», mais la boisson spiritueuse couverte par l'IG peut être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Fruits frais</i>	<i>Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits (gelées, confitures, compotes)</i> ne sont pas des «produits comparables», mais les fruits couverts par l'IG peuvent être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».
<i>Légumes frais</i>	<i>Les légumes conservés, congelés, séchés et cuits (gelées, confitures)</i> ne sont pas des «produits comparables», mais les légumes couverts par l'IG peuvent être un ingrédient commercialement pertinent – voir ci-après, sous «Produits utilisés comme ingrédients».

Pour certains produits, le demandeur peut surmonter une objection contre des produits comparables en limitant la liste des produits.

Fast-track: 03/07/2024

5.3 Limitation de la liste de produits

Conformément à l'[article 36 du règlement \(UE\) 2024/1143](#), les IG peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.

Les objections soulevées en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), peuvent être levées si les produits pertinents sont limités pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'IG en cause.

La limitation des produits peut s'avérer une tâche complexe, qui peut dépendre, dans une large mesure, d'un examen au cas par cas.

- Les **produits identiques** à ceux couverts par l'IG doivent être limités à cette IG particulière en faisant référence à son nom, afin de démontrer la reconnaissance par le demandeur de la nécessité de respecter les spécifications de cette IG particulière. Le libellé recommandé par l'Office est «[nom de l'IG]» (IG) [produit couvert par l'IG]. D'autres limitations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement l'IG et son utilisation.

IG dans la MUE	Liste de produits acceptable
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	« Slovácká » (IG) vin
WELSH BEEF (PGI-GB-0057)	« Welsh Beef » (IG) viande de bœuf
TEQUILA	« Tequila » (IG) boissons spiritueuses à l'agave

La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG devrait être limitée comme suit.

- Pour les vins, la limitation devrait désigner les vins respectant les exigences du cahier des charges de l'IG.
- Pour les boissons spiritueuses, la limitation devrait désigner la catégorie exacte du produit [p. ex. whisky, rhum, eau-de-vie de fruit, conformément à l'[Annexe I du règlement \(UE\) n° 2019/787](#)] qui respecte le cahier des charges de l'IG. Ces informations sont disponibles dans la base de données [Gliveu](#).
- Pour les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, la catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG devrait être limitée pour désigner exactement les produits couverts par l'IG et qui sont conformes à son cahier des charges. La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'IG en cause peut être consultée dans la base de données «[Gliveu](#)». Le produit exact couvert peut

être trouvé dans le document relatif à la demande joint à la publication au Journal officiel (série C), également accessible via «[Glvie](#)».

IG dans la MUE	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
TOKAJ/TOKAJI (PDO-HU-A1254)	Vins	« Tokaj/Tokaji » (IG) vin	La MUE ne peut être acceptée que pour du vin couvert par l'AOP.
WELSH BEEF (PGI-GB-0057)	Viande	« Welsh Beef » (IG) viande de bœuf	«Viande» inclut des produits (p. ex. du porc) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une IGP particulière couvrant le produit spécifique viande de bœuf.
POMME DU LIMOUSIN (PDO-FR-0442)	Fruits	« Pomme du Limousin » (IG) pommes	La catégorie fruits inclut des produits tels que des poires ou des pêches, qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une AOP couvrant exclusivement les pommes.

- **Produits comparables**: une objection **doit être formulée** en ce qui concerne des produits comparables lorsqu'ils ne peuvent pas faire partie de la limitation, par exemple, lorsque les produits demandés, bien que «comparables», n'incluent pas le produit couvert par l'IG.

IG dans la MUE	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
----------------	---	---------------------------------	-------------

<u>MOSLAVINA</u> (PDO-HR-A1653) pour du vin	<i>Boissons alcooliques</i> (à l'exception des bières)	Par exemple, vins et boissons à base de «<u>Moslavina</u>» (IG) vin; spiritueux, rhum (exemples) Par exemple, boissons alcoolisées à l'exception des bières autres que les vins et boissons à base de vin ou contenant du vin	La MUE peut être acceptée pour du vin respectant le cahier des charges de l'AOP et pour des boissons à base de vin ou contenant du vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP À titre subsidiaire, les boissons alcoolisées autres que du vin et des boissons à base de vin sont acceptables dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire en erreur.
<u>RIOJA</u> (AOP-ES-A0117) pour du vin	<i>Vin, spiritueux</i>	«<u>Rioja</u>» (IG) spiritueux	La MUE peut être acceptée pour le vin conforme au cahier des charges de l'AOP. La MUE peut, en principe, être acceptée selon l'<u>article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE</u>, pour les spiritueux car ceux-ci ne sont pas considérés comme du vin.

<u>POMME DU LIMOUSIN</u> (PDO-FR-0442) pour <i>pommes</i>	<i>Fruits conservés, congelés, séchés et cuits</i>	«<u><i>Pomme du Limousin</i></u>» (IG) <i>pommes en conserves, congelées, séchées et cuites</i>	<i>Les fruits conservés, congelés, séchés et cuits</i> comprennent des produits composés d'autres fruits qui ne peuvent respecter les exigences du cahier des charges de l'AOP couvrant exclusivement des <i>pommes</i>. Il est à noter aussi que la limitation ne devrait pas s'appliquer seulement aux <i>pommes</i>, mais également aux <i>pommes préparées</i>. La MUE peut, en principe, être acceptée selon l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, pour d'autres fruits spécifiques surgelés dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d'induire en erreur.
---	---	--	---

<u>BRANDY DE JEREZ</u> (PGI-ES-01944) pour <i>brandy</i> ou <i>weinbrand</i>	<i>Spiritueux; brandy; whisky</i>	«<u>Brandy de Jerez</u>» (IG) <i>brandy</i>	Le <i>whisky</i> est une catégorie de boissons spiritueuses considérée comme comparable au <i>brandy</i>. En même temps, le <i>whisky</i> ne peut pas répondre au cahier des charges défini pour le <i>brandy</i>. Par conséquent, la catégorie des <i>spiritueux</i> doit être restreinte au produit protégé par l'IG «<u>Brandy de Jerez</u>», c'est-à-dire au <i>brandy</i>. La demande de MUE doit être refusée pour du <i>whisky</i>, comparable au <i>brandy</i>, et pour la catégorie générale des <i>spiritueux</i>, car tous les <i>spiritueux</i> sont comparables.
--	--	--	--

SCOTCH WHISKY (PGI-GB-01854) pour <i>whisky</i>	<i>Whisky;</i> <i>boissons</i> <i>alcoolisées</i>	«Scotch Whisky» (IG) <i>whisky</i>	La MUE peut être acceptée pour un whisky conforme aux exigences du cahier des charges de l'IG. Contrairement à la situation qui prévaut pour les IG relatives aux <i>vins</i>, la limitation ne peut pas être étendue aux <i>boissons alcoolisées autres que le whisky</i> car l'IG peut inclure des boissons alcoolisées comparables au <i>whisky</i>. Il appartient au demandeur d'énumérer expressément les boissons spiritueuses qui ne sont ni susceptibles d'induire en erreur ni comparables.
--	--	--	--

- **Produits utilisés comme ingrédients:** si les produits couverts par l'IG peuvent être utilisés en tant qu'ingrédients commercialement pertinents de l'un des produits compris dans la demande de MUE, une limitation sera demandée. En effet, [l'article 26, paragraphe 1, points a\) et b\), du règlement \(UE\) 2024/1143](#) élargit expressément l'étendue de la protection d'une IG enregistrée pour un produit déterminé «lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients».

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
POMME DU LIMOUSIN (PDO-FR-0442) pour <i>pommes</i>	<i>Confitures et compotes</i>	<i>Confitures et compotes de</i> «Pomme du Limousin» (IG) <i>pommes</i>	Les <i>fruits</i> sont le principal ingrédient des <i>confitures et compotes</i>.

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
PROSCIUTTO DI PARMA (PDO-IT-0067) pour des <i>jambons</i>	<i>Pizzas</i>	<i>Pizzas au «Prosciutto di Parma» (IG) jambon</i>	Cette garniture est le principal ingrédient d'une <i>pizza</i> et celui qui détermine le choix du consommateur.
RIOJA (AOP-ES-A0117) pour du <i>vin</i>	<i>Vinaigre de vin</i>	<i>Vinaigre de vin à base de «Rioja» (IG) vin</i>	La MUE peut être acceptée pour les <i>vinaigres de vin conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP</i> . Le vin est un ingrédient du <i>vinaigre</i> (le vinaigre de vin est fabriqué à partir de vin).
TURRÓN DE AGRAMUNT/TORRÓ D'AGRAMUNT (PGI-ES-0167) pour <i>nougat</i>	<i>Glaces</i>	<i>«Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt» (IG) glaces comestibles à base de nougat</i>	Le nougat est un ingrédient commercialement pertinent pour les glaces.
BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE (PDO-IT-0105) pour <i>huile essentielle</i>	<i>Parfums</i>	<i>Parfums à l'huile essentielle «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» (IG) huile essentielle</i>	La bergamote est une huile essentielle qui apporte un arôme particulier au parfum. C'est cet arôme qui motive le choix du consommateur et qui est donc l'ingrédient commercial pertinent.

IG dans la MUE	Spécification originale (qui n'est pas acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
<u>SCOTCH WHISKY</u> (PGI-GB-01854) pour <i>whisky</i>	<i>Cocktails</i>	<i>Cocktails à base de «<u>Scotch Whisky</u>» (IG) whisky</i>	La MUE peut être acceptée pour les cocktails à base de whisky répondant aux exigences du cahier des charges de l'IG. Contrairement aux vins, les <i>cocktails autres que ceux à base de whisky</i> ne sont pas recevables dans la mesure où ils sont susceptibles d'induire en erreur.

Une limitation n'est pas nécessaire si les produits couverts par l'IG sont utilisés en tant qu'ingrédient secondaire, non commercialement pertinent, des produits revendus.

IG dans la MUE	Spécification originale	Liste de produits acceptable	Explication
<u>ACEITE DE LA ALCARRIA</u> (PDO-ES-0562) Pour de l' <i>huile d'olive</i>	<i>Pâtisserie</i>	<i>Pâtisserie</i>	Les produits n'ont pas besoin d'être limités au simple motif que de l' <i>huile</i> est utilisée dans leur préparation. L' <i>huile</i> est un ingrédient secondaire qui n'est pas commercialement pertinent.

6 IG non protégées en vertu de règlements de l'UE

6.1 IG protégées au niveau national dans un État membre de l'UE

Le système de protection des IG de l'Union **prime sur** la protection nationale des IG pour les *produits agricoles*, les *vins* et les *boissons spiritueuses* et la remplace.

Compte tenu de ce qui précède, les *vins*, *boissons spiritueuses* et les *produits agricoles* qui sont à présent admissibles à une IG au titre des règlements de l'UE et qui bénéficiaient auparavant d'une protection au titre d'une législation nationale ne relèvent pas du champ d'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#). En conséquence, elles ne constituent pas en tant que telles, et pour cette seule raison, un motif de refus en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), à moins qu'elles aient **également été enregistrées au niveau de l'UE**. Dès lors, si, par exemple, un tiers fait valoir qu'une demande de MUE comporte ou est composée d'une indication géographique pour des *vins* ayant été enregistrée dans le passé au niveau national dans un État membre de l'UE, l'examineur vérifiera si cette indication géographique était également enregistrée au niveau de l'UE en tant qu'IG. Dans le cas contraire, les observations du tiers seront considérées comme ne soulevant pas de doutes sérieux en ce qui concerne l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

Toutefois, dans les zones où aucun système européen uniforme de protection ne s'applique, les IG protégées en vertu du droit national entrent dans le champ d'application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#). C'est notamment le cas des IG pour les *produits artisanaux et industriels*.²⁷

À l'heure actuelle, ni la Commission, ni l'Office n'entretiennent une base de données énumérant les IG protégées en vertu du droit national pour les *produits artisanaux et industriels*. Vu la difficulté inhérente à l'identification de ces IG, l'Office, dans ces cas-là, se basera principalement sur les observations de tiers.

6.2 IG de pays hors UE

Les situations suivantes font référence aux IG de pays hors UE qui ne sont pas simultanément enregistrées au niveau de l'UE. Si l'IG hors UE est enregistrée à l'échelon européen, les [points 4](#) et [5](#) de cette section des présentes directives sont d'application (p. ex. «[Café de Colombie](#)», «[Ron de Guatemala](#)»).

²⁷ Le nouveau système uniforme et exclusif de l'UE pour les IG de produits artisanaux et industriels est prévu dans le [règlement \(UE\) 2023/2411](#). La date d'application de ces règles est fixée au 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

6.2.1. L'IG est uniquement protégée dans le pays hors UE d'origine au titre de la législation nationale

L'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), ne s'applique pas étant donné que l'IG hors UE n'est ni reconnue ni protégée expressis verbis au titre de la législation de l'UE. À cet égard, il y a lieu de souligner que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas de nature à créer des droits que les particuliers peuvent évoquer directement devant les tribunaux en vertu du droit européen (14/12/2000, [C-300/98](#) & [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 44).

Exemple: «Miel Blanc d'Okou» du Cameroun.

Pour les IG hors UE protégées dans un État membre en vertu d'un accord international signé par ledit État membre (et non par l'UE) (pour plus de détails, voir ci-dessous).

Toutefois, lorsque la demande de MUE comporte ou est composée d'une IG protégée de ce type, il convient également de déterminer si la MUE peut être considérée comme descriptive ou de nature à tromper le public aux termes de l'[article 7, paragraphe 1, points c\) et g\), du RMUE](#), conformément aux règles générales décrites dans les présentes directives. Par exemple, lorsqu'un tiers constate qu'une demande de MUE consiste en le terme «Murakami» (exemple fictif) qui est une IG pour *boissons spiritueuses* conformément à la législation nationale du pays X en question, l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), ne s'appliquera pas, pour les raisons exposées plus haut, mais il conviendra d'examiner si ladite MUE sera perçue comme descriptive ou de nature à induire en erreur par les consommateurs européens concernés.

6.2.2. L'IG est protégée au titre d'un accord auquel l'UE est partie contractante

L'UE a signé avec des pays hors UE une série d'accords commerciaux afin de protéger les IG. Ces instruments incluent généralement une liste des IG ainsi que des dispositions sur leurs conflits avec des marques commerciales. Le contenu et le degré de précision peuvent néanmoins varier d'un accord à l'autre. Les IG des pays hors UE sont protégées au niveau de l'UE après l'entrée en vigueur de l'accord en question.

À cet égard, il est de jurisprudence constante qu'une disposition d'un accord conclu par l'UE avec des pays hors UE doit être considérée comme directement applicable lorsque, compte tenu de l'énoncé, de l'objectif et de la nature de l'accord, il peut être conclu que la disposition énonce une **obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est pas subordonnée, dans sa mise en œuvre ou ses effets, à l'adoption de toute mesure ultérieure** (14/12/2000, [C-300/98](#) & [C-392/98](#), Dior and Others, EU:C:2000:688, § 42).

L'étendue de la protection octroyée à ces IG par des pays hors UE est définie par les dispositions de fond de l'accord en question, parmi lesquelles peuvent par exemple figurer des exigences ou autorisations spécifiques régissant l'utilisation des termes protégés. Si les accords les plus anciens incluaient généralement uniquement des dispositions générales, les accords de libre-échange «de nouvelle génération»

renvoient au lien entre les marques commerciales et les IG en des termes similaires à ceux des articles [102](#) et [103](#) du règlement (UE) n° 1308/2013 (voir, par exemple, les articles [210](#) et [211](#) de l'«Accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part», JO L 354, 21/12/2012).

À la lumière de ce qui précède, les MUE qui comprennent ou se composent d'une IG hors UE protégée par un accord auquel l'UE est partie contractante (et qui n'est pas simultanément enregistrée au titre des règlements de l'UE) feront l'objet d'un examen au cas par cas, conformément aux dispositions de fond spécifiques de l'accord en question, afin de déterminer si elles sont concernées par les motifs de refus pour conflit avec des marques commerciales, en tenant compte de la jurisprudence précitée.

Néanmoins, le seul fait qu'une IG d'un pays hors UE soit protégée par ces instruments **n'aboutit pas automatiquement** au refus d'une MUE qui évoque, voire comprend ou se compose d'une IG: tout dépendra du **contenu et du champ d'application** des dispositions concernées de l'accord.

En plus d'appliquer l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#) dans la mesure prévue par chacun des accords, si, au cours de la procédure et notamment compte tenu des observations des tiers, il devient évident que la marque est de nature à tromper le public, par exemple en ce qui concerne son origine ou le droit d'utiliser l'IG, l'Office pourra envisager de soulever une objection sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#).

En ce qui concerne la **date pertinente** pour la protection desdites IG, une approche au cas par cas s'impose. Les IG incluses dans l'accord initial sont normalement protégées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, la liste des IG protégées pourra être ultérieurement mise à jour dans les «accords de nouvelle génération». Dans ces cas, la date de priorité applicable variera d'un accord à l'autre: dans certains cas, la date prioritaire pourra être la date de la demande du pays hors UE de mise à jour de la liste et non la date à laquelle la Commission accepte l'inclusion de l'IG.

La base de données [Glview](#) fournit des informations obtenues directement de la Commission européenne concernant, entre autres, les IG de pays tiers protégées au niveau de l'UE par des accords bilatéraux et multilatéraux.

Les accords commerciaux signés par l'UE avec des pays hors UE contiennent généralement en annexe une liste des IG enregistrées au niveau de l'UE qui bénéficient également d'une protection dans les pays hors UE en question (11/05/2010, [T-237/08](#), Cuvée Palomar, EU:T:2010:185, § 104 à 108; 19/06/2013, [R 1546/2011-4](#), FONT DE LA FIGUERA).

- Exemples:

IG	Pays d'origine	Produits
Aguardiente chileno	Chili	Boissons spiritueuses

Rooibos/Red Bush/Rooibostee/Rooibos tea/Rooitee/Rooibosch	Afrique du Sud	<i>Infusion</i>
Breede River Valley	Afrique du Sud	<i>Vins</i>
Abricotine/Eau-de-vie d'abricot du Valais	Suisse	<i>Eau-de-vie de fruit</i>

6.2.3. L'IG est protégée au titre du système de Lisbonne (acte de Genève)

L'UE est devenue partie contractante à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (*l'«acte de Genève»*) en vertu de la [décision \(UE\) 2019/1754 du Conseil](#) ⁽²⁸⁾. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte de Genève (26 février 2020), les IG de pays hors UE protégées au titre du système de Lisbonne constitueront la base des objections conformément à [l'article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

Pour fixer les règles permettant à l'UE d'exercer ces droits prévus par l'acte de Genève et de s'acquitter des obligations correspondantes, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le [règlement \(UE\) 2019/1753](#) relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques [le [règlement \(UE\) 2019/1753](#)]⁽²⁹⁾.

IG pertinentes en vertu du système de Lisbonne ³⁰

L'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#) lu en combinaison avec le [règlement \(UE\) 2019/1753](#) s'applique aux IG:

- originaires d'un pays hors UE;
- relatives à des produits protégés au niveau de l'UE (à savoir *vins, boissons spiritueuses et produits agricoles et denrées alimentaires*);
- enregistrées au registre international;
- bénéficiant d'une protection dans l'UE au titre du [règlement \(UE\) 2019/1753](#).

Date pertinente

Les demandes d'enregistrement international d'IG sont déposées auprès du Bureau international de l'OMPI. Le Bureau international publie l'enregistrement international au Bulletin de l'OMPI et **le notifie à la Commission**.³¹ (Articles [5](#) et [6](#) de l'acte de Genève). La Commission le publie ensuite au Journal officiel de l'Union européenne

²⁸ [Décision \(UE\) 2019/1754 du Conseil](#) du 7 octobre 2019 relative à l'adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

²⁹ [Règlement \(UE\) 2019/1753](#) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques

³⁰ L'OMPI gère actuellement une base de données contenant des informations sur toutes les IG protégées au titre du système de Lisbonne: Lisbon Express, disponible à l'adresse <https://www.wipo.int/ipdl/fr/lisbon/search-struct.jsp>.

³¹ La [décision \(UE\) 2023/2412 du Conseil](#) modifiant la décision (UE) 2019/1754 confie à l'Office le rôle d'autorité compétente au titre de l'acte de Genève pour les IG de produits artisanaux et industriels. Celle-ci sera applicable à compter du 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

[[article 4 du règlement \(UE\) 2019/1753](#)] et l'examine [[article 5 du règlement \(UE\) 2019/1753](#)].

Les tiers peuvent former une opposition contre la demande d'IG dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne [[article 6 du règlement \(UE\) 2019/1753](#)]. La procédure se conclut par une décision de la Commission sur la protection dans l'UE de l'IG du pays tiers [[article 7 du règlement \(UE\) 2019/1753](#)].

En principe, les dates pertinentes pour déterminer quel droit est le plus ancien sont la date de dépôt de la demande de MUE (ou sa date de priorité en vertu de la Convention de Paris, si celle-ci est revendiquée) et la date de réception de la demande d'enregistrement international de l'IG par le Bureau international. Toutefois, l'[article 10, paragraphe 3, du règlement \(UE\) 2019/1753](#) autorise la **coexistence** d'une IG protégée et d'une marque qui a été déposée ou enregistrée de bonne foi dans l'Union européenne **avant la date à laquelle le Bureau international a notifié à la Commission** l'enregistrement international de l'IG.

En d'autres termes, une demande de marque déposée de **bonne foi** après la date de réception de la demande d'enregistrement international (la demande d'IG) par le Bureau international mais avant la notification de la publication de l'enregistrement à la Commission (la notification à la Commission) ne peut pas faire l'objet d'une objection étant donné que la marque peut coexister avec l'IG. En l'absence de preuve ou d'indication contraire (acquise par exemple au moyen d'observations de tiers ou dans le cadre de procédures inter partes), l'Office supposera que le demandeur/titulaire de la marque était de bonne foi.

Par conséquent:

- lors d'un examen d'office, **sauf s'il existe des indices d'une absence de bonne foi** (acquis par exemple au moyen d'observations de tiers), la date pertinente est **la date de notification de l'enregistrement international à la Commission**, et l'Office **s'opposera uniquement** à l'enregistrement de marques **déposées après cette date**;
- une **opposition** contre une marque déposée après la demande d'IG auprès du Bureau international mais avant la notification de l'enregistrement international à la Commission ne peut aboutir que si l'absence de bonne foi au moment du dépôt de la demande de marque est démontrée par l'opposant;
- dans les **procédures d'annulation**, les marques enregistrées qui ont été déposées après la demande d'IG auprès du Bureau international mais avant la notification à la Commission ne peuvent être annulées que si le demandeur en nullité prouve l'absence de bonne foi au moment du dépôt de la demande de marque.

Les objections peuvent être fondées sur des IG qui ont déjà été notifiées à la Commission mais pour lesquelles la Commission n'a pas pris de décision en matière de protection. Si le demandeur de la MUE ne soumet pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à ce que la Commission prenne une décision ou jusqu'à l'expiration du délai d'un an sans

refus à compter de la réception par le Bureau international de la notification de l'enregistrement international [\[article 7, paragraphe 4, du règlement \(UE\) 2019/1753\]](#).

Étendue de la protection des IG au titre de l'acte de Genève

En vertu de l'[article 11, paragraphe 1, de l'acte de Genève](#), la protection est accordée contre:

1. l'utilisation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique:
 - a. à l'égard de produits du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique, qui ne sont pas originaires de l'aire géographique d'origine ou qui ne remplissent pas l'une des autres conditions requises pour utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
 - b. à l'égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique ou à l'égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans la partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l'affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;
2. toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.

En vertu de l'[article 11, paragraphe 3, de l'acte de Genève](#), une partie contractante refuse ou invalide, soit d'office si sa législation le permet, soit à la requête d'une partie intéressée, l'enregistrement d'une marque ultérieure si l'utilisation de cette marque aboutirait à l'une des situations visées à l'alinéa 1).

Par conséquent, les dispositions juridiques sur lesquelles l'Office fondera ses objections seront celles de l'[article 11, paragraphes 1 et 3, de l'acte de Genève](#) en combinaison avec le [règlement \(UE\) 2019/1753](#).

L'Office estime que, bien que le libellé de l'[article 11, paragraphe 1, de l'acte de Genève](#) soit différent de celui des articles correspondants des règlements de l'UE relatifs à la protection des IG, la protection matérielle accordée aux IG au titre de l'acte de Genève est identique: ces IG sont ainsi protégées contre **l'utilisation directe et indirecte** de l'IG pour des produits identiques ou comparables (voir le [paragraphe 4.1](#)), l'utilisation directe ou indirecte qui **exploiterait la réputation** de l'IG (voir le [paragraphe 4.1.1](#)), **l'usurpation, l'imitation ou l'évocation** (voir le [paragraphe 4.2](#)), et les autres **indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur** (voir le [paragraphe 4.3](#)).

L'Office appliquera dès lors les mêmes critères aux IG protégées au titre de l'acte de Genève et examinera les conflits potentiels avec des IG antérieures en tenant compte, *mutatis mutandis*, des règles énoncées ci-dessus au [paragraphe 4 Situations couvertes par les règlements de l'UE et examen des motifs absolus](#). En outre, l'Office considère que la notion de «produits qui ne sont pas du même type» est analogue à

la notion de «produits non comparables» au sens des règlements de l'UE relatifs à la protection des IG. Voir [le point 5.2](#).

Dans la pratique, cela signifie que, lors d'un examen d'office, l'[article 11, paragraphe 1, point a\), sous i\), de l'acte de Genève](#) sera invoqué et s'appliquera dans les situations correspondant à l'«utilisation» de l'IG pour des produits identiques ou comparables; l'[article 11, paragraphe 1, point b\)](#), qui octroie une protection contre «toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits», sera invoqué dans toutes les autres situations prévues par les règlements de l'UE, c'est-à-dire en cas d'usurpation, d'imitation ou d'évocation et pour les autres indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.

En revanche, lors d'un examen d'office, l'Office n'invoquera pas l'[article 11, paragraphe 1, point a\), sous ii\), de l'acte de Genève](#), qui fait référence à l'utilisation des IG à l'égard de produits ou services qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique s'applique (c'est-à-dire les produits et services non comparables). L'Office ne peut pas statuer d'office sur les situations décrites dans cet article en l'absence d'arguments et de preuves du bénéficiaire de l'IG. L'[article 11, paragraphe 1, point a\), sous ii\), de l'acte de Genève](#) peut toutefois être invoqué dans les observations de tiers et dans les oppositions conformément à l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) [voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#)].

6.2.4. L'IG est protégée au titre d'un accord international signé uniquement par des États membres (c.-à-d. dont l'UE n'est pas partie contractante)

L'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), s'applique aux IG protégées par des accords internationaux dont un État membre est partie. Toutefois, par analogie avec l'interprétation par l'Office de l'[article 7, paragraphe 1, point j\) du RMUE](#), en ce qui concerne la législation nationale, l'Office estime que la référence aux «accords internationaux auxquels [...] l'État membre concerné est partie» devraient être interprétés comme des accords internationaux dans les domaines ne bénéficiant pas d'une protection uniforme au niveau de l'UE, à savoir les *produits artisanaux et industriels*³² (voir [point 6.1](#)).

Dans son arrêt du 08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, la Cour s'est penchée sur la nature exhaustive de la législation de l'UE en ce qui concerne les IG originaires d'États membres. Selon l'interprétation de l'Office, cela s'applique également aux IG hors UE dans les secteurs de produits concernés qui bénéficient d'une protection dans le territoire d'un État membre au titre d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays hors UE.

Cette interprétation s'applique également aux accords internationaux signés exclusivement par des États membres avec des pays hors UE. L'[article 7](#),

³² Le [règlement \(UE\) 2023/2411](#) prévoit le nouveau système européen uniforme et exclusif de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels. La date d'application de ces règles est fixée au 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter cette évolution.

[paragraphe 1, point j\), du RMUE](#), ne s'applique qu'aux IG de *produits artisanaux et industriels*³³ protégées au titre de ces accords.

À la lumière de ce qui précède et en application de l'[article 7, paragraphe 1, point j\) du RMUE](#), les accords internationaux conclus par les États membres ne sont pas applicables sauf dans les circonstances suivantes:

- dans la mesure où ils concernent des IG de *produits artisanaux et industriels*.³⁴. Actuellement, ni la Commission ni l'Office ne gèrent une base de données répertoriant les IG de *produits artisanaux et industriels* protégés par des accords internationaux conclus par des États membres;
- lorsqu'il s'agit d'accords internationaux conclus avec des pays hors UE par un État membre avant son adhésion à l'UE. En effet, les obligations découlant d'un accord international conclu par un État membre avant son adhésion à l'UE doivent être respectées. Toutefois, les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre un accord conclu avant l'adhésion d'un État membre et le traité (voir l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'[article 351 du TFUE](#), selon l'interprétation de la Cour dans son arrêt du 18/11/2003, [C-216/01](#), Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).
- lorsqu'il s'agit d'accords internationaux conclus avec un pays hors UE par un État membre avant son adhésion à l'UE, mais avant l'entrée en vigueur du système européen uniforme de protection dans la catégorie de produits concernée.

Vu la difficulté inhérente à l'identification de ces IG, l'Office se base principalement dans ces cas-là sur les observations de tiers. En outre, l'Office envisagera de soulever une objection sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), si, au cours de la procédure et notamment compte tenu des observations des tiers, il devient évident que la marque est de nature à tromper le public.

7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée conformément à l'[article 7, paragraphe 1, point j\) du RMUE](#), un examen complémentaire peut s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs de refus, par exemple sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, points c\), g\), k\) ou l\), du RMUE](#).

Par ailleurs, une demande de MUE peut être en conflit à la fois avec une IG dans le domaine *vitivinicole* et une mention traditionnelle protégée pour les *vins* (MTV), ou à la fois avec une IG dans le domaine des *produits agricoles et des denrées alimentaires* et une spécialité traditionnelle garantie (STG).

IG	MTV/STG	Demande de MUE (fictif)
----	---------	-------------------------

³³ Ibid 1.

³⁴ Ibid 1.

JAMÓN DE SERÓN (PGI-ES-1052)	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón pour du <i>jambon</i>
ALICANTE (PDO-ES-A1526)	Fondillón	ABC Fondillón Alicante pour du <i>vin</i>

Exemple

IG/TTW	MUE	Limitation
RIOJA (PDO-ES-A0117) RESERVA	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (exemple fictif)	« <i>Rioja</i> » (IG) <i>vin</i> et « <i>Reserva</i> » (MTV) <i>vin</i>

Enfin, il importe de noter que lorsqu'une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas des produits authentiques pour lesquels la limitation était indiquée dans la liste des produits et/ou services, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses \[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\], point 4](#), et [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4](#).

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 11 Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins [article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE..... 756

2 Remarques générales sur les règlements de l’UE.....756

2.1 Définition des mentions traditionnelles pour du vin aux termes des règlements de l’UE..... 756

3 Mentions traditionnelles pertinentes au titre des règlements de l’UE.....758

3.1 Date pertinente.....758

4 Dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques..... 759

5 Produits concernés..... 765

5.1 Restrictions de la liste de produits..... 766

6 Accords internationaux766

7 Lien avec d’autres dispositions du RMUE..... 766

1 Article 7, paragraphe , point k), du RMUE

L'[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#) s'applique aux MUE en conflit avec des mentions traditionnelles pour du vin protégées soit par la législation de l'UE soit par des accords internationaux auxquels l'UE est partie.

2 Remarques générales sur les règlements de l'UE

La protection des mentions traditionnelles pour du vin est garantie par le [règlement n° 1308/2013 du Conseil](#), ainsi que par le [chapitre III du règlement d'exécution \(UE\) 2019/34 de la Commission](#) et le [chapitre III du règlement délégué \(UE\) 2019/33 de la Commission](#) ⁽³⁵⁾, qui fixent certaines règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement du Parlement européen et du Conseil (acte d'exécution et acte délégué).

2.1 Définition des mentions traditionnelles pour du vin aux termes des règlements de l'UE

En ce qui concerne la définition des mentions traditionnelles pour du vin, le considérant 104 du [règlement n° 1308/2013](#) stipule que «certaines mentions sont employées de manière traditionnelle dans l'Union et fournissent au consommateur des informations sur les particularités et la qualité des vins qui complètent les informations fournies par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs soient induits en erreur, il convient que ces mentions traditionnelles puissent bénéficier d'une protection dans l'Union».

De la même façon, le considérant 23 du [règlement délégué \(UE\) 2019/33 de la Commission](#) stipule que

«[l']emploi de mentions traditionnelles servant à décrire des produits de la vigne constitue une pratique bien établie dans l'Union. Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou indiquent qu'il s'agit d'un

³⁵ [Règlement d'exécution \(UE\) 2019/34 de la Commission](#) du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du [règlement \(UE\) n° 1308/2013](#) du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du [règlement \(UE\) n° 1306/2013](#) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié, JO L 9 du 11.1.2019, pages 46-76, et [règlement délégué \(UE\) 2019/33 de la Commission](#) du 17 octobre 2018 complétant le [règlement \(UE\) n° 1308/2013](#) du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation, JO L 9 du 11.1.2019, pages 2-45.

produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Les articles [112](#) et [113](#) du règlement (UE) n° 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l'emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la protection et l'enregistrement de ces mentions traditionnelles.».

Aux termes de l'[article 112 du règlement n° 1308/2013](#), une mention traditionnelle est utilisée de manière traditionnelle dans un État membre:

- pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'UE ou du droit national ou
- pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Dans le premier cas, une mention traditionnelle pour du vin accompagne la référence à *une appellation d'origine protégée* (AOP) [p. ex. «appellation d'origine contrôlée (AOC)», «denominación de origen protegida (DO)», «denominazione di origine controllata (DOC)», «Landwein»] ou à *une indication géographique protégée* (IGP) («Vin de Pays», «Vino de la Tierra», «Indicazione Geografica Tipica», «Vinho Regional», «Landwein»).

Dans le second cas, une mention traditionnelle pour du vin est utilisée en tant que description des caractéristiques d'un produit utilisée pour les méthodes de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou pour un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP (p. ex. «château», «grand cru», «añejo», «clásico», «crianza», «riserva», «fino», «Federweisser»).

Cela étant, les mentions traditionnelles pour du vin fournissent aux consommateurs des informations sur les spécificités et la qualité des vins, qui complètent en principe les informations communiquées par les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, par exemple «Gran Reserva de Fondillón» pour du vin de raisins surmûris de l'AOP [Alicante](#), «Cru bourgeois» pour du vin de l'AOP [Médoc](#).

Conformément à l'[article 25 du règlement d'exécution \(UE\) 2019/34 de la Commission](#), les mentions traditionnelles protégées sont consignées par la Commission dans un registre électronique, où figurent les informations suivantes:

1. a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
2. le type de mention traditionnelle conformément à l'[article 112 du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#);
3. la langue visée à l'[article 24 du règlement délégué \(UE\) 2019/33](#);
4. d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection;
5. e) une référence à la législation nationale de l'État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables

aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris les producteurs appartenant à des organisations professionnelles représentatives, en l'absence de législation nationale dans ces pays tiers;

6. f) un résumé de la définition ou des conditions d'utilisation;
7. g) le nom du ou des pays d'origine;
8. la date d'inscription au registre.

L'outil de recherche [eAmbrosia](#) fournit des informations sur les mentions traditionnelles pour vins protégées dans l'UE.

3 Mentions traditionnelles pertinentes au titre des règlements de l'UE

L'[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#) s'applique dans les cas où une mention traditionnelle pour du vin (d'un État membre ou d'un pays tiers) a été **enregistrée** conformément à la procédure fixée par le [règlement n° 1308/2013 du Conseil](#), par le [chapitre III du règlement d'exécution \(UE\) 2019/34 de la Commission](#) et par le [chapitre III du règlement délégué \(UE\) 2019/33 de la Commission](#).

Des informations pertinentes sur les mentions traditionnelles pour les vins sont disponibles dans la base de données [eAmbrosia](#) gérée par la Commission.

3.1 Date pertinente

L'[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#) ne s'applique qu'aux mentions traditionnelles pour du vin dont le dépôt est antérieur à la demande MUE et qui sont enregistrées au moment de l'examen de la demande de MUE.

Les dates applicables pour déterminer la priorité d'une marque et d'une mention traditionnelle sont respectivement la date de demande à la Commission de la MUE (ou la priorité de la Convention de Paris, si celle-ci est revendiquée) et la date de demande pour la protection d'une mention traditionnelle.

[Lorsque l'extrait de [eAmbrosia](#) ne contient pas d'information sur la date pertinente, cela signifie que la mention traditionnelle en question existait déjà le 01/082009, date à laquelle le registre a été créé. Pour toute mention traditionnelle ajoutée ultérieurement, l'extrait [eAmbrosia](#) inclut une référence à la publication au Journal officiel, qui fournit les informations pertinentes.]

Par analogie avec la pratique actuelle en ce qui concerne les IG et vu le fait que la toute grande majorité des demandes de mentions traditionnelles débouchent généralement sur un enregistrement, **une objection sera soulevée** lorsque la mention traditionnelle a été demandée avant la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE, **mais** qu'elle n'avait pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de MUE. Toutefois, si le demandeur de la MUE indique que la mention traditionnelle en question n'a pas encore été enregistrée, la

procédure sera suspendue en attendant l'issue de la procédure d'enregistrement de la mention traditionnelle.

4 Dispositions pertinentes régissant les conflits avec les marques

Les mentions traditionnelles pour du vin ne sont pas des droits de propriété intellectuelle ou industrielle comme les IG. Soit elles **accompagnent une référence à une IG** (p. ex. «Vino de la Tierra», «appellation d'origine contrôlée»), **soit elles informent les consommateurs sur la méthode de production ou de vieillissement, sur la qualité, sur la couleur, sur le type de lieu ou sur un événement particulier lié à l'histoire du vin** (p. ex. «Cannellino», «reserva», «clasico», «château», «añejo», «cru classé», «Amarone»). Dès lors, il convient de ne pas les considérer comme des indications de la provenance géographique du vin (17/05/2011, [T-341/09](#), Txacoli, EU:T:2011:220, § 33).

Néanmoins, certaines des mentions traditionnelles protégées pour du vin **sont associées à l'utilisation d'une IG (particulière)**. À titre d'exemple, la mention traditionnelle «Cannellino» est un terme exclusif lié à un type de vin «[Frascati](#)» et à sa production. [Frascati](#) est une AOP.

L'étendue de la protection des mentions traditionnelles protégées pour du vin **est plus limitée** que celle des IG. Conformément à l'[article 113, paragraphe 2, du règlement \(UE\) n° 1308/2013 du Conseil](#), les mentions traditionnelles pour du vin sont protégées, **uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande** de protection d'une mention traditionnelle pour du vin.

Une disposition spécifique concernant le lien entre les mentions traditionnelles pour les vins et les marques figure à l'article [32 du règlement délégué \(UE\) 2019/33 de la Commission](#). Aux termes de cet article:

1. L'enregistrement d'une marque commerciale **contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle**, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'[article 112 du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#), et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'[annexe VII, partie II](#), dudit règlement, est:
 - a. refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou
 - b. annulé.
2. Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du produit de la vigne.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, une marque commerciale au sens du [paragraphe 1](#) qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne

foi, si la législation nationale le prévoit, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de la mention traditionnelle dans le pays d'origine, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, de la marque commerciale n'existe dans le cadre au titre de la [directive 2008/95/CE](#) du Parlement européen et du Conseil (³⁶), de la [directive \(UE\) 2015/2436](#) du Parlement européen et du Conseil (³⁷) ou du [règlement \(UE\) 2017/1001](#) du Parlement européen et du Conseil (³⁸).

Dans de tels cas, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de lades marques correspondantes est permise

L'Office ne s'oppose pas automatiquement à des marques comprenant un terme qui est également une mention traditionnelle pour du vin. Il soulève uniquement une objection en cas d'usurpation ou d'utilisation fausse ou trompeuse de la mention traditionnelle pour du vin. La liste des mentions traditionnelles protégées pour du vin comprend des termes plutôt communs ou qui ont différentes significations non nécessairement liées aux vins (comme «NOBLE», «CLASICO» ou «RESERVA»). Selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, ces termes peuvent ou non être associés à une qualité du vin. Par conséquent, lors de l'examen du signe, l'Office tiendra notamment compte du fait de savoir si le public pertinent établira ou non un lien entre le terme compris dans le signe et certaines qualités ou caractéristiques du vin.

Une objection a été soulevée dans les exemples suivants:

³⁶ (6) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques [OJ L 299, 8.11.2008, p. 25](#) .

³⁷ Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) [\(JO L 336 du 23.12.2015, p. 1\)](#) .

³⁸ Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:154:TOC> [OJ L 154 du 16.6.2017, p. 1](#) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:154:TOC> .

Affaire	Commentaire
MUE n° 17 476 656 	Le terme «CHÂTEAU» est, entre autres, une expression historique liée à un type de région et à un type de vin, et il est réservé aux vins provenant d'un domaine qui existe réellement et/ou dont le nom comporte précisément ce mot. Le public pertinent établira un lien entre le terme «château» présent dans le signe et la mention traditionnelle «château». La marque peut dès lors faire l'objet d'une objection. Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: <i>vins conformes à la définition/aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «Château», boissons alcooliques (à l'exception des vins).</i>
MUE n° 17 967 391 	«Viejo» est une mention traditionnelle espagnole pour des vins de liqueur et des vins protégés par une IG. «Pulgar» est un terme utilisé dans le domaine vitivinicole pour désigner la partie du sarment à deux ou trois bourgeons qu'on laisse sur la vigne lors de la taille, afin que ceux-ci puissent germer (comme le montre le signe). Malgré le fait que «viejo» ne soit pas seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais aussi un terme communément employé au sens de «vieux», l'Office a considéré, compte tenu des éléments du signe qui désignent tous le secteur vitivinicole, qu'il existait un conflit avec la mention traditionnelle «viejo». Par conséquent, la spécification dans la classe 33 était limitée à: <i>vins conformes à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle pour du vin «Viejo»; boissons alcooliques (à l'exception des bières et vins).</i>

Affaire	Commentaire
MUE n° 17 874 618 EL CLÁSICO	«Clásico» est une mention traditionnelle espagnole pour des vins de liqueur et des vins issus de raisins surmûris. Le signe demandé était <i>vins</i> . Le public concerné associera le terme «clásico» du signe à la mention traditionnelle pour du vin «Clásico». La marque peut donc faire l'objet d'une objection.

Aucune objection n'a été soulevée dans les exemples suivants:

Affaire	Commentaire
---------	-------------

MUE n° 15 102 015 	L'ajout du terme «RESERVA» dans l'expression «RESERVA DE LA BIOSFERA» ne constitue pas une usurpation, ni ne donne d'informations fausses ou trompeuses concernant la mention traditionnelle pour du vin «reserva». Le terme «reserva» figurant dans la marque ne doit pas être apprécié en dehors de son contexte. Le terme «reserva» est non seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais a également, en l'espèce, une autre signification, qui n'a aucun lien immédiat avec la mention traditionnelle pour du vin: dans la demande de MUE, en combinaison avec le mot «biosfera», «reserva» fait clairement référence à un «espace naturel». Il convient également de souligner que le signe ne fait pas expressément référence à un vin. Compte tenu de ce qui précède, l'expression «RESERVA DE LA BIOSFERA», prise dans son ensemble, constitue une unité logique et conceptuelle, dans laquelle le terme «RESERVA» est qualifié par les autres termes: «DE LA BIOSFERA». Aucun lien direct n'est établi avec la mention traditionnelle pour du vin «RESERVA», étant donné qu'il ne sera, à l'évidence, pas considéré que ce terme donne des informations sur la qualité du vin. En outre, la structure du signe confirme que le terme «reserva» n'est pas utilisé de manière isolée, ni dans une taille ou dans une police de caractère différente. La marque est acceptable.
---	---

MUE n° 14 997 803 Noble Dragon	L'inclusion du terme «NOBLE» dans l'expression «NOBLE DRAGON» ne constitue pas une usurpation ni ne donne d'informations fausses ou trompeuses concernant la mention traditionnelle pour du vin correspondant à «NOBLE». Le terme «Noble» est non seulement une mention traditionnelle pour du vin, mais a également, en l'espèce, une autre signification, qui n'a aucun lien immédiat avec la mention traditionnelle pour du vin. En l'espèce, l'expression «NOBLE DRAGON» constitue une unité logique et conceptuelle, dans laquelle «NOBLE» qualifie directement le terme «DRAGON» et ne donne donc pas d'informations sur la qualité du vin, ne précisant pas, par exemple, s'il s'agit d'un vin «noble». La structure du signe confirme que «noble» n'est pas utilisé de manière isolée, ni dans une taille ou dans une police de caractère différente. Cette conclusion vaut pour les consommateurs moyens au sein de l'UE: soit ils comprendront l'expression «NOBLE DRAGON» comme une unité conceptuelle, soit, quand bien même ils n'attribuent aucune signification au signe dans son ensemble, au vu de la structure du signe, en particulier l'agencement des mots et la taille et la police de caractères dans lesquels ils sont reproduits, le terme «NOBLE» ne leur évoquera rien de particulier à propos du vin. La marque est acceptable.
---	---

Demande de MUE inventée AXN Late Harvest	«Vendange tardive» est une mention traditionnelle française pour du vin. Elle n'est protégée qu'en français. La traduction de la mention traditionnelle pour du vin en anglais ne peut faire l'objet d'une objection. Voir également la réponse donnée par la Commission européenne à la question parlementaire E-0622/2006, confirmant que la mention traditionnelle «Vendange tardive» n'est protégée qu'en français pour certains vins originaires de France. Les expressions traditionnelles n'étant protégées que dans la langue dans laquelle elles sont répertoriées, l'expression «Late Harvest» ne bénéficie pas d'une protection au sein de l'UE. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-0622&language=EN)
MUE n° 17 633 819 PAGOS DE GALIR	«Vino de pago» est une mention traditionnelle espagnole pour du vin. En l'absence d'une référence complète au «vino de pago», le signe ne contient pas la mention traditionnelle telle qu'elle est enregistrée ou n'en est pas constitué.

5 Produits concernés

L'[article 113, paragraphe 2 du règlement n° 1308/2013](#) du Conseil fait référence à des «**catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande [de mention traditionnelle]**». De même, l'[article 32 du règlement délégué \(UE\) 2019/33](#) de la Commission fait référence à un produit relevant de l'une de ces catégories. L'interprétation de l'Office est la suivante: contrairement au cas des IG, des objections fondées sur des conflits avec des mentions traditionnelles ne peuvent être soulevées pour des biens comparables. Toutefois, des objections pourront être soulevées contre tout produit concerné visé à l'[article 92, paragraphe 1 du règlement n° 1308/2013](#) pour les raisons suivantes.

L'[article 92, paragraphe 1, du règlement n° 1308/2013](#) prévoit que les règles relatives, entre autres, aux mentions traditionnelles doivent s'appliquer aux produits visés à l'[annexe VII, partie II](#), points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16. Il s'agit du *vin*, du *vin de liqueur*, du *vin mousseux*, du *vin mousseux de qualité*, du *vin mousseux de qualité de*

type aromatique, du vin semi-mousseux, du vin pétillant gazéifié, du moût de raisins partiellement fermentés, du vin de raisins passerillés et du vin de raisins surmûris.

Étant donné qu'il s'agit à chaque fois de produits à base de vin, et vu le fait que la plupart des demandes de MUE sont introduites sans que la catégorie de *vin* ne soit spécifiée, des objections doivent être soulevées contre tout produit concerné visé à l'[article 92, paragraphe 1 du règlement n° 1308/2013](#). Par exemple, dans le cas d'une demande de MUE contenant la mention traditionnelle «Fondillón», déposée pour le *vin* compris dans la classe 33, l'objection ne devra pas être soulevée contre du *vin de raisins surmûris* protégé par la mention traditionnelle, mais contre du *vin* en tant que tel (par exemple, le *Fondillón [mention traditionnelle] vin*).

5.1 Restrictions de la liste de produits

Les objections soulevées en raison de conflits avec des IG peuvent être levées si les produits concernés sont limités de façon à se conformer aux exigences du cahier des charges de l'IG en question.

Pour les mentions traditionnelles pour du vin, il n'existe pas de tels cahiers des charges, mais l'outil de recherche [eAmbrosia](#) inclut un «résumé de la définition/des conditions d'utilisation». Dès lors, les objections doivent être levées si les produits concernés sont limités de façon à satisfaire à la définition ou aux conditions d'utilisation de la mention traditionnelle en question. Le libellé que l'Office recommande est ««[mention traditionnelle]» (MTV) [produit]». D'autres formulations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement la mention traditionnelle et son utilisation.

6 Accords internationaux

Par analogie avec les IG, lorsque des accords internationaux auxquels l'UE est partie peuvent servir de base à une objection contre une demande de marque, les mentions traditionnelles pouvant être protégées au titre d'accords internationaux auxquels l'UE est partie doivent être prises en compte dans l'évaluation des conflits entre une mention traditionnelle et une demande de MUE.

7 Lien avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée conformément à l'[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE](#), un examen complémentaire peut s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs de refus, par exemple sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

En d'autres termes, une demande de MUE peut être à la fois en conflit avec une IG dans le secteur du vin et avec une mention traditionnelle pour du vin.

Exemples

IG/mention traditionnelle pour du vin	MUE	Limitation
RIOJA (AOP-ES-A0117) RESERVA	MARQUÉS DE SAN JUAN RESERVA 2010 RIOJA (exemple inventé)	«Rioja» (IG) vin et «Reserva» (MTV) vin

En outre, la marque constituée par la mention traditionnelle pour du vin peut également faire l'objet d'une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#).

Exemple

Mention traditionnelle pour du vin	MUE	Explication
AÑEJO	VINO AÑEJO demandé pour des vins; boissons alcooliques, à l'exception des bières (Exemple inventé)	«Añejo» est une mention traditionnelle espagnole pour du «vin» ayant vieilli pendant une période minimale de 24 mois et pour des vins de liqueur issus de l'AOP Malaga. Par conséquent, cette mention traditionnelle pour du vin peut faire l'objet d'une objection au titre de l' article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE . En outre, le signe peut faire l'objet d'une objection au titre de l' article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE , étant donné qu'il informe le consommateur concerné de certaines caractéristiques des vins (par exemple, un vin ayant vieilli).

Enfin, et surtout, lorsqu'une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas des produits authentiques de la catégorie MTV pour lesquels une limitation était indiquée dans la liste des produits, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses \[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\], point 4](#), et [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4](#).

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 12 Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties [article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point I), du RMUE..... 770

2 Remarques générales sur les règlements de l’UE.....770

 2.1 Définition des spécialités traditionnelles garanties au titre des règlements de l’UE.....770

 2.2 Lien avec les marques commerciales..... 771

3 STG concernées au titre des règlements de l’UE..... 772

 3.1 Date pertinente.....772

4 Situations couvertes par l’article 68 du règlement (UE) 2024/1143.....772

5 Produits concernés..... 773

 5.1 Limitations de la liste de produits..... 774

6 Accords internationaux.....774

7 Relation avec d’autres dispositions du RMUE.....774

1 Article 7, paragraphe , point I), du RMUE

[L'article 7, paragraphe 1, point I\), du RMUE](#), s'applique aux MUE en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties (STG) protégées soit par la législation de l'UE soit par des accords internationaux auxquels l'UE est partie.

2 Remarques générales sur les règlements de l'UE

Fast-track: 03/07/2024

2.1 Définition des spécialités traditionnelles garanties au titre des règlements de l'UE

La protection des spécialités traditionnelles garanties (STG) est assurée au [titre III, chapitre 2, du règlement \(UE\) 2024/1143](#).

En ce qui concerne la définition des STG, l'[article 52 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) indique qu'«[un] système de spécialités traditionnelles garanties (STG) est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant [...] les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels».

Aux termes de l'[article 53, paragraphe 1](#), du règlement,

[une] dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu'elle décrit un produit:

1. qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit; ou
2. qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

En conséquence, les STG mettent en valeur les caractéristiques traditionnelles d'un produit, soit au niveau de son processus de production ou de sa composition, par exemple «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» pour une *bière belge dont la fermentation spontanée intervient dans le processus de fabrication*.

Contrairement aux indications géographiques, le système de qualité applicable aux STG ne certifie pas que le produit alimentaire protégé est lié à une région géographique spécifique. C'est le cas, par exemple, de la STG «Mozzarella» pour *un fromage frais à pâte filée d'origine italienne et de l'AOP «[Mozzarella di Bufala Campana](#)»* pour le *fromage mozzarella* originaire d'une région géographique particulière.

Pour bénéficier d'une STG, un produit doit, conformément à l'[article 53, paragraphe 2](#), du règlement, avoir un caractère spécifique: «2. Pour qu'une mention soit enregistrée comme spécialité traditionnelle garantie, elle devra:

1. [avoir] été traditionnellement utilisé en référence au produit; ou
2. [identifier] le caractère traditionnel du produit».

Dans ce contexte, il est fait référence à l'[article 2, paragraphe 3, du règlement \(UE\) 2024/1143](#), qui définit le terme «traditionnel» comme «l'utilisation historique prouvée de la dénomination par les producteurs d'une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations. Cette période doit être d'au moins 30 ans et ladite utilisation peut inclure des modifications requises par l'évolution des pratiques d'hygiène et de sécurité et d'autres pratiques pertinentes.»

Aux termes de l'[article 71, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#), «[u]ne dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.»

L'[article 68 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) fixe l'étendue de la protection des STG — «[l]es spécialités traditionnelles garanties enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si la dénomination protégée est traduite, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur.»

Fast-track: 03/07/2024

2.2 Lien avec les marques commerciales

Contrairement aux indications géographiques, le [règlement \(UE\) 2024/1143](#) ne contient aucune disposition précise sur les liens entre les STG et les marques (à savoir une disposition analogue à celle de l'[article 31](#)). L'[article 68, paragraphe 1](#), interdit l'utilisation de la STG dans un certain nombre de situations, mais pas l'enregistrement de la marque.

L'[article 7, paragraphe 1, point I\), du RMUE](#) fait toutefois référence aux «marques commerciales qui ne peuvent être enregistrées conformément à la législation européenne».

L'Office estime qu'une approche systématique doit être suivie et établit une analogie avec l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#): l'enregistrement d'une demande de MUE doit être refusé ou l'enregistrement d'une MUE invalidé en cas de conflit avec une STG.

3 STG concernées au titre des règlements de l'UE

L'[article 7, paragraphe 1, point I\), du RMUE](#) s'applique lorsqu'une spécialité traditionnelle garantie (STG) a été enregistrée conformément à la procédure fixée par le [règlement \(UE\) 2024/1143](#).

Des informations pertinentes sur les spécialités traditionnelles garanties figurent dans le registre [eAmbrosia](#) gérée par la Commission.

3.1 Date pertinente

L'[article 7, paragraphe 1, point I\), du RMUE](#) s'applique uniquement aux STG dont la demande est antérieure à celle de la MUE et qui sont **enregistrées** au moment où la demande de MUE a été examinée.

Par analogie avec la pratique actuelle en ce qui concerne les IG et vu le fait que la toute grande majorité des demandes de STG aboutissent généralement à un enregistrement, une objection sera soulevée lorsque la STG a été demandée avant la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de MUE, mais n'est pas encore enregistrée au moment où la demande de marque a été examinée. Si le demandeur de MUE ne présente pas d'observations ou ne surmonte pas l'objection, l'Office suspendra la procédure d'examen jusqu'à la clôture de la procédure d'enregistrement de la STG.

Fast-track: 03/07/2024

4 Situations couvertes par l'article 68 du règlement (UE) 202/113

Les STG fournissent des informations sur des méthodes de production et des recettes particulières. Plus important encore, contrairement aux IG, il n'existe aucun lien entre une STG et une zone géographique spécifique.

L'étendue de la protection des STG protégées est plus restreinte que celle dont bénéficient les IG. Conformément à l'[article 68 du règlement \(UE\) 2024/1143](#), les STG sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, **même si le nom protégé est traduit**, y compris en ce qui concerne des produits utilisés comme ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. L'exploitation de la réputation de la STG n'est pas envisagée.

L'Office appliquera par analogie son interprétation des produits utilisés comme ingrédients et des termes tels qu'usurpation, imitation ou évocation et les pratiques susceptibles d'induire en erreur visés à l'[article 26 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) en lien avec les indications géographiques [voir les directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Indications géographiques \(article 7,](#)

[paragraphe 1, point j\), du RMUE](#). L'Office prendra en compte, en particulier, la question de savoir si le public pertinent associera le terme dans le signe et le produit dont la désignation est couverte par la STG.

MUE n°	Commentaire
MUE n° 15 270 184 HEUMILCHBARON	HEUMILCH est une STG enregistrée pour du lait (lait de foin) (TSG-AT-01035-AM01). Le public pertinent associera le terme «heumilch» dans le signe avec le produit dont la désignation est couverte par la STG. La demande de marque de l'UE est donc contestable. Dès lors, la liste des produits figurant dans la classe 29 a été limitée à: <i>Lait et produits laitiers, En particulier les fromages, Préparations fromagées, Fromage à tartiner, Fromage à pâte molle, Fromages mi-durs en tranches, Fromage en tranches, Fromage à pâte dure, Crème, Crème de lait, Petit-lait, Yaourt, Lait caillé, Beurre, Yaourt à boire, Babeurre, Lait caillé, Koumys, Crème, Crème aigre, Produits laitiers mélangés, Yaourt aux fruits, Boissons lactées où le lait prédomine, Plats préparés et partiellement préparés principalement à base de lait ou de produits laitiers, Produits laitiers; Pâtes à tartiner comestibles; Tous les produits précités étant conformes au cahier des charges de la spécialité traditionnelle «lait de foin».</i>

5 Produits concernés

L'[article 54 du règlement \(UE\) 2024/1143](#) requiert que la STG soit conforme à un cahier des charges fournissant une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques.

L'Office ne soulèvera d'objections que pour les produits couverts par la STG ou lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients commercialement pertinents.

Fast-track: 03/07/2024

5.1 Limitations de la liste de produits

Conformément à l'[article 57 du règlement \(UE\) 2024/1143](#), les demandes de STG incluent un cahier des charges. Dès lors, des objections doivent être levées si les produits concernés sont limités de façon à se conformer au cahier des charges de la STG. Le libellé que l'Office recommande est «[nom de la STG]» (STG) [produit couvert par la STG]». D'autres formulations sont toutefois acceptables pour autant que le demandeur identifie clairement la STG et son utilisation.

Le cahier des charges des STG est disponible dans le registre [eAmbrosia](#).

Pour un exemple de limitations de la liste de produits, voir le [paragraphe 4](#).

6 Accords internationaux

Par analogie avec les indications géographiques, lorsque des accords internationaux auxquels l'UE est partie peuvent servir de base à une objection contre une demande de marque, les STG pouvant être protégées au titre d'accords internationaux auxquels l'UE est partie doivent être pris en compte dans l'évaluation d'un conflit entre une STG et une demande MUE.

À l'heure actuelle, il n'existe toutefois aucune STG protégée au titre d'accords internationaux.

7 Relation avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsque la marque peut être refusée sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point l\) du RMUE](#), un examen complémentaire peut toujours s'avérer nécessaire afin de déterminer si ladite marque est concernée par d'autres motifs possibles de refus, par exemple sur la base de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#).

En d'autres termes, une demande de MUE peut être en conflit avec les deux systèmes de protection, à savoir avec une indication géographique dans le secteur des produits agricoles et des denrées alimentaires d'un côté, et avec une spécialité traditionnelle garantie protégée de l'autre.

Enfin, il importe de noter que, si une **marque enregistrée** est ensuite utilisée (sur le marché) sur des produits qui ne sont pas de véritables produits couverts par une STG pour lesquels une limitation était indiquée dans la liste des produits, la déchéance de la marque peut être prononcée en vertu de l'[article 58, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#). Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 8, Marques trompeuses \[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE\], point 4.2.1](#), et [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 2.4](#).

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 13 Marques en conflit avec des dénominations de variétés végétales antérieures [article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE]

Table des matières

1 Article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE..... 777

2 Cadre législatif..... 777

3 Définition d’une dénomination variétale végétale..... 778

4 Situations couvertes par l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE.....778

 4.1 Dénominations de variétés végétales enregistrées..... 779

 4.2 Date pertinente.....780

 4.3 La demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la
 reproduit dans ses éléments essentiels..... 780

 4.4 Variétés végétales de la même espèce ou d’espèces étroitement liées..... 786

 4.5 Relation avec d’autres dispositions du RMUE..... 787

1 Article 7, paragraphe , point m), du RMUE

Le [règlement \(UE\) 2015/2424](#) modifiant le [règlement \(CE\) n° 207/2009 du Conseil](#) sur la marque communautaire a introduit l'[article 7, paragraphe 1, point m\)](#), comme motif spécifique de refus de marques en conflit avec de précédentes dénominations de variétés végétales.

L'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#) régit en particulier le refus de marques de l'UE qui se composent de, ou reproduisent dans leurs éléments essentiels une dénomination de variété végétale enregistrée antérieurement conformément à la législation de l'UE ou d'un État membre, ou à des accords internationaux auxquels l'Union européenne ou l'État membre en question est partie, qui prévoient la protection des obtentions végétales et qui concernent des variétés végétales de la même espèce ou d'espèces très proches.

2 Cadre législatif

En ce qui concerne la **législation de l'UE** sur les obtentions végétales, le [règlement \(CE\) n° 2100/94](#) du Conseil du 27 juillet 1994 sur la protection communautaire d'une obtention végétale (RCVV) établit un système communautaire de protection des variétés végétales en tant que seule et unique forme de droit de propriété industrielle sur les variétés végétales dans l'Union européenne.

La **variété végétale** correspond à un ensemble de végétaux définis de manière plus précise, sélectionnés au sein d'une espèce, qui partagent une série de caractéristiques. Par exemple, à partir de l'une des espèces de fraises (*Fragaria moschata* ou *Fragaria x ananassa* Duch., notamment), un obtenteur peut créer une nouvelle variété.

Les nouvelles variétés végétales peuvent bénéficier de la protection d'un système de propriété intellectuelle sui generis applicable aux droits d'obtention végétale.

Depuis 2005, l'Union Européenne est partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ([Convention UPOV](#)), dont les dispositions font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union. Conformément à l'[article 20, paragraphe 1 de la Convention UPOV](#), une variété «sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique». En outre, chaque partie contractante s'assure qu'aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la **libre utilisation de la dénomination** en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur. Cela signifie concrètement qu'un demandeur ne peut valablement déclarer être le titulaire des droits d'obtenteur pour surmonter une objection fondée sur l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#), même si ces droits n'ont pas encore expiré. Cet article a pour objectif de garantir la **libre utilisation** de la dénomination en relation avec la variété. Par conséquent, un obtenteur ou son ayant droit, qui détient une obtention végétale enregistrée, ne devrait pas être en mesure de revendiquer un droit de PI exclusif sur

cette désignation enregistrée en tant que dénomination variétale végétale en vertu de la protection des marques. L'objet exclusif protégé par une obtention végétale est une variété et non la dénomination, qui ne représente que sa désignation générique.

Tant le [RCVV](#) que la [convention UPOV](#) rendent obligatoire, pour toute personne proposant à la vente ou commercialisant le matériel de multiplication de la variété protégée, l'utilisation des dénominations variétales, même après l'expiration du droit d'obtenteur pour cette variété.

En outre, conformément à l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#), les dénominations de variétés végétales enregistrées conformément à la **législation nationale** ou à des **accords internationaux** auxquels des États membres sont parties doivent également être prises en compte.

3 Définition d'une dénomination variétale végétale

Les dénominations variétales végétales identifient des variétés ou sous-espèces cultivées de plantes vivantes ou de semences agricoles. Une dénomination variétale doit assurer une identification claire et précise de la variété végétale et doit remplir plusieurs critères ([article 63 du RCVV](#)). Le demandeur d'une protection pour une obtention végétale doit indiquer une dénomination variétale adéquate, qui sera utilisée par tous ceux qui commercialisent une telle variété dans le territoire d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), même après l'extinction de la protection communautaire des variétés végétales ([article 17 du RCVV](#)).

La protection est octroyée aux dénominations variétales végétales entre autres en vue de protéger l'**intérêt légitime** des consommateurs et des producteurs à connaître la variété qu'ils utilisent ou achètent, ainsi que, si possible, l'obtenteur et l'origine de ladite variété. L'obligation d'usage des dénominations variétales contribue à la régulation du marché et à la sécurité des transactions dans les secteurs agricole et alimentaire, prévenant ainsi la contrefaçon et la possibilité de tromper le public.

4 Situations couvertes par l'article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE

L'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#) s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1. il existe une dénomination variétale végétale enregistrée [au niveau européen ou national y compris dans des pays hors UE parties à l'UPOV (Convention internationale pour la protection des obtentions végétales)];
2. la dénomination variétale végétale a été enregistrée avant la demande de MUE;
3. la demande de MUE se compose de, ou reproduit, dans ses éléments essentiels, la dénomination végétale antérieure;

4. la liste des produits visés par la demande de MUE inclut des variétés de la même espèce ou d'espèces proches de celles protégées par la dénomination variétale végétale enregistrée.

4.1 Dénominations de variétés végétales enregistrées

L'Office communautaire des variétés végétales ([OCVV](#)), établi à Angers (France), est l'agence de l'Union européenne chargée de la gestion d'un système de protection des obtentions végétales.

L'OCVV conserve un registre des noms des variétés végétales protégées avec leurs dénominations respectives.

Protection des obtentions végétales

Conformément à l'[article 19, paragraphe 1, du RCVV](#), la durée de la protection communautaire des obtentions végétales **s'étend** jusqu'à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d'arbres, jusqu'à la fin de la trentième année civile suivant celle de l'octroi de la protection.

Il y a **renonciation** à la protection de l'obtention végétale, conformément à l'[article 19, paragraphe 3, du RCVV](#), si le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l'OCVV avant l'expiration du délai de protection, l'exécution prenant effet le lendemain du jour où la déclaration parvient à l'OCVV.

La protection des dénominations végétales **prend fin** ex tunc lorsque l'OCVV déclare la protection communautaire d'une obtention végétale nulle et non avenue conformément à l'[article 20 du RCVV](#), avec effet in futurum si l'OCVV déchoit le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale conformément à l'[article 21 du RCVV](#).

Tant les variétés protégées que celles dont le droit de l'obteneur a pris fin/expiré ou a fait l'objet d'une renonciation peuvent être trouvées, sur la base de leur dénomination variétale ou d'autres critères de recherche, dans la base de données CPVO Variety Finder ⁽³⁹⁾ disponible sur le site internet de l'OCVV. Cet outil de référence peut être consulté chaque fois que le type de produits ou de services couverts par la demande de MUE l'exige (voir [point 4.4](#) ci-dessous).

En conséquence, la protection de l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#) s'applique non seulement aux dénominations de variétés végétales enregistrées, mais aussi aux dénominations de variétés dont la protection a expiré, a fait l'objet d'une renonciation ou a pris fin. En effet, même après l'expiration de la protection, la variété peut néanmoins encore être utilisée sur le marché et les obtenteurs sont tenus d'utiliser la dénomination lorsqu'ils commercialisent les constituants variétaux.

Dénominations variétales végétales

Chaque fois que la spécification d'une demande de MUE fait référence à des *plantes vivantes, semences agricoles, fruits frais, légumes frais* ou un libellé comparable,

³⁹ <http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-varieties-database>

l'Office vérifiera dans la base de données CPVO Variety Finder si le/les termes constituant des éléments essentiels de la marque commerciale coïncide(nt) avec le nom enregistré d'une variété végétale donnée ou avec la dénomination d'une variété dont la protection a expiré, a fait l'objet d'une renonciation ou s'est terminée.

Toutefois, l'[article 7, paragraphe 1, point m\)](#), **ne s'applique pas** aux articles transformés compris dans la classe 31, tels que les *fleurs séchées (y compris les fleurs pour la décoration)*, les *plantes séchées*, le *foin ou la paille*. Il ne s'applique pas non plus aux *animaux vivants*, *aliments pour animaux*, *fourrage pour animaux* et formulations équivalentes.

La recherche doit s'étendre aux dénominations variétales enregistrées pour l'Union européenne, pour des États membres et pour des pays hors UE, sur base de la législation de l'Union, de la législation nationale ou d'accords internationaux dont l'Union européenne ou l'État membre concerné est partie.

Ainsi que cela a déjà été mentionné, tant le RCVV que la convention UPOV rendent obligatoire l'utilisation des dénominations variétales pour commercialiser une variété végétale ou le matériel de multiplication d'une variété végétale, même après l'expiration de la protection communautaire de l'obtention végétale.

4.2 Date pertinente

L'[article 7, paragraphe 1, point m\)](#), du RMUE ne s'applique qu'aux dénominations variétales végétales dont la date d'enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE. Les dates pertinentes sont la date du dépôt de la demande de MUE (ou «priorité de la Convention de Paris» si celle-ci est revendiquée) et la date d'enregistrement de la dénomination variétale végétale.

4.3 La demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels

Conformément à l'[article 7, paragraphe 1, point m\)](#), du RMUE, des objections doivent être soulevées lorsque la demande de MUE se compose de la dénomination variétale végétale ou la reproduit dans ses éléments essentiels.

Les situations suivantes peuvent donc se produire:

1. La MUE demandée **se compose** d'une dénomination variétale végétale antérieure.
2. La MUE demandée **contient** une dénomination de variété végétale antérieure.
La question de savoir si la demande est susceptible d'être contestée ou non nécessitera une évaluation plus détaillée. L'Office examinera en particulier si la dénomination variétale végétale est l'**élément essentiel** de la demande de marque.

Pour pouvoir déterminer si une dénomination variétale végétale est l'élément essentiel d'une demande de MUE [situation b) ci-dessus], il faut tenir compte de tous

les autres éléments, dès lors que ces derniers sont susceptibles d'influencer le résultat de l'évaluation. Comme le Tribunal l'a souligné, il convient d'établir si la dénomination variétale végétale en cause occupe une position essentielle dans la marque complexe demandée, de telle sorte que la fonction essentielle d'origine de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale des produits en cause, repose sur cette dénomination variétale végétale et non sur les autres éléments qui composent la marque complexe demandée (18/06/2019, [T-569/18](#), Kordes' Rose Monique, EU:T:2019:421, § 31-32).

En principe, un terme identique à une dénomination variétale végétale ne sera pas considéré comme l'élément essentiel d'une demande de MUE lorsque:

- le terme identique à une dénomination variétale végétale se trouve visuellement dans **une position secondaire** par rapport aux autres éléments du signe; ou
- **la complexité** du signe est telle que le terme qui est identique à une dénomination variétale végétale n'est qu'un des nombreux éléments du signe; ou
- le signe contient une signification/un message conceptuel qui empêche le terme qui est identique à une dénomination variétale végétale d'être perçu comme une variété végétale; ou
- l'association d'éléments du signe crée une seule unité qui ne doit pas être décomposée artificiellement.

En principe, le terme identique à une dénomination variétale végétale sera considéré comme l'un des éléments essentiels de la demande de MUE lorsque:

- les autres éléments sont tous secondaires sur le plan visuel; ou
- la signification/le message conceptuel du signe renforce la perception du terme en tant que dénomination variétale végétale (d'autres éléments sont perçus comme de simples qualificatifs d'une variété végétale, à savoir des termes tels que des indicateurs de couleur, de taille, de croissance ou de saison).

Il sera renoncé à l'objection si le demandeur exclut les variétés végétales protégées par la dénomination variétale végétale de sa liste de produits demandés.

Exemples de demandes de MUE contenant des termes identiques à des dénominations variétales végétales (DVV) et **ayant fait l'objet d'une objection** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#):

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
RUBY No 16 922 791	RUBY	<i>Prunes; mirabelles; semences pour prunes et semences pour mirabelles; pruniers; mirabelliers</i>	La demande se compose de la DVV enregistrée pour <i>Prunus armeniaca</i> L. en France et en Italie	Tous les produits demandés relèvent du genre « <i>Prunus</i> ». La demande a été refusée.
 No 17 955 254	GIOIA	Notamment: <i>fleurs</i>	GIOIA est une DVV enregistrée pour <i>Dendrobium</i> Sw. <i>Dianthus</i> L. <i>Gerbera jamesonii</i> Bolus ex Hook f. et <i>Lilium</i> L. La taille et la position de la DVV sont visuellement importantes dans le signe. Les autres éléments verbaux «CREA BONTA» («crée de bonnes choses») se trouvent dans une position secondaire et leur signification ne contredit pas la DVV en soi et ne serait pas non plus perçue comme atténuant son importance.	Une objection a été soulevée, après quoi la demande a été limitée aux produits agricoles non compris dans d'autres classes; produits maraîchers non transformés; pépins; plantes; plantes naturelles; fleurs; aucun des produits précités n'étant du genre botanique <i>Dendrobium</i> , <i>Dianthus</i> , <i>Gerbera</i> et <i>Lilium</i> .

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
 No 17 496 019	AZAHAR	Notamment: <i>produits agricoles</i>	AZAHAR est une DVV enregistrée pour <i>Gossypium hirsutum</i> L. en Espagne. L'élément additionnel «BIO» est visuellement secondaire et pourrait en tout état de cause être une indication supplémentaire qui ne fait que renforcer ou qualifier la variété végétale (culture biologique AZAHAR).	L'Office a émis une objection et a proposé une limitation pour exclure les produits agricoles du genre <i>Gossypium</i>. En l'absence de réponse du demandeur, la demande a été refusée pour des <i>produits agricoles</i>.

MUE	DVV	Produits demandés dans la classe 31	Raisonnement	Résultat
 No 17 916 500	EMILIA	Légumes frais; légumes bruts; légumes-racines [frais]	«Emilia» est une DVV enregistrée pour cinq variétés, dont une seule pour des légumes (<i>Solanum tuberosum</i> – pomme de terre). Compte tenu du fait que des pommes de terre peuvent être rouges, les autres éléments verbaux «rossa naturale» (naturellement rouge) ont été considérés comme renforçant ou qualifiant la référence à la variété végétale ou à sa signification (indicateur de couleur et de croissance). Par conséquent, le mot «EMILIA» devait être considéré comme un élément essentiel de la MUE demandée.	La demande a fait l'objet d'une objection et a été limitée aux légumes frais; légumes bruts; légumes-racines [frais]; tous les produits précités autres que ceux de l'espèce <i>Solanum tuberosum</i> L.

Exemples de MUE contenant un terme identique à une dénomination variétale végétale mais **n'ayant pas fait l'objet d'une objection** en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#):

MUE	DVV	Raisonnement
 No 17 182 114	QUALITY	Compte tenu de la taille de l'élément «quality» et de sa position dans la disposition globale du signe, il ne saurait être considéré comme un élément essentiel de la MUE.
Rubisgold No 18 016 793	RUBIS	Le terme «rubis» est associé au mot «gold». Une nouvelle unité est formée et doit être examinée en tant que telle. Aucune décomposition artificielle ne devrait être appliquée.
 No 17 144 387	CHOICE	Les éléments verbaux («butcher's choice») et les éléments figuratifs (en particulier le couteau et le couperet de boucher) constituent clairement une unité logique très spécifique dotée d'une signification conceptuelle claire, qui ne renforce pas ou n'indique pas une perception possible d'une variété végétale dans la MUE.
KELP-P-MAX No 17 979 018	MAX	Le terme «max» n'a pas été considéré comme un élément essentiel de la MUE étant donné que l'association globale des éléments verbaux crée une seule unité qui ne peut pas être artificiellement décomposée pour mettre en évidence le mot «MAX» ou la perception possible de «max» comme une dénomination variétale végétale.

4.4 Variétés végétales de la même espèce ou d'espèces étroitement liées

Une vérification doit être effectuée chaque fois que la spécification d'une demande de MUE fait référence à des *plantes vivantes, des semences agricoles, des fruits frais, des légumes frais ou équivalent*.

Si ce contrôle montre que la marque verbale ou figurative faisant l'objet de la demande de MUE se compose de, ou reproduit dans ses éléments essentiels, une dénomination variétale végétale enregistrée antérieurement au titre de la législation de l'UE, de la législation nationale ou d'accords internationaux, l'examineur soulèvera une objection au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#) contre le produit en question.

Prenons l'exemple du nom scientifique du produit «avoine», *Avena sativa*; le terme *Avena* décrit le genre et inclut les espèces étroitement liées *Avena abyssinica*, *Avena byzantine*, *Avena fatua*, *Avena nuda*, etc. De même, le nom scientifique du poivron le plus courant est *capsicum annuum*. Le terme *capsicum* décrit le genre et inclut en principe les espèces voisines [Capsicum baccatum](#), [Capsicum chinense](#), [Capsicum pubescens](#), etc.

RÈGLE: l'objection doit concerner le genre du nom scientifique de la dénomination variétale végétale, qui couvre des espèces étroitement liées. Chaque fois que cela est possible, l'Office proposera une limitation par laquelle les produits concernés sont limités à des produits autres que ceux du genre de la variété végétale (p. ex., dans le cas de GIOIA ci-dessus, la demande a été limitée pour les fleurs aux *fleurs; autres que celles du genre botanique Dendrobium, Dianthus, Gerbera et Lilium*). Si le demandeur consent à la limitation, la demande pourra être à nouveau examinée.

EXCEPTION: dans certains cas, certaines espèces du même genre ne sont pas proches les unes des autres, alors que des espèces de genres différents pourront être étroitement liées.

Dans le premier cas (des espèces du même genre ne sont pas étroitement liées, p. ex. certaines espèces du genre *Solanum*), la pratique de l'Office, compte tenu de la difficulté de proposer des limitations, consiste à prendre en considération l'ensemble du genre lorsqu'il propose une telle limitation. Il appartient au demandeur de formuler des observations à cet égard et de soumettre une proposition.

Dans le second cas (des espèces de genres différents sont étroitement liées, p. ex. *Agrostis*, *Dactylis*, *Festuca*, *Festulolium*, *Phaklaris*, *Phleum* et *Poa*), l'Office tient compte de ces espèces lorsqu'il rédige l'objection.

La liste des exceptions est exhaustive. Voir annexe I des notes explicatives sur les dénominations des variétés selon la convention UPOV.https://www.upov.int/edocs/infdocs/fr/upov_inf_12_4.pdf

Les exceptions seront examinées par l'Office à la demande du demandeur de la marque.

Voir aussi l'annexe des Directives du [CPVO sur l'article 63 du RCVV](https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021) sur la signification des «espèces étroitement liées». <https://cpvo.europa.eu/en/about-us/law-and-practice/legislation-in-force/guidelines-variety-denominations-explanatory-notes-adopted-administrative-council-10122021>

Lorsque les produits compris dans la classe 31 visés par la demande sont spécifiques à un point tel qu'ils couvrent uniquement les espèces protégées par la DVV, y compris des espèces étroitement liées, une limitation ne peut surmonter une objection fondée sur l'[article 7, paragraphe 1, point m\), du RMUE](#).

Exemple:

La MUE visée par la demande couvre les *piments* compris dans la classe 31 et le signe consiste en une DVV protégeant les espèces du genre *Capsicum* (qui inclut toutes les variétés possibles de piments). Aucune limitation ne peut être proposée, étant donné que le fait d'exclure le genre *Capsicum* des *piments* compris dans la classe 31 reviendrait à vider la liste des produits visés par la demande.

4.5 Relation avec d'autres dispositions du RMUE

Lorsqu'une dénomination variétale végétale est utilisée sur le marché mais n'a pas été enregistrée ou publiée à l'OCVV ou au niveau national, l'[article 7, paragraphe 1, points c\) et d\), du RMUE](#) peut être applicable.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

Chapitre 14 Caractère distinctif acquis par l'usage [article 7, paragraphe 3, du RMUE]

Table des matières

1 Introduction.....	790
2 Demandes.....	790
3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi.....	792
3.1 Procédure d'examen.....	792
3.2 Procédure d'annulation.....	792
4 Consommateurs.....	793
5 Produits et services.....	793
6 Aspects territoriaux.....	794
6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres.....	795
6.2 Zone linguistique.....	795
6.3 Caractère distinctif acquis dans l'ensemble de l'UE.....	796
7 La qualité de la preuve.....	798
8 Appréciation des éléments de preuve.....	799
8.1 Types d'éléments de preuve particulièrement pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage.....	801
8.1.1 Sondages d'opinion et études de marché.....	801
8.1.2 Part de marché.....	802
8.1.3 Dépenses de publicité et chiffre d'affaires.....	802
8.1.4 Déclarations sous serment (déclarations écrites faites sous serment ou solennellement).....	803
8.1.5 Enregistrements antérieurs et caractère distinctif acquis.....	803
8.2 Usage du signe.....	804
8.2.1 Usage du signe avec des variations insignifiantes.....	804
8.2.2 Usage du signe en combinaison avec une autre marque.....	805
8.2.3 Usage en tant que marque.....	805
8.3 Durée de l'usage.....	806
8.4 Preuves postérieures à la date de dépôt.....	807

1 Introduction

Conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu'elle ne satisfasse pas aux dispositions de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), c\) ou d\), du RMUE](#), si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

L'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) constitue une exception à la règle établie par l'[article 7, paragraphe 1, point b\), c\) ou d\), du RMUE](#), en vertu de laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l'usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu *ab initio* d'un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, au moins une partie significative du public pertinent, en raison de l'usage qui en a été fait sur le marché, en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque de l'Union Européenne comme provenant d'une entreprise déterminée ⁽⁴⁰⁾. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises, car ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l'origine, être enregistré en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), c\) ou d\), du RMUE](#) peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d'enregistrement en tant que marque.

Une marque enregistrée conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l'examen.

Si la demande de marque de l'Union européenne est acceptée sur la base de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), cette information est publiée au [Bulletin des marques de l'Union européenne](#) (code INID 521).

2 Demandes

L'Office n'examinera le caractère distinctif acquis qu'à la suite d'une demande de la part du demandeur de la MUE. L'Office n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de

⁴⁰ La grande majorité des affaires dont l'Office est saisi se rapportent à la preuve de l'usage de marques individuelles. À ce titre, le présent document fait généralement référence à l'identification des produits ou services comme «provenant d'une entreprise déterminée». Le cas échéant, cette expression doit également être comprise comme couvrant, *mutatis mutandis*, les différentes fonctions essentielles des marques collectives ou de certification.

[l'article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), que si le demandeur les a invoqués (12/12/2002, T-247/01, Ecoply, EU:T:2002:319, § 47).

En vertu de [l'article 2, paragraphe 2, du REMUE](#), la demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage au sens de [l'article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), ainsi qu'une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à [l'article 42, paragraphe 2](#), deuxième phrase, du RMUE.

Par conséquent, à compter du 1er octobre 2017, et conformément à [l'article 2, paragraphe 2, du REMUE](#), le demandeur pourra faire une revendication à caractère **principal** (c'est-à-dire indépendamment de la décision sur le caractère distinctif intrinsèque), auquel cas l'Office rendra une décision unique portant sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque, et, à défaut de celui-ci, sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

La seconde (et nouvelle) option consiste à faire une revendication à caractère **subsidiaire**, subordonnée à une décision sur le caractère distinctif intrinsèque. Dans ce cas, l'Office rendra **deux** décisions distinctes à des moments différents: il rendra d'abord une décision sur le caractère distinctif intrinsèque, puis, une fois que cette décision (concluant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque) sera devenue définitive, il rendra une autre décision sur la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

Le type de revendication dont il s'agit doit être clairement et précisément indiqué.

En ce qui concerne le moment auquel la demande est présentée, les deux types de revendication peuvent être introduits:

- en même temps que la demande de marque; ou
- au plus tard, en réponse à la première objection de l'examineur.

Par conséquent, il ne sera pas possible d'invoquer une revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage pour la première fois dans le cadre des procédures de recours.

Lorsque le demandeur a fait une **revendication à caractère subsidiaire** en bonne et due forme, l'examineur prendra uniquement une décision sur le **caractère distinctif intrinsèque** de la marque demandée et permettra (en application de [l'article 66, paragraphe 2, du RMUE](#)) que cette décision partielle fasse l'objet d'un recours dans un recours séparé. Une fois que cette décision partielle devient finale, l'examineur reprendra le cours de la procédure d'examen au regard de la revendication quant au caractère distinctif acquis par l'usage, en précisant — avec mention des conclusions définitives quant à l'absence de caractère distinctif intrinsèque (public, territoire, produits et services) — le délai imparti pour déposer les éléments probants visant à étayer cette revendication.

3 Moment auquel le caractère distinctif acquis doit être établi

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. Dans le cas d'un enregistrement international, la date pertinente est la date d'enregistrement par le Bureau international ou, si la désignation a lieu ultérieurement, la date de désignation. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

3.1 Procédure d'examen

Étant donné qu'une marque jouit d'une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d'une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de demande d'enregistrement (11/06/2009, [C-542/07 P](#), Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, [C-108/05](#), Europol, EU:C:2006:530, § 22). Les preuves de l'usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

3.2 Procédure d'annulation

Dans une procédure d'annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'[article 7, paragraphe 1, point b\), c\) ou d\), du RMUE](#), elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis **après son enregistrement** un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ([article 59, paragraphe 2, du RMUE](#)).

L'objectif de cette norme est précisément de maintenir l'enregistrement de marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement et en tout état de cause avant la date de la demande de nullité acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'[article 7 du RMUE](#) (14/12/2011, [T-237/10](#), Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53, 86; 15/10/2008, [T-405/05](#), Manpower, EU:T:2008:442, § 127, 146; 10/12/2008, [T-365/06](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 37, 38).

4 Consommateurs

Le caractère distinctif d'un signe, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l'examen des destinataires des produits concernés, car c'est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle.

Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la lumière de la fonction essentielle des marques (24/09/2019, [T-13/18](#), Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 142):

- pour les marques individuelles, de façon à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux d'une autre provenance (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 33, 38);
- pour les marques collectives, la fonction essentielle est de distinguer les produits ou services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises (20/09/2017, [C-673/15 P](#) & [C-674/15 P](#) & [C-675/15 P](#) & [C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63);
- pour les marques de certification, la fonction essentielle est de distinguer les produits ou services certifiés par le titulaire de la marque de ceux qui ne bénéficient pas d'une telle certification.

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 et suiv.).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l'enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués font partie d'une catégorie étendue (par exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de MUE, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

5 Produits et services

Étant donné que la principale fonction d'une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause.

Les éléments du demandeur doivent prouver que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit et le service comme provenant d'une entreprise déterminée (04/05/1999, [C-108/97](#) &

[C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, [T-211/06](#), [T-213/06](#), [T-245/06](#), [T-155/07](#) & [T-178/07](#), Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

Seuls les produits et services pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé peuvent être enregistrés.

6 Aspects territoriaux

Conformément à l'[article 1er du RMUE](#), une marque de l'Union européenne a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne (UE). En conséquence, une marque doit être refusée à l'enregistrement même si elle est dépourvue de caractère distinctif uniquement dans une partie de l'UE. Cette partie de l'UE peut être constituée d'un seul État membre (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45, et la jurisprudence citée).

Il s'ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d'un caractère distinctif (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).

Ce critère n'est pas le même que pour l'acquisition d'une renommée, qui doit être démontrée dans une partie substantielle de l'UE et non dans chaque État membre [21/04/2015, [T-359/12](#), Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120, et jurisprudence citée].

Prouver le caractère distinctif acquis d'une marque sur l'ensemble du territoire pertinent peut s'avérer difficile et contraignant pour le demandeur, surtout en ce qui concerne des marques tridimensionnelles, des marques de couleur ou d'autres types de marques, pour lesquelles la perception qu'a le consommateur d'une absence potentielle de caractère distinctif intrinsèque sera probablement la même dans chacun des États membres de l'UE. À cet égard, la Cour a considéré que, malgré le fait que le caractère distinctif acquis doit être démontré **dans l'ensemble de l'UE**, il serait **déraisonnable** d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour **chaque État membre** (24/05/2012, [C-98/11 P](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

L'absence d'éléments de preuve importants pour certains pays de l'UE pourrait être compensée, entre autres, par des documents pertinents concernant l'UE dans son ensemble et des éléments de preuve pertinents sur les marchés transfrontaliers. Il peut ne pas être nécessaire de disposer de magasins physiques dans tous les États membres de l'UE pour démontrer le caractère distinctif acquis, s'il est établi que les consommateurs ont pris connaissance de la marque par d'autres moyens. Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, une présence en ligne et une publicité en ligne sur l'internet ou les médias sociaux, ou des magasins dans des zones touristiques populaires ou des aéroports [19/10/2022, [T-275/21](#), Louis Vuitton Malletier/EUIPO - Wisniewski (Représentation d'un motif à damier II), EU:T:2022:654, § 80].

La question se pose de savoir si l'Office peut déterminer si les éléments de preuve apportés afin d'établir l'acquisition par un signe particulier d'un caractère distinctif par l'usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l'ensemble de l'UE (voir [point 6.3](#) ci-dessous).

Les éléments de preuve d'États non européens sont dénués de pertinence, sauf dans la mesure où ils peuvent permettre de tirer des conclusions sur l'usage au sein de l'UE (24/06/2014, [T-273/12](#), Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d'adhésion à l'UE, une MUE demandée avant la date d'adhésion d'un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d'adhésion. Dès lors, dans la procédure d'examen de l'Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu'en ce qui concerne les États membres de l'UE au moment de la demande de MUE, et non ceux qui ont adhéré à l'UE ultérieurement.

6.2 Zone linguistique

Le caractère distinctif acquis par l'usage doit être démontré pour tous les États membres/territoires où l'objection s'applique [voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 14, Caractère distinctif acquis par l'usage \(article 7, paragraphe 3, du RMUE\), point 6.3](#)].

Lorsqu'une marque fait l'objet d'une objection en raison de son ou ses éléments verbaux, l'objection indique toujours la signification de ce mot dans la langue sur laquelle l'objection est fondée.

Dans ces cas, le territoire pertinent pour le dépôt de la preuve du caractère distinctif acquis par l'usage peut être:

- a) le ou les États membres/territoires mentionnés dans l'objection; ou
- b) le ou les États membres dans lesquels la langue en cause dans l'objection est officielle; ou
- c) un territoire plus large que ceux visés aux points a) et b).

Lorsqu'une langue nationale de l'UE est officielle dans plus d'un État membre, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chacun des États membres dans lesquels cette langue est officielle.

Langue nationales de l'UE	Officielle dans les États membres suivants
---------------------------	--

Allemand	Belgique, Allemagne, Luxembourg et Autriche
Anglais	Irlande et Malte
Français	Belgique, France et Luxembourg
Grec	Grèce et Chypre
Néerlandais	Belgique et Pays-Bas
Suédois	Suède et Finlande

La situation c) ci-dessus se produit normalement lorsque:

- l'élément verbal de la marque est un terme anglais de base et la marque est contestée en ce qui concerne la partie anglophone des consommateurs pertinents (en l'espèce, le territoire dans lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé ne se limite pas à l'État membre ou aux États membres dans lesquels l'anglais est la langue officielle);
- l'élément verbal de la marque est un terme d'une langue étrangère à l'UE et la marque fait l'objet d'une objection sur la base d'un territoire spécifique qui n'est pas nécessairement le seul (en l'espèce, le territoire sur lequel le caractère distinctif acquis doit être prouvé ne se limite pas à l'État membre ou aux États membres mentionnés dans l'objection).

Lorsqu'un motif de refus s'applique sur des territoires situés en dehors du ou des États membres dans lesquels la langue à l'origine de l'objection est une langue officielle et que le demandeur n'a pas été informé des territoires, l'Office ne rejette pas la demande parce que la preuve du caractère distinctif acquis fait défaut pour ces territoires. Dans ces cas, l'Office informe le demandeur des territoires pertinents et lui donne la possibilité de déposer les preuves requises.

Pour plus d'explications sur les langues et les parties pertinentes de l'UE, veuillez vous reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 1, Principes généraux, point 4.](#)

6.3 Caractère distinctif acquis dans l'ensemble de l'UE

L'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage doit être démontrée pour la partie de l'UE dans laquelle la marque concernée n'avait pas **initialement** acquis ce caractère.

Cela peut s'avérer difficile et lourd pour le demandeur, surtout lorsque l'objection existe dans toute l'UE. Tel est normalement le cas pour les marques de couleur, les marques de forme consistant exclusivement en la forme des produits eux-mêmes et les marques purement figuratives lorsqu'elles sont considérées comme dépourvues de caractère distinctif, étant donné qu'il est à présumer que l'appréciation de leur caractère distinctif est la même dans toute l'UE, à moins qu'il n'existe des indices

concrets qui démontrent le contraire [24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 68].

La Cour a souligné que, lorsque le caractère distinctif acquis par l'usage doit être démontré dans l'ensemble de l'UE, il ne suffit pas de prouver cet usage simplement dans une partie significative de l'UE [25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) et [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 78].

La Cour a également soutenu que, dans ces circonstances, il serait déraisonnable d'exiger la preuve du caractère distinctif acquis pour chaque État membre (24/05/2012, [C-98/11 P](#), Hase, EU:C:2012:307, § 62).

En outre, aucune disposition du RMUE n'impose que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage soit établie par des preuves distinctes dans chaque État membre.. Il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l'acquisition, par un signe déterminé, d'un caractère distinctif par l'usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l'ensemble de l'UE (25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) et [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 80-83).

Deux scénarios peuvent être distingués à cet égard.

1. Régionalisation (division du marché de l'UE en segments régionaux)

Ainsi que l'a confirmé la Cour, cela peut être le cas:

- a. lorsqu'il est possible, pour certains produits ou services, que les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s'ils constituaient un seul et même marché;
- b. lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second.

En conséquence, là où les marchés transfrontaliers sont suffisamment homogènes, la preuve globale du caractère distinctif acquis par l'usage au sein d'un marché transfrontalier est susceptible d'être pertinente dans l'ensemble des États membres concernés, même si elle ne contient que peu, voire pas du tout d'informations pour chaque État membre pris individuellement.

Par conséquent, bien qu'il ne soit pas nécessaire que la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement, cette preuve apportée doit permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble du territoire pertinent [25/07/2018, [C-84/17 P](#), [C-85/17 P](#) & [C-95/17 P](#), SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 83].

2. Extrapolation

Même lorsque les marchés nationaux ne peuvent pas être regroupés ou traités de manière uniforme, les conclusions sur l'acquisition du caractère distinctif adoptées sur la base de preuves concernant le territoire d'un ou de plusieurs États membres pourraient être applicables également à d'autres États membres, si au moins

quelques preuves de l'usage ont été apportées concernant ces derniers et s'il existe des éléments permettant cette extrapolation - ce qui, ici encore, nécessiterait que les conditions sur les marchés respectifs, à défaut d'être identiques, soient au moins assez similaires.

À cet égard, le Tribunal a statué que les preuves d'un caractère distinctif acquis pour la «combinaison des couleurs verte et jaune» dans l'ensemble de l'UE étaient acceptables malgré l'absence de chiffres d'affaires pour deux États membres, étant donné qu'il est pas nécessaire de fournir les mêmes types de preuves pour chaque État membre et compte tenu également du fait que les différents éléments de preuves peuvent se corroborer mutuellement (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 33-42 et suiv.)

En conclusion, pour pouvoir avoir recours efficacement à la régionalisation et à l'extrapolation, il est essentiel que le demandeur de la MUE explique de manière convaincante la pertinence des preuves pour un autre État membre, pour plusieurs États membres ou pour l'ensemble de l'UE, le cas échéant.

Par exemple, si des enquêtes ne couvrant que quelques États membres ont été soumises, le demandeur devra démontrer que leurs résultats sont également significatifs pour d'autres marchés nationaux comparables, soit en raison de l'application de stratégies marketing similaires, soit en raison d'une proximité géographique, culturelle ou linguistique [voir, par analogie, 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 80].

La seule réalisation d'études de marché pour cinq États membres, en elle-même, associées aux chiffres d'affaires, ainsi qu'aux dépenses de marketing et de publicité collectées individuellement pour chaque État membre, n'a pu démontrer l'existence d'un ou de plusieurs marchés transnationaux composés de différents États membres. Par ailleurs, les résultats de ces études n'ont pu ni être extrapolés à l'ensemble des États membres ni être complétés et corroborés dans les États membres non visés par lesdites études [19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 155-157].

De même, des études de marché réalisées dans seulement huit États membres ont été jugées insuffisantes pour prouver que le public pertinent de l'UE attribuait une origine commerciale unique à une guitare en forme de V [28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 67-68].

7 La qualité de la preuve

En vertu de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), il est nécessaire de prouver l'usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui, en soi, est dépourvu de caractère distinctif.

Les exigences pour démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), ne sont pas les mêmes que celles requises pour démontrer un usage sérieux conformément à l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#),

et ne doivent pas être confondues avec les critères applicables à l'acquisition de la renommée [21/04/2015, [T-359/12](#), Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120 et jurisprudence citée].

Le demandeur de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l'Office de considérer qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée (15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).

Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est reconnue par le public pertinent comme une indication de l'origine, à savoir que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque les produits et services comme provenant d'une entreprise déterminée, malgré le fait que, en l'absence d'un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif requis.

L'Office appréciera globalement tous les éléments en vue de décider si la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée (04/05/1999, [C-108/97](#) et [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49).

Marque	Argumentation	Affaire
	Il a été considéré que la combinaison des couleurs verte et jaune avait acquis un caractère distinctif par l'usage car il a été prouvé qu'une partie importante du public pertinent la percevait comme renvoyant aux machines manufacturées par une certaine entreprise. Les éléments de preuve comprenaient plusieurs déclarations d'associations professionnelles selon lesquelles ladite combinaison renvoyait aux machines agricoles manufacturées par cette entreprise et le fait que l'entreprise avait utilisé d'une manière cohérente, dans l'UE, la même combinaison de couleurs sur ses machines pendant une période considérable avant 1996 (§ 36-37).	28/10/2009, T-137/08 , Green/Yellow, EU:T:2009:417

8 Appréciation des éléments de preuve

Pour des orientations générales sur les éléments de preuve déposés au cours de la procédure, veuillez consulter les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve](#).

L'[article 97 du RMUE](#) contient une liste non exhaustive de **moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve** devant l'Office, qui peuvent servir d'orientation pour les demandeurs. Des exemples de preuve qui peuvent permettre de démontrer le caractère distinctif acquis incluent notamment:

- des brochures de vente;
- des catalogues;

- des listes de prix;
- des factures;
- des rapports annuels;
- des chiffres d'affaires;
- des chiffres et rapports d'investissement dans la publicité;
- des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves de leur intensité et leur portée;
- des enquêtes auprès des clients ou des études de marché;
- des affidavits

Pour établir le caractère distinctif acquis, les facteurs suivants, entre autres, peuvent être pris en considération (29/09/2010, [T-378/07](#), Représentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32 et 22/03/2023, [T-750/21](#), BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147 § 40):

- la part de marché détenue par la marque pour les produits ou services concernés;
- l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque;
- l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, pour les produits ou services concernés;
- la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque;
- des déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles.

Certains éléments de preuve ont généralement une valeur probante plus élevée que d'autres [voir 29/01/2013, [T-25/11](#), Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74; 19/10/2022, [T-275/21](#), DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 99; et 22/03/2023, [T-750/21](#), BIO-BEAUTÉ, EU:T:2023:147, § 57]. L'Office établit une distinction entre les preuves directes et les preuves secondaires.

Les **preuves directes** sont généralement les moyens de preuve les plus pertinents et peuvent inclure:

- les enquêtes
- les études de marché;
- les déclarations d'associations professionnelles indépendantes ou d'autorités publiques.

En revanche, les **preuves secondaires** permettent d'étayer les preuves directes et peuvent comprendre:

- les chiffres de vente;
- les factures;
- les magazines;
- les catalogues;
- le matériel publicitaire.

Les preuves qui ne peuvent être mises en correspondance avec un moment donné seront normalement insuffisantes pour démontrer que le caractère distinctif a été acquis avant la date de dépôt.

Les preuves concernant des pays tiers ne peuvent à elles seules démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l'UE.

En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l'UE avec des documents concernant des territoires extérieurs à l'UE, et ne permettent pas à l'Office d'identifier l'étendue spécifique de l'usage exclusivement dans l'UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l'UE.

Bonne pratique – les demandeurs doivent s'assurer que les éléments de preuve:

- démontrent l'**usage de la marque demandée**;
- démontrent l'usage de la marque pour les **produits et services** visés par la demande;
- mentionnent les **dates** de l'usage;
- identifient le territoire **géographique** spécifique et pertinent de l'usage au sein de l'UE;
- montrent la perception de la marque par le public pertinent.

Si les éléments de preuve ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, ils peuvent ne pas être suffisants pour étayer les allégations du demandeur.

8.1 Types d'éléments de preuve particulièrement pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l'usage

8.1.1 Sondages d'opinion et études de marché

Afin de garantir la valeur probante des sondages d'opinion et des enquêtes, les demandeurs doivent se référer aux règles expliquées dans la [partie A, Dispositions générales, section 10, Éléments de preuve, 4.3 Sondages d'opinion et études de marché](#).

Les sondages d'opinion concernant la partie du public pertinent qui reconnaît le signe comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus solides. Ils peuvent démontrer la perception effective du public pertinent, en particulier lorsqu'ils contiennent des questions non orientées et sont basés sur un échantillon représentatif [19/10/2022, [T-275/21](#), DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 111].

La jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration du marché ou de reconnaissance de celui-ci par le public pertinent (19/06/2014, [C-217/13](#) & C218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Au lieu d'utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques comme originaires d'une entreprise en particulier.

Les résultats d'une enquête de consommation ne peuvent être le seul critère décisif à l'appui de la conclusion selon laquelle le caractère distinctif a été acquis par l'usage (19/06/2014, [C-217/13](#) & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Ils doivent être complétés par d'autres moyens de preuve.

8.1.2 Part de marché

La **part de marché** détenue par la marque par rapport aux produits ou services demandés peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage. En effet, une telle pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent reconnaîtrait la marque comme permettant d'identifier que les produits ou services proviennent d'une entreprise spécifique, et donc les distinguer des produits et services d'autres entreprises. (22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76). Il est important de pouvoir établir un lien entre la part de marché et la perception de la marque en cause par le consommateur.

8.1.3 Dépenses de publicité et chiffre d'affaires

Les données concernant le **chiffre d'affaires** et les **dépenses publicitaires** peuvent avoir une incidence significative sur l'appréciation des éléments de preuve (pour les dépenses publicitaires, voir 22/06/2006, [C-25/05 P](#), Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 77 et suivants).

Ces informations sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles. Toutefois, dans la majorité des cas, elles ne suffisent pas, à elles seules, à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque. En effet, les chiffres d'affaires et les frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l'usage d'une marque particulière.

Le chiffre d'affaires et les chiffres de publicité incluent souvent les ventes ou la promotion d'autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative). Ils sont également souvent de nature trop générale pour permettre l'identification des marchés spécifiques en cause.

Le matériel publicitaire, en tant que tel, ne démontre pas que le public visé par les produits ou services perçoit le signe comme une indication de l'origine commerciale (24/09/2019, [T-404/18](#), PDF Expert, EU:T:2019:666, § 36). Pour de plus amples informations concernant les matériels promotionnels et les publications, veuillez consulter les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, 4.8 Matériels promotionnels et publications](#).

En effet, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve relatifs à la publicité produits par

la partie ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et les activités de publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

Bonne pratique: le demandeur doit s'assurer que les éléments de preuve:

- contiennent des éléments qui prouvent clairement l'existence d'un lien entre le chiffre d'affaires et/ou la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part;
- identifient avec précision les chiffres d'affaires/frais de publicité et les éléments de preuve **concernant la marque demandée**, ainsi que **leur lien avec les produits et services concernés**.
- contiennent une ventilation des chiffres annuels par marché, si possible; et
- montrent les périodes d'utilisation spécifiques (notamment des détails sur le début de l'usage) afin que l'Office puisse établir si les éléments de preuve démontrent le caractère distinctif acquis par la marque avant la date de dépôt.

Lorsqu'ils ne satisfont pas à ces exigences, les éléments de preuve relatifs aux dépenses de publicité et au chiffre d'affaires sont susceptibles d'être insuffisants pour étayer la revendication d'un caractère distinctif acquis par l'usage.

8.1.4 Déclarations sous serment (déclarations écrites faites sous serment ou solennellement)

Pour garantir la valeur probante des déclarations sous serment, les demandeurs doivent se référer aux règles expliquées dans la [partie A, Dispositions générales, section 10, Éléments de preuve, 4.2 Déclarations sous serment](#).

Les déclarations sous serment notamment de chambres de commerce et d'industrie, d'autres associations professionnelles ou organismes indépendants, ou d'autorités publiques, portant sur la perception d'une marque par le public pertinent, constituent des preuves «directes» de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, en particulier lorsqu'elles émanent de sources indépendantes et leur contenu est sensé et fiable [19/10/2022, [T-275/21](#), DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2022:654, § 99].

Lorsqu'une déclaration **n'émane pas d'un tiers indépendant**, mais d'une personne liée par une relation de travail à la requérante, par exemple, elle est considérée comme purement indicative et doit être corroborée par d'autres éléments probants (21/11/2012, [T-338/11](#), PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).

Les déclarations sous serment doivent indiquer précisément la marque demandée (13/09/2012, [T-72/11](#), ESPETEC, EU:T:2012:424, § 82 et suivants).

8.1.5 Enregistrements antérieurs et caractère distinctif acquis

L'enregistrement national **obtenu sur la base du caractère distinctif acquis** n'est pas contraignant, mais peut être pris en compte lorsque l'Office est en mesure d'apprécier les éléments de preuve présentés devant l'office national de la PI en question.

La date mentionnée par les éléments de preuve produits au niveau national sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de MUE. Cela peut être pertinent aux fins de l'appréciation.

Le requérant peut également mentionner des **enregistrements nationaux antérieurs** où aucun caractère distinctif acquis n'est revendiqué. Néanmoins, il résulte d'une jurisprudence constante que ces enregistrements ne lient pas l'Office.

L'Office n'est pas lié par ses décisions antérieures et ces cas doivent être appréciés individuellement (21/05/2014, [T-553/12](#), BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 72-73).

8.2 Usage du signe

Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est réellement utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.).

8.2.1 Usage du signe avec des variations insignifiantes

La notion d'usage d'une marque au sens de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l'usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l'enregistrement, mais également à l'usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables. Ces formes doivent être considérées comme globalement équivalentes (19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 62).

En présence d'une marque extrêmement simple, même de légères modifications apportées à cette marque sont susceptibles de constituer des variations non négligeables, de sorte que la forme modifiée ne pourra pas être considérée comme globalement équivalente à la forme enregistrée de ladite marque. En effet, plus une marque est simple, moins elle est susceptible d'avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d'affecter une de ses caractéristiques essentielles et d'altérer ainsi sa perception par le public pertinent [19/06/2019, [T-307/17](#), DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 72].

	«...le fait d'inverser le schéma de couleurs, même en conservant un fort contraste entre les trois bandes et le fond, ne peut être qualifié de variation négligeable par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause» (§ 77).		
			
MUE n° 12 442 166	Exemples du signe figurant dans certains éléments de preuve de l'usage		

8.2.2 Usage du signe en combinaison avec une autre marque

Il est possible de prouver le caractère distinctif d'un signe qui **a été utilisé en combinaison avec d'autres marques** (28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d'identification au signe en cause (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432; 30/09/2009, [T-75/08](#), !, EU:T:2009:374, § 43; 28/10/2009, [T-137/08](#), Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46).

Même si la marque demandée a fait l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, en vue de l'enregistrement de la marque elle-même, le demandeur doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée [16/09/2015, [C-215/14](#), Nestlé KIT KAT, EU:C:2015:604, § 66; 24/02/2016, [T-411/14](#), Shape of a bottle (3D), EU:T:2016:94, § 76; 16/03/2016, [T-363/15](#), LAATIKON MUOTO (3D), EU:T:2016:149, § 51].

8.2.3 Usage en tant que marque

Le caractère distinctif acquis doit être le résultat de l'usage d'un signe en tant que marque.

Pour les formes tridimensionnelles, l'usage en tant qu'emballage purement fonctionnel ne constitue pas un usage en tant que marque [25/09/2014, [T-474/12](#), Shape of gobelets (3D), EU:T:2014:813, § 56-58 et jurisprudence citée].

Il en va de même pour les expressions descriptives, qui ne seront pas considérées comme un usage en tant que marque. Par exemple, le signe «Gifflar» (un type de petits pains en Suède) a été utilisé sur l'emballage de pâtisseries, avec des indications

descriptives de parfums, dans un contexte descriptif, et non comme une indication d'origine (09/07/2014, [T-520/12](#), Giffar, EU:T:2014:620, § 44-45).

8.3 Durée de l'usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l'usage a débuté et doivent également démontrer que l'usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d'interruptions pendant la période de l'usage.

En règle générale, l'utilisation de longue date est susceptible d'être un élément de persuasion important lorsqu'il s'agit d'établir le caractère distinctif acquis. Plus les clients et les clients potentiels ont été exposés longtemps à une marque, plus ils sont susceptibles d'avoir établi un rapport entre cette marque et une source unique dans le commerce.

Toutefois, considérant que la durée de l'usage n'est que l'un des facteurs à prendre en considération, il se peut que des exceptions à la règle précitée soient justifiées dans certains cas, en particulier lorsque d'autres facteurs qui sont capables de contrebalancer une durée d'usage courte sont à prendre en compte. Par exemple, lorsque les produits ou services font l'objet d'un lancement d'une vaste campagne publicitaire ou lorsque le signe demandé est une simple variante d'un signe déjà utilisé depuis longtemps, il se peut que le caractère distinctif acquis soit obtenu assez rapidement.

Cela pourrait par exemple être le cas lorsqu'une nouvelle version d'un système d'exploitation informatique bien implanté et utilisé à grande échelle est lancée sous un signe qui reproduit fondamentalement la structure ou le contenu de la marque utilisée dans des versions antérieures du produit. La marque de ce nouveau produit serait apte à obtenir un caractère distinctif acquis de grande envergure sur une période assez courte, pour la simple raison que tous les utilisateurs existants sauront immédiatement que le signe demandé est à rattacher à une mise à niveau de la version antérieure du produit.

Dans le même ordre d'idées, il est consubstantiel à certaines manifestations sportives de grande ampleur de se dérouler à intervalles réguliers de même qu'il est bien connu qu'elles génèrent un véritable enthousiasme auprès du public concerné. Des millions de personnes attendent impatiemment ces manifestations et la date à laquelle elles sont censées avoir lieu est connue avant l'annonce officielle du lieu où elles se dérouleront. Tout cela suscite un immense intérêt pour l'endroit où ces manifestations ont lieu ainsi que pour l'annonce y afférente (marques «ville/pays+année»). Il est donc raisonnable de supposer qu'une fois l'annonce faite de l'attribution d'un tournoi ou de jeux à une ville ou à un pays particulier, pratiquement tous les consommateurs pertinents ayant un intérêt pour le secteur concerné ou les professionnels du secteur sont susceptibles d'être informés desdites manifestations sportives de manière instantanée. Une marque utilisée pour une manifestation à venir peut donc ainsi acquérir rapidement, voire instantanément, un caractère distinctif, en particulier lorsque le signe reproduit la structure de marques utilisées antérieurement, le public percevant

ainsi immédiatement la nouvelle manifestation comme la suite logique d'une série d'événements dont la réputation n'est plus à faire.

L'appréciation de ce caractère distinctif acquis de manière instantanée obéira aux critères généraux concernant, par exemple, le degré d'utilisation, le territoire, la date pertinente ou le public ciblé et concernant aussi l'obligation pour le demandeur de fournir les preuves pertinentes. La seule particularité porte sur la durée de l'usage et la possibilité que, dans certaines circonstances, l'acquisition du caractère distinctif acquis puisse se produire très rapidement, voire instantanément. Comme pour toute autre revendication de caractère distinctif acquis, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver que le public est en mesure de percevoir la marque en question comme un signe distinctif.

8.4 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de dépôt.

Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité de prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d'enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait avant cette même date (19/06/2014, [C-217/13](#), Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 60). Des éléments de preuve ne peuvent donc être rejetés au simple motif qu'ils sont postérieurs à la date de dépôt. En conséquence, il convient d'apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l'importance adéquate.

À titre d'exemple, une marque qui bénéficie d'une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d'une solide part de marché pertinente quelques mois après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

***Chapitre 15 Marques collectives de l'Union
européenne***

Table des matières

1 Caractère des marques collectives.....	810
1.1 Définition.....	810
1.2 Fonction spécifique.....	810
1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification.....	811
1.4 Dispositions applicables et examen.....	811
2 Titulaires.....	812
3 Motifs absolus de refus: spécificités.....	813
3.1 Caractère ou signification trompeurs de la marque.....	813
3.2 Règlement d'usage.....	814
3.2.1 Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.....	815
3.2.2 Mesures correctives.....	815
4 Spécificités concernant l'examen des motifs absolus de refus.....	815
4.1 Article 74, paragraphe 2, du RMUE: «dérogation géographique».....	816
4.2 Objections soulevées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) ou l), du RMUE.....	817

1 Caractère des marques collectives

1.1 Définition

Une marque collective de l'Union européenne est un type de marque de l'Union européenne spécifique qui, aux termes de l'[article 74, paragraphe 1, du RMUE](#), inclut «les marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises».

Il s'agit, avec les marques individuelles et les marques de certification, d'un des trois types de marques définies dans le règlement.

1.2 Fonction spécifique

La **fonction essentielle d'une marque collective de l'UE** est d'établir une distinction entre les produits et les services des membres de l'association qui sont titulaires de la marque et ceux d'autres entreprises qui ne sont pas membres de cette association [20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58]. La marque collective de l'UE indique donc la provenance commerciale de certains produits et services en informant le consommateur de ce que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre d'une association donnée et qu'il est autorisé à utiliser la marque en question.

Même les **marques collectives de l'UE descriptives du point de vue géographique** ([article 74, paragraphe 2, du RMUE](#)) doivent être propres à remplir la fonction essentielle d'une marque collective, qui est d'indiquer l'origine commerciale collective des produits vendus sous cette marque [20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 et suivants; 05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74].

Une **marque collective de l'Union européenne est généralement utilisée** par des sociétés, en complément de **leurs propres marques individuelles**, pour indiquer qu'elles sont membres d'une association donnée [12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54].

À titre d'exemple, l'association espagnole des fabricants de chaussures peut demander l'enregistrement de la marque collective «Asociación Española de Fabricantes de Calzado», laquelle, bien qu'appartenant à ladite association, sera aussi utilisée par l'ensemble de ses membres, qui pourraient être des concurrents. Un membre de l'association peut souhaiter utiliser la marque collective en complément de sa propre marque individuelle, qui pourrait être «Calzados Luis», par exemple.

1.3 Relation avec les marques individuelles et de certification

Il incombe au demandeur de décider si la marque satisfait aux exigences d'une marque collective, par opposition à celles d'une marque individuelle ou d'une marque de certification au sens de l'[article 83 du RMUE](#). Cela signifie qu'en principe, le même signe visé par une demande en tant que marque collective de l'UE pourrait également faire l'objet d'une demande en tant que marque individuelle de l'UE ou en tant que marque de certification de l'UE, pour autant que les conditions y afférentes prévues dans le RMUE soient réunies pour chaque demande. Les trois types de marques ne diffèrent pas nécessairement eu égard aux signes en tant que tels, mais plutôt eu égard à leurs autres caractéristiques spécifiques respectives, telles que la propriété ou les conditions d'usage de la marque.

Toutefois, un demandeur doit être conscient du fait que, dans l'éventualité où il serait amené à démontrer l'usage sérieux des marques, il sera probablement assez difficile de démontrer l'usage du même signe pour différents types de marques. Pour obtenir davantage d'informations sur l'usage sérieux d'une marque conformément à sa fonction, voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#), point 2.3.1.

Par exemple, une association peut déposer une demande d'enregistrement pour la marque verbale «Tamaki», soit en tant que marque individuelle, marque de certification ou marque collective, selon l'usage envisagé de la marque (par l'association elle-même ou par les membres de celle-ci, ou comme un signe de garantie de la présence ou non d'une caractéristique). Si la demande d'enregistrement concerne une marque collective de l'Union européenne, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, notamment la production du règlement d'usage ([Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2](#))

Une fois la demande déposée, les modifications portant sur le type de marque (collective, de certification ou individuelle) ne sont acceptées que lorsqu'il ressort de manière évidente de la demande qu'une erreur s'est produite lors de la sélection du type de marque ([Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.4](#)).

1.4 Dispositions applicables et examen

Sauf dispositions contraires des articles [75](#) à [82](#) du RMUE, les dispositions du RMUE s'appliquent aux marques collectives de l'Union européenne. D'une part, ces dernières sont donc soumises au régime général du RMUE et, d'autre part, à certaines exceptions et conditions particulières.

Il en découle, premièrement, qu'une demande de marque collective de l'Union européenne est, en principe, soumise à la même procédure d'examen et aux mêmes conditions qu'une demande de marque individuelle. D'une manière générale, la classification des produits et services ainsi que l'examen des formalités et des

motifs absolus de refus suivent la même procédure que celle appliquée aux marques individuelles.

Les examinateurs vérifieront par exemple la liste des produits et services ou les exigences linguistiques de la même manière que lorsqu'ils examinent des marques individuelles. De même, ils examineront si la marque collective de l'Union européenne est concernée par l'un des motifs absolus de refus visés à l' [article 7 du RMUE](#) .

Conformément aux nouvelles dispositions de l' [article 16 du REMUE](#) , le règlement fourni par le demandeur régissant l'usage de sa marque collective de l'UE **doit couvrir l'utilisation qu'il en fait pour l'ensemble des produits et services** inclus dans la liste de la demande de marque collective de l'UE. Pour les marques collectives de l'UE en conflit avec des indications géographiques (IG), des mentions traditionnelles pour du vin ou des spécialités traditionnelles garanties, le règlement d'usage d'une marque collective de l'UE doit refléter avec exactitude toute limitation introduite pour résoudre de pareils conflits. Par exemple, le règlement d'usage d'une marque collective de l'UE en conflit avec l'indication géographique «XYZ» pour des *vins* doit refléter avec précision le fait qu'il renvoie à l'usage de la marque pour «XYZ» (IG) *vins* . Pour plus d'informations sur les IG, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#) . Pour de plus amples informations sur les mentions traditionnelles pour les vins, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins \[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE\]](#) , et pour plus d'informations sur les spécialités traditionnelles garanties, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties \[article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE\]](#) .

Deuxièmement, l'examen d'une marque collective de l'UE tiendra compte des exceptions et conditions particulières afférentes à la nature de la marque. Ces exceptions et conditions particulières renvoient aux dispositions matérielles et formelles. En ce qui concerne les formalités, l'obligation de produire le règlement d'usage de la marque constitue, par exemple, une caractéristique spécifique de la marque collective de l'UE. (Pour de plus amples détails sur l'examen des formalités des marques collectives de l'UE, notamment du règlement d'usage de la marque, voir les Directives, [Partie B, Examen, section 2, Formalités, point 8.2](#)).

Les exceptions et conditions particulières de fond qui s'appliquent aux marques collectives de l'UE sont décrites ci-après.

2 Titulaires

Peuvent uniquement être titulaires de marques collectives de l'UE i) les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats

ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice; de même que ii) les personnes morales relevant du droit public ([article 74 du RMUE](#)).

La première catégorie de titulaires regroupe généralement des associations privées partageant un objectif ou un intérêt commun. Elles doivent avoir leur propre personnalité juridique et leur propre capacité d'agir. Ainsi que cela est défini dans les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.1](#), «[c]ollective ne signifie pas que la marque appartient à plusieurs personnes [codemandeurs/cotitulaires], ni qu'elle désigne ou couvre plus d'un pays».

Les associations peuvent se présenter sous différentes formes juridiques, y compris celle de sociétés privées (telles que les «Gesellschaften mit beschränkter Haftung»). Néanmoins, celles-ci n'ayant généralement pas le statut d'associations, l'Office considère qu'une société privée ne saurait être titulaire d'une marque collective de l'UE, à moins qu'elle ne démontre que sa structure interne revêt un caractère associatif.

Il en va de même s'agissant de la deuxième catégorie de titulaires. Compte tenu de la fonction essentielle des marques collectives (c'est-à-dire de distinguer les produits ou services des *membres de l'association* qui est titulaire de la marque, de ceux d'autres entreprises), les «personnes morales relevant du droit public» doivent soit être des associations au sens officiel du terme, soit être dotées d'une structure interne de nature associative. Ce concept inclut, par exemple, des associations ou organisations professionnelles de droit public, tels que des «consejos reguladores» ou des «colegios profesionales» en droit espagnol.

Lorsqu'il est utilisé ci-dessous, le terme «association» désigne l'un des deux types de titulaires susmentionnés acceptables en vertu de l'[article 74 du RMUE](#).

3 Motifs absolus de refus: spécificités

3.1 Caractère ou signification trompeurs de la marque

Au sens de l'[article 76, paragraphe 2, du RMUE](#), l'examineur doit rejeter la demande si le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être perçue comme étant autre chose qu'une marque collective.

Tel est le cas lorsque la marque n'est pas perçue en tant que marque collective par le public mais plutôt en tant que marque individuelle ou de certification.

À titre d'exemple, une marque collective pourrait induire le public en erreur si elle donne l'impression qu'elle peut être utilisée par quiconque est en mesure de répondre à certaines normes objectives. Toutefois, une marque collective ne peut, par nature, être utilisée par des non-membres de l'association (p. ex. des utilisateurs tiers, des licenciés, etc.). Le règlement d'usage indique clairement qui est autorisé à utiliser la marque collective (tout membre de l'association ou si des exigences supplémentaires

sont prévues pour les membres) et, par conséquent, il confère aux membres la qualité d'utilisateur autorisé de la marque collective. Si le règlement d'usage autorisait l'usage de la marque collective par des non-membres de l'association, cela serait incompatible avec le caractère de la marque collective.

Par ailleurs, une marque collective induira également en erreur si elle véhicule un



puissant message de certification [par exemple, (exemple inventé)], ce qui constitue une contradiction manifeste avec la fonction inhérente à la marque collective.

Une marque collective ne serait pas considérée comme de nature à induire en erreur par le simple fait que le règlement d'usage peut également inclure des conditions d'usage spécifiques en ce qui concerne la qualité des produits et services protégés par la marque. Toutefois, lorsque l'examen du règlement d'usage révèle que la marque sera utilisée comme une marque de certification, elle sera considérée comme étant de nature à induire le public en erreur.

De même, si une **marque collective consiste** en: i) une IG ou ii) dénomination IGP/AOP ou un logo figurant dans la spécification de produits IGP/AOP, le public est susceptible d'être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en ce sens que ces éléments dénomination ou ce logo pourraient être considérés comme une indication géographique et non comme une marque collective dont la fonction est d'indiquer l'appartenance à une association. Pour plus d'informations sur les IG, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \(\[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#)].

3.2 Règlement d'usage

Le règlement d'usage doit être présenté dans un délai de **deux mois** suivant la date de dépôt de la demande de marque collective ([article 75, paragraphe 1, du RMUE](#)) et son contenu doit satisfaire aux exigences de l'[article 16, du REMUE](#). Pour de plus amples détails sur le contenu du règlement d'usage, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.3, Règlement d'usage des marques collectives](#).

L'Office recommande l'utilisation de son modèle (disponible à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/certification-and-collective-marks#23>), qui guide les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

Le règlement d'usage fait **partie intégrante** de la marque collective. En particulier, il constitue un **élément essentiel** de l'examen parce qu'il contient des informations importantes sur le système de marques collectives et qu'il définit ainsi l'objet de la protection.

Compte tenu de son importance, le règlement d'usage doit être rédigé de manière **claire et accessible**.

Le règlement d'usage doit refléter le type spécifique de marque revendiqué dans la demande et le fait que la marque est effectivement une marque collective, qui sera utilisée par les membres de l'association.

Le règlement d'usage doit satisfaire aux exigences relatives aux formalités (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.2.3, Règlement d'usage des marques collectives](#)), refléter le type de marque demandé (voir [point 3.1](#) ci-dessus concernant les demandes trompeuses) et respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.

L'examen de la demande sur le fond ne commence qu'à compter de la réception du règlement d'usage.

3.2.1 Respect de l'ordre public et des bonnes mœurs

Si le règlement d'usage de la marque est contraire à **l'ordre public** ou aux **bonnes mœurs**, la demande de marque collective de l'UE est rejetée en application de [l'article 76, paragraphe 1, du RMUE](#). Ce motif de refus s'applique, en plus de [l'article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#), qui concerne en premier lieu le signe visé par la demande.

Il renvoie aux situations dans lesquelles, quelle que soit la marque, le règlement d'usage de la marque contient une disposition qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ce serait le cas, par exemple, si l'autorisation ou les conditions d'usage établissaient sans raison valable une distinction entre des opérateurs de marché (telle que l'absence de critères objectifs ou l'application de critères irrecevables) ou si le règlement d'usage établissait des taxes manifestement discriminatoires.

3.2.2 Mesures correctives

Dans certains cas, il sera possible de modifier le règlement d'usage afin d'éliminer un motif de rejet d'une demande de marque collective de l'UE ([article 76, paragraphe 3, du RMUE](#)) invoqué par l'Office au titre de [l'article 76, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#). En tout état de cause, le demandeur doit présenter un nouveau règlement d'usage complet. L'Office examinera alors s'il peut être renoncé à l'objection au vu du contenu du nouveau texte.

4 Spécificités concernant l'examen des motifs absolus de refus

Outre les motifs absolus de refus spécifiques applicables aux marques collectives, les demandes relatives à ce type de marque doivent faire l'objet d'un examen eu égard aux motifs absolus de refus visés à [l'article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) ([article 74, paragraphe 3, du RMUE](#)). Cela signifie qu'une demande de marque collective de l'UE sera, à l'instar de toute autre demande de marque de l'UE, évaluée au regard de

l'ensemble des motifs de refus visés à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#), sans préjudice de l'application de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#).

S'il s'avère, par exemple, qu'une marque collective est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE, elle sera refusée à l'enregistrement (18/07/2008, [R 229/2006-4](#), CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANT, § 7).

Dans la mesure où l'[article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\)](#), du RMUE et l'exception correspondante relative au caractère distinctif acquis ([article 7, paragraphe 3, du RMUE](#)) s'appliquent également aux marques collectives, toute revendication de caractère distinctif acquis par l'usage devra être étayée par des éléments de preuve démontrant que la marque a fait l'objet d'un usage et qu'elle est effectivement reconnue sur le marché pertinent comme une marque collective.

4.1 Article 74, paragraphe 2, du RMUE: «dérogation géographique»

Conformément à l'[article 74, paragraphe 2, du RMUE](#), par dérogation à l'[article 7, paragraphe 1, point c\)](#), du RMUE, peuvent constituer des marques de l'Union européenne collectives les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

Toutefois, l'[article 74, paragraphe 2, du RMUE](#) ne constitue pas une exception à l'exigence de caractère distinctif. L'[article 7, paragraphe 1, point b\)](#), et l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) s'appliquent également aux marques collectives de l'UE. Par conséquent, lorsqu'une association demande l'enregistrement, en tant que marque collective de l'UE, d'un signe pouvant désigner une provenance géographique, il lui incombe de s'assurer que ce signe est pourvu d'éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d'autres entreprises (05/03/2020 [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73).

En d'autres termes, **pour être considéré comme distinctif** au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point b\)](#), du RMUE, un signe demandé en tant que marque collective de l'UE doit comporter des éléments permettant de distinguer les produits ou services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises. L'Office appréciera, au cas par cas, si les signes contenant des termes descriptifs du point de vue géographique, y compris des IG, comportent des éléments suffisants pour conférer à la marque un caractère distinctif en tant que marque collective.

Par conséquent, l'exception prévue à l'[article 74, paragraphe 2, du RMUE](#) est réservée aux marques collectives, qui possèdent un caractère distinctif en ce sens qu'elles sont propres à distinguer les produits ou services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises, même si ces marques peuvent servir, en même temps, à désigner la provenance géographique des produits ou services désignés.

À titre d'exemple, le signe «ALICANTE» demandé pour des *services touristiques* ou le signe «ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» pour des *huiles alimentaires*

seraient refusés, en vertu de l'[article 7, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), parce qu'ils ne contiennent aucun élément propre à distinguer les produits/services des membres de l'association de ceux d'autres entreprises.

En revanche, les signes «ASOCIACION DE GUIAS DE LA CIUDAD DE ALICANTE» (*association de guides de la ville d'Alicante*) ou «CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. ACEITE DE LA COMUNITAT VALENCIANA» identifient une association spécifique et pourraient être acceptés en tant que marques collectives pour, respectivement, des *services touristiques* ou des *huiles alimentaires*, conformément à l'[article 74, paragraphe 2, du RMUE](#).

Enfin, les **marques qui peuvent être utilisées dans la vie des affaires pour désigner la provenance géographique des produits et services doivent, en tout état de cause**, respecter l'autorisation prévue à l'[article 75, paragraphe 2, du RMUE](#). Conformément à cette disposition, le règlement d'usage d'une marque collective de l'UE **se prévalant de la dérogation prévue à l'article 74, paragraphe 2, du RMUE** doit autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée à devenir membre de l'association qui est titulaire de la marque.

4.2 Objections soulevées au titre de l'article 7, paragraphe 1, points j), k) ou l), du RMUE

Si les produits et services doivent être limités en conséquence d'une objection soulevée au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\)](#) (indication géographique), de l'[article 7, paragraphe 1, point k\)](#) (mentions traditionnelles pour les vins) ou de l'[article 7, paragraphe 1, point l\) \(spécialités traditionnelles garanties\) du RMUE](#), le demandeur d'une marque collective de l'UE **doit modifier le règlement d'usage de la marque en conséquence** [\[article 16, point h\) du REMUE\]](#). Pour plus d'informations sur ces objections, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#), [Chapitre 11, Marques en conflit avec des mentions traditionnelles pour les vins \[article 7, paragraphe 1, point k\), du RMUE\]](#) et [Chapitre 12, Marques en conflit avec des spécialités traditionnelles garanties \[article 7, paragraphe 1, point l\), du RMUE\]](#).

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

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

Partie B

Examen

Section 4

Motifs absolus de refus

***Chapitre 16 Marques de certification de
l'Union européenne***

Table des matières

1 Dispositions pertinentes.....	820
2 Définition et fonction spécifique.....	820
2.1 Définition.....	820
2.2 Fonction spécifique.....	821
3 Principaux éléments.....	821
3.1 Signe et capacité de distinction.....	821
3.2 Description en tant que marque de certification.....	821
3.3 Liste des produits et services.....	822
3.4 Règlement d'usage.....	822
4 Exigences spécifiques en ce qui concerne la propriété.....	823
5 Examen des motifs spécifiques de refus.....	824
5.1 Signification ou caractère trompeurs de la marque.....	824
5.2 Certification de l'origine géographique.....	825
5.3 Règlement d'usage.....	828
5.3.1 Respect de l'ordre public.....	829
5.3.2 Sanctions.....	829
6 Particularités concernant l'examen des motifs généraux de refus.....	829

1 Dispositions pertinentes

À compter du 1^{er} octobre 2017, la marque de certification est **codifiée en tant que nouveau type de marque de l'Union européenne** régie par des **dispositions spécifiques**. Son principal objectif est de fournir un cadre juridique spécifique visant à protéger les marques de certification de l'Union européenne [voir le considérant 27 du [règlement \(UE\) 2015/2424](#) modifiant le [règlement \(CE\) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire](#)]. Jusqu'à la dernière modification du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) par le [règlement modificatif \(UE\) 2015/2424](#), les **marques de certification** ne pouvaient être protégées en tant que marques de l'Union européenne.

Les dispositions spécifiques applicables aux marques de certification ont été établies dans le [chapitre VIII du RMUE](#) et sont complétées par la disposition établie à l'[article 17 du règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne \(REMUE\)](#). Les désignations de l'UE dans des enregistrements internationaux (EI) sont abordées à l'[article 194 du RMUE](#).

Les **dispositions générales du RMUE s'appliquent** également aux marques de certification, **sauf si les dispositions spécifiques** des articles [83](#) à [93](#) du RMUE **en disposent autrement**. Ces derniers établissent certaines particularités et exceptions au régime général de la marque de l'Union européenne en ce qui concerne les marques de certification de l'UE, qui doivent être prises en considération lors du dépôt et de l'examen de ces marques.

2 Définition et fonction spécifique

2.1 Définition

La marque de certification est un troisième type de marque de l'Union européenne établi par le RMUE, qui vient s'ajouter à la marque individuelle et à la marque collective.

L'[article 83, paragraphe 1, du RMUE](#) définit la marque de certification comme une marque «propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification».

La **liste** des caractéristiques possibles qu'une marque doit posséder pour être certifiée en tant que marque de certification de l'UE est **non exhaustive** et peut contenir des caractéristiques autres que la matière, le mode de fabrication ou la prestation,

la qualité ou la précision. Elle **exclut** toutefois la possibilité de certifier l'**origine géographique** des produits ou services.

Le titulaire d'une marque de certification n'est pas nécessairement dans l'obligation de fournir lui-même les services de certification. Il suffit que le processus de certification soit réalisé sous son contrôle et sa supervision.

2.2 Fonction spécifique

Une marque de certification indique que les produits ou services portant la marque i) satisfont à une norme spécifique établie par le titulaire de la marque ii) à l'issue d'un contrôle mis en place par le titulaire de la marque de certification, iii) indépendamment de l'identité de l'entreprise qui produit effectivement les produits en question ou qui fournit effectivement les services en question et qui utilise effectivement la marque de certification.

Par conséquent, la fonction de distinction essentielle de la marque de certification vise à **garantir que certains produits et services** possèdent des **caractéristiques spécifiques**.

3 Principaux éléments

3.1 Signe et capacité de distinction

Premièrement, à l'instar de toute autre marque de l'Union européenne, une marque de certification doit être un **signe** propre à être représenté dans le registre des marques de l'Union européenne. À cet égard, les règles générales sont applicables ([article 83, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#)).

Deuxièmement, le signe doit être **capable de remplir la fonction spécifique de la marque de certification**, qui est de distinguer les produits ou services qui sont certifiés par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification [[article 83, paragraphes 1 et 3](#), [article 4, point a\)](#) et [article 7, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)].

3.2 Description en tant que marque de certification

La marque de certification doit être ainsi désignée par le demandeur lors de son dépôt ([article 83 du RMUE](#)). Par conséquent, lors du dépôt d'une demande, le demandeur inclura une **déclaration** indiquant que la demande concerne l'enregistrement d'une marque de certification de l'Union européenne [[article 2, paragraphe 1, point i\), du REMUE](#)].

Le type de marque choisi par le demandeur ne sera pas remplacé par un autre type de marque, sauf si l'examen de la demande révèle que le type de marque indiqué dans la demande est **manifestement** erroné (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.4](#)).

3.3 Liste des produits et services

La marque de certification est demandée **pour des produits et services qui seront certifiés** par le titulaire de la marque.

La liste des produits et services doit satisfaire aux règles générales de précision et de clarté ([article 33 du RMUE](#)).

La liste ne doit contenir aucune déclaration explicite indiquant que les produits et services énumérés font l'objet d'une certification (en général ou au regard d'une norme particulière) dans la mesure où une marque de certification doit de toute façon être «désignée en tant que telle» lors du dépôt de la demande.



Par exemple, si le signe  était demandé en tant que marque de certification pour des *noix, biscuits et muffins* (exemple inventé), il ne serait pas nécessaire d'indiquer explicitement *certifié par* «nom du demandeur», ou *certifié par le logo vegan certifié*, ou tout autre indication ayant trait au processus de certification en tant que tel. Le demandeur peut simplement déposer une demande de marque de certification pour des *noix vegan, biscuits vegan et muffins vegan*.

La liste des produits et des services couverts par une marque de certification de l'Union européenne demandée doit également être incluse dans le règlement d'usage ([article 17, point d\), du REMUE](#)). Les deux listes (les produits et services déposés dans la demande et ceux mentionnés dans le règlement d'usage) doivent être identiques.

3.4 Règlement d'usage

Le règlement d'usage doit être présenté dans un délai de **deux mois** à compter de la date de dépôt de la marque de certification ([article 84, paragraphe 1, du RMUE](#)) et son contenu doit être conforme à l'[article 17 du REMUE](#). Pour de plus amples détails sur le contenu du règlement d'usage, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 8.3.3.1, Contenu du règlement d'usage](#).

L'examen quant au fond de la demande ne débutera qu'à la réception du règlement d'usage.

L'Office recommande l'utilisation de son modèle (disponible à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/certification-and-collective-marks>), qui guide les demandeurs tout au long du processus de rédaction du règlement d'usage.

Le règlement d'usage est une **partie** obligatoire de la marque de certification. En particulier, il constitue un **élément essentiel** de l'examen parce qu'il contient des informations sur le système de certification et qu'il définit ainsi son objet. Il doit indiquer le type spécifique de marque revendiqué dans la demande et doit être rédigé de manière **claire** et **accessible** (voir [point 5.3](#) ci-dessous).

Si le règlement d'usage est modifié, la version complète modifiée du texte doit être présentée à l'Office ([article 88, paragraphe 1, du RMUE](#)), qui vérifiera que les modifications satisfont aux exigences de l'[article 84, paragraphe 2, du RMUE](#) et l'[article 17 du REMUE](#) et ne soulèvent pas de motifs de refus applicables aux marques de certification de l'UE visés à l'[article 85 du RMUE](#). Lorsque le règlement d'usage fait référence à des normes fixées dans des sources officielles ou généralement disponibles, toute modification apportée à ces normes s'applique automatiquement au règlement d'usage. Dans de pareils cas, il n'est pas nécessaire de modifier le règlement d'usage déjà déposé auprès de l'Office.

4 Exigences spécifiques en ce qui concerne la propriété

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque de certification de l'Union européenne et en être titulaire. L'[article 83, paragraphe 2, du RMUE](#) précise que les «institutions, autorités et organismes de droit public» sont également concernés.

L'unique **limitation**, qui est toutefois importante, est qu'une marque de certification ne peut être détenue par une personne exerçant une activité impliquant la fourniture de produits et de services du type certifié ([article 83, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Le **titulaire** d'une marque de certification **ne peut utiliser la marque** pour les produits et services certifiés qui sont couverts.

La raison en est qu'il serait illogique que le titulaire certifie ses propres produits et services; un certificateur doit être neutre du point de vue des intérêts commerciaux des producteurs des produits et des fournisseurs des services qu'il certifie.

Le «**devoir de neutralité**» doit être compris au sens large: le titulaire ne doit pas posséder un intérêt économique (commercial) sur le marché pertinent.

Ceci n'est, en particulier, pas satisfait lorsque:

- le producteur des produits ou le fournisseur des services à certifier, bien que formellement différent du titulaire de la marque de certification, est économiquement lié à ce dernier;
- L'usage de la marque de certification est conditionné par l'utilisation des produits ou services fournis par le titulaire de la marque de certification (p. ex., lorsqu'une matière première est fournie par le titulaire de la marque de certification). Toutefois, il est acceptable que le titulaire fournisse une formation sur le système de certification à ses utilisateurs, étant donné (et tant) qu'il s'agit d'un domaine économique différent des produits et services du type certifié.

Le non-respect de ce devoir de neutralité par le titulaire d'une marque de certification constitue, dès lors, un motif spécifique de déchéance de la marque de certification ([article 91 du RMUE](#)), voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles](#).

Le demandeur doit inclure dans le règlement d'usage une **déclaration** indiquant qu'il satisfait à cette exigence [voir l'article 17, point b), du REMUE, et les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#), pour plus de détails].

Lors de l'examen d'une demande de marque de certification, l'Office présumera de la bonne foi du demandeur à cet égard et, par exemple, ne s'opposera pas à la demande de marque de certification lorsque le demandeur est déjà titulaire d'une marque nationale ou de l'Union européenne qui couvre les produits et services à certifier.

La demande sera toutefois **rejetée s'il apparaît**, au cours de la procédure (p. ex., à partir des observations de tiers) que le **demandeur exerce effectivement une activité sur le marché concerné**.

5 Examen des motifs spécifiques de refus

5.1 Signification ou caractère trompeurs de la marque

Au titre de l'[article 85, paragraphe 2, du RMUE](#), une demande de marque de certification de l'UE doit être refusée lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être prise pour autre chose qu'une marque de certification.

Le RMUE n'exige pas que la représentation de la marque de certification prenne une forme spécifique ou inclue un texte spécifique, tel qu'une référence à sa nature. L'absence de telles informations n'implique pas que la marque sera prise pour tout autre chose qu'une marque de certification.

Le public est également susceptible d'être induit en erreur lorsque **le signe** indique une qualité différente de l'objet de la norme de qualité tel qu'indiqué dans le règlement d'usage ou contraire audit objet. Par exemple, «ABC test pure orange juice» pour des *boissons non alcoolisées*, alors que le règlement d'usage certifie qu'il contient du jus de pommes.

En conclusion, la perception du signe par le consommateur pertinent est décisive. Cette perception dépendra, d'une part, du signe lui-même et, d'autre part, de la spécification de l'usage de la marque telle qu'elle est établie dans le règlement d'usage, ainsi que des produits et services couverts.

5.2 Certification de l'origine géographique

Conformément à l'[article 83 du RMUE](#), une marque de certification de l'Union européenne ne sera pas propre à distinguer des produits ou services certifiés par rapport à leur origine géographique.

Cette exception doit être comprise comme une interdiction de toute marque demandée:

- lorsque le **signe** sera **perçu par le public pertinent** comme une indication que les produits et services en cause seront certifiés par rapport à leur origine géographique;
- lorsque le **règlement d'usage** indique que la caractéristique certifiée est l'origine géographique des produits ou services ou impose une obligation de nature géographique (p. ex., la localisation du lieu de production);
- lorsque la **liste des produits et services** spécifie explicitement que les produits et services ont une origine géographique ou sont conformes à une AOP/IGP.

Une marque de certification qui contient une inclusion d'une indication géographique (IG) – dans son signe, sa liste de produits et services et/ou son règlement d'usage – ou une référence à celle-ci, fera l'objet d'une objection au titre de l'[article 83 du RMUE](#) puisque, par définition, les indications géographiques sont liées à une origine géographique spécifique et seront perçues comme telles. Pour plus de détails sur les IG, voir [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#).

Toutefois, lorsque la référence à un terme géographique n'implique aucune origine géographique des produits et services, la demande ne relève pas du champ d'application de l'objection visée à l'[article 83 du RMUE](#).

Exemples de demandes **refusées** en vertu de l'[article 83 du règlement RMUE](#):

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement
17 596 917		Classes 29, 30 et 31	En particulier, les règles d'usage précisent clairement que la marque de certification vise à certifier une origine géographique, à savoir que les produits en question proviennent d'animaux élevés selon certaines spécifications, parmi lesquelles figure le lien nécessaire avec le Danemark ou la région danoise.
17 277 245		Classe 9: huiles et graisses	Le signe contient une expression verbale qui donne des informations directes sur l'origine géographique des produits (huile de pépins de courge de Styrie). Il reproduit une IGP enregistrée «Steirisches Kürbiskernöl» pour huile comestible. Le règlement d'usage mentionne explicitement que les produits sont certifiés en fonction de leur origine géographique.

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement
17 868 687	VINAGRE DE VINHO DO PORTO	Classe 30: vinaigre de vin	Les éléments suivants confirment que la marque de certification est destinée à certifier l'origine géographique des produits demandés: - la représentation du signe contient une AOP enregistrée pour les vins, «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), ainsi que d'autres mots; - le règlement d'usage présenté mentionne clairement que: «le "Vinagre de Vinho do Porto" est produit exclusivement à partir de vin sous l'appellation d'origine protégée». La représentation du signe demandé et le règlement d'usage indiquent clairement que la marque de certification est destinée à certifier un vinaigre fabriqué exclusivement à partir de vin protégé par l'AOP «Vinho do Porto» (PDO-PT-A1540), c'est-à-dire que le principal ingrédient du vinaigre est l'AOP «Vinho do Porto».

Exemple d'une demande contenant un terme géographique **et enregistré**:

MUE n°	Signe	Produits et services	Raisonnement (fondé sur l' article 83 du RMUE et l'interdiction de l'origine géographique)
17 870 740		Classe 44	La référence géographique dans le signe «german» (allemand) lu en combinaison avec les autres éléments textuels et, en particulier, l'expression globale «certified by the German cardiac society» (certifié par la société cardiaque allemande) ne sera pas perçue comme une indication de l'origine géographique des produits et services mais comme une indication du certificateur lui-même. Le règlement d'usage n'a fait apparaître aucun élément donnant à penser qu'il en irait différemment.

5.3 Règlement d'usage

Compte tenu de son importance particulière, le règlement d'usage doit être rédigé de manière **claire** et **accessible**, c'est-à-dire avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à l'Office d'examiner la demande et aux opérateurs du marché de comprendre les exigences qui doivent être satisfaites en vue de l'utilisation de la marque de certification.

Le règlement d'usage doit satisfaire aux exigences relatives aux formalités (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphe 8.3.3, Règlement d'usage des marques de certification](#)), indiquer le type de marque demandé (voir

[paragraphe 5.1](#) ci-dessus concernant les demandes trompeuses) et respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.

5.3.1 Respect de l'ordre public

Le règlement d'usage doit respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. L'**exigence relative à l'ordre public** établie à l'[article 85, paragraphe 1, du RMUE](#) **s'applique spécifiquement au règlement d'usage**. Elle s'applique par ailleurs à l'[article 7, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) (qui porte en premier lieu sur le signe demandé) et doit donc être évaluée séparément et spécifiquement au regard du règlement d'usage produit par le demandeur.

À titre d'exemple, le règlement d'usage serait contraire à l'[article 85 du RMUE](#), si:

1. le demandeur n'était pas autorisé à effectuer la certification (p. ex. pour violation de dispositions réglementaires);
2. l'autorisation ou les conditions d'usage opèrent une discrimination entre les acteurs du marché sans justification pertinente (p. ex. le manque de critères objectifs ou l'application de critères irrecevables).

5.3.2 Sanctions

Dans certains cas, il sera possible de modifier le règlement d'usage de façon à supprimer un motif de refus d'une demande de marque de certification de l'UE ([article 85, paragraphe 3, du RMUE](#)) soulevé par l'Office conformément à l'[article 85, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#). Le demandeur doit présenter un nouveau règlement d'usage complet. L'Office examinera alors s'il peut être renoncé à l'objection au vu du contenu du nouveau texte.

6 Particularités concernant l'examen des motifs généraux de refus

Outre les motifs spécifiques de refus applicables aux marques de certification, les demandes pour ce type de marques doivent également être examinées sur la base des motifs absolus de refus énumérés à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) ([article 85, paragraphe 1, du RMUE](#)). Cela signifie que les demandes de marques de certification de l'UE seront appréciées, comme toute autre demande de MUE, sur la base de **tous** les motifs généraux de refus prévus à l'[article 7, paragraphe 1, du RMUE](#) [27/10/2021, [R 1410/2019-5](#), Manuka honey, § 18-28, 37; 27/10/2021, [R 2110/2019-5](#), Bio-Mineralwasser I, § 15-25; 27/10/2021, [R 2112/2019-5](#), bio mineralwasser (fig.) II, § 15-25).

Exemple de demande rejetée au titre de l'[article 7, paragraphe 1, points b\) et c\), du RMUE](#).

Signe et produits et services	Affaire
MANUKA HONEY pour du <i>miel</i>	27/10/2021, R 1410/2019-5 , Manuka honey, § 20, 21, 24, 27, 37
Raisonnement: [...] en vertu de l'article 83, paragraphe 3, du RMUE, les chapitres I à VII et IX à XIV du RMUE s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement. Le chapitre VIII, section 2 (marques de certification de l'UE) ne contient aucune <i>lex specialis</i> par rapport à l'article 7 du chapitre II du RMUE. En particulier, alors que l'article 74, paragraphe 2, du RMUE prévoit une dérogation explicite à l'article 7, paragraphe 1, du RMUE pour les marques collectives de l'UE, une telle dérogation n'existe pas pour les marques de certification de l'UE (§ 20). Enfin, l'article 4, point a), l'article 7, paragraphe 1, point b), l'article 74, paragraphe 1, et l'article 83, paragraphe 1, du RMUE font tous référence à la fonction distinctive en tant qu'élément clé pour définir les marques de l'UE, qu'il s'agisse de marques ordinaires, de marques collectives ou de marques de certification (§ 21). Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque de certification de l'UE au titre de l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également de tenir compte de la fonction spécifique de ces types de marques par rapport aux marques ordinaires (§ 24). Du point de vue du public anglophone, le terme «Manuka honey» fait simplement référence à un type de miel, comme «Dandelion honey» (miel de pissenlit), «Pinetree honey» (miel de sapin) ou «Acacia honey» (miel d'acacia). En tant qu'indication purement générique, ce terme ne remplit pas la fonction première d'une marque de certification, à savoir celle de distinguer le miel certifié du miel qui n'est pas certifié. Par conséquent, c'est à bon droit que l'examineur a refusé la protection de la marque conformément à l'article 85, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits demandés, à savoir le «miel» (§ 37).	

Lors de l'évaluation des motifs généraux de refus établis à [l'article 7, paragraphe 1, points b\), c\) et d\), du RMUE](#), il faut toujours garder à l'esprit la fonction spécifique des marques de certification, à savoir distinguer les produits ou services certifiés par un certificateur i) de ceux qui ne sont pas du tout certifiés et ii) de ceux qui sont certifiés par un autre certificateur.

De la même manière, dans la mesure où [l'article 7, paragraphe 1, points b\), c\) ou d\), du RMUE](#) et l'exception de rigueur portant sur le caractère distinctif acquis ([article 7, paragraphe 3, du RMUE](#)) s'appliquent également aux marques de certification, toute invocation d'un caractère distinctif acquis par l'usage devra être étayé par des preuves démontrant qu'il a été fait usage de la marque et que la marque est effectivement reconnue sur le marché pertinent en tant que marque de certification.

Il en va de même pour [l'article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#), dans la mesure où il reste applicable en plus de la disposition spécifique établie à [l'article 85, paragraphe 2, du RMUE](#). Lors de l'appréciation de la question de savoir si le public peut être induit en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque,

le règlement d'usage doit également être pris en considération. Par exemple, si la caractéristique à certifier est la nature casher des produits, et que la marque de certification demandée désigne de la nourriture qui, de par sa nature même, ne peut être casher (p. ex. des crustacés), une objection doit être soulevée au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point g\), du RMUE](#) dans la mesure où une utilisation non trompeuse de la marque de certification est impossible.

Lorsque le signe demandé contient une indication géographique, une objection sera formulée uniquement au titre de l'[article 83, paragraphe 1, du RMUE](#) [et non au titre de l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)] étant donné qu'une limitation des produits ne peut jamais lever l'interdiction de certification de l'origine géographique établie à l'[article 83, paragraphe 1, du RMUE](#).

Obsolète

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

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

Partie C

Opposition

Obsolète

Table des matières

Section 0 Introduction.....	834
Section 1 Procédure d'opposition.....	843
Section 2 Double identité et risque de confusion.....	975
Section 3 Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE).....	1295
Section 4 Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires (article 8, paragraphe 4, du RMUE).....	1327
Section 5 Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).....	1355
Section 6 Indications géographiques (article 8, paragraphe 6, du RMUE).....	1445
Section 7 La preuve de l'usage.....	1461

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

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

Partie C

Opposition

Section 0

Introduction

Table des matières

1 Présentation de la procédure d'opposition — différence entre les notions de « motifs absolus » et de « motifs relatifs » pour le rejet d'une demande de marque de l'Union européenne.....	836
2 Motifs de l'opposition.....	837
3 «Droits antérieurs» sur lesquels une opposition doit se fonder.....	838
4 Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure.....	839
4.1 Examen des oppositions, motifs et fondements les plus pertinents.....	840
4.2 Absence de nécessité d'examiner la preuve de l'usage.....	840
4.3 Restriction de l'examen à une partie du public pertinent.....	841
4.4 Examen du risque de confusion sans comparaison des produits et des services.....	841
4.5 Absence de nécessité d'examiner les éléments de preuve à l'appui du caractère distinctif accru.....	842

1 Présentation de la procédure d'opposition — différence entre les notions de «motifs absolus» et de «motifs relatifs» pour le rejet d'une demande de marque de l'Union européenne

L'opposition est une procédure qui se déroule devant l'EUIPO lorsqu'un tiers demande à l'Office, sur la base de droits antérieurs qu'il détient, de rejeter une demande de MUE ou un enregistrement international désignant l'UE.

Lorsqu'une opposition est formée à l'encontre d'un enregistrement international désignant l'UE, les références relatives aux demandes de MUE contenues dans ces directives doivent être comprises comme couvrant ces enregistrements internationaux. Les directives, Partie M, Marques internationales, abordent en détail les oppositions relatives aux enregistrements internationaux.

Conformément au [règlement \(UE\) 2017/1001](#) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, une opposition doit se fonder sur des droits détenus par l'opposant sur une marque antérieure ou sur une autre forme de signe commercial. Les motifs sur lesquels l'opposition peut être fondée, appelés «motifs relatifs de refus», et les dispositions correspondantes sont présentés à l'[article 8 du RMUE](#), qui porte ce titre. Contrairement aux motifs absolus de refus, qui sont examinés d'office par l'Office (et qui peuvent prendre en considération les observations de tiers sans pour autant que ceux-ci deviennent parties à la procédure), les motifs relatifs de refus interviennent dans le cadre de procédures inter partes qui trouvent leur origine dans un conflit probable avec des droits antérieurs. Ces objections pour motifs relatifs ne sont pas examinées d'office par l'Office. Il incombe dès lors au titulaire du droit antérieur de se montrer vigilant à l'égard des demandes de MUE déposées par des tiers qui pourraient être incompatibles avec ces droits antérieurs, et de former une opposition aux marques en cause, le cas échéant.

Lorsqu'une opposition est formée dans les délais prescrits et que les taxes correspondantes sont payées, la procédure est gérée par le service spécialisé de l'Office, la division d'opposition. Celle-ci examine d'abord la recevabilité de l'opposition. Si elle est jugée admissible, il s'en suit généralement un échange d'observations entre l'opposant et le demandeur (les «parties»). Après examen de ces observations, et si les parties ne parviennent pas à un accord, la division d'opposition décide (en vertu d'une «décision» pouvant faire l'objet d'un recours) de rejeter, en tout ou en partie, la demande contestée ou de rejeter l'opposition. Si l'opposition n'est pas fondée, elle est rejetée. Si la demande de MUE n'est pas totalement rejetée et s'il n'existe aucune autre opposition pendante, il est procédé à l'enregistrement de la marque au regard des produits ou services pour lesquels elle n'est pas rejetée.

2 Motifs de l'opposition

Les motifs pour lesquels une opposition peut être formée sont précisés à l'[article 8 du RMUE](#).

L'[article 8 du RMUE](#) permet aux titulaires de fonder leur opposition sur leurs droits antérieurs pour empêcher l'enregistrement de demandes de marques communautaires dans divers cas de figure allant de la double identité tant entre des produits ou services qu'entre des marques ([article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), lorsque le risque de confusion est présumé et ne doit pas être prouvé) à l'identité uniquement sur un plan et la similarité sur l'autre, ou à la similarité sur les deux plans ([article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), cas dans lequel un risque de confusion doit être établi) (voir les Directives, [partie C, Opposition, section 2, Double identité et risque de confusion](#)).

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) permet au titulaire d'une marque d'empêcher le dépôt non autorisé de sa marque par son agent ou son représentant (voir les Directives, [partie C, Opposition, section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque](#)).

L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) permet au titulaire d'une marque antérieure non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE plus récente lorsque le titulaire a le droit d'interdire l'utilisation de cette demande de MUE. Il permet aux titulaires de droits d'invoquer une grande variété de droits protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres, en fonction des conditions de leur acquisition et de la portée de la protection accordée par les législations en vigueur. En outre, le droit invoqué doit également remplir la condition énoncée par la législation de l'Union, qui est son utilisation dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 4, Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\)](#)].

L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) permet aux titulaires d'une marque antérieure enregistrée jouissant d'une renommée d'empêcher l'enregistrement d'une demande de MUE plus récente similaire ou identique qui empiéterait indûment sur la renommée de la marque antérieure. Le risque de confusion ne constitue pas une condition à l'application de cet article. En effet, l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) protège de manière spécifique (mais non exclusive) les fonctions et les utilisations des marques qui sortent du champ d'application de la protection d'origine offerte par le risque de confusion et, à ce titre, vise davantage à protéger les efforts et les investissements financiers accrus consentis pour créer et promouvoir des marques en vue d'assurer leur renommée et de faciliter la pleine exploitation de la valeur des marques [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#)].

L'[article 8, paragraphe 6](#) permet aux bénéficiaires de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, en application de la législation de l'Union ou de celles des États membres, de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque de l'Union européenne plus récente même au-delà de la portée limitée de la protection ex officio de tels droits sur la base des motifs absolus ([article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)). Afin d'être éligible en tant que motif «relatif» de refus, le droit invoqué doit conférer à son bénéficiaire un droit direct d'action contre l'usage non autorisé [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 6, Indications géographiques \(article 8, paragraphe 6, du RMUE\)](#)].

3 «Droits antérieurs» sur lesquels une opposition doit se fonder

Une opposition doit se fonder sur au moins un droit antérieur détenu par l'opposant.

La notion de droits «antérieurs» au sens de l'[article 8, paragraphes 1 et 5, du RMUE](#) est définie à [l'article 8, paragraphe 2, du RMUE](#), à savoir les droits dont la date de demande d'enregistrement est antérieure (pas les heures et les minutes, ainsi que cela a été confirmé par la Cour dans son arrêt du 22/03/2012, [C-190/10](#), Rizo, EU:C:2012:157) à celle de la demande de MUE, y compris aux dates de la priorité invoquée, ou qui sont devenus notoirement connus dans un État membre avant le dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, la date de la priorité invoquée (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure](#)).

Ces droits comprennent, en substance, les marques enregistrées dans l'UE et les demandes de marques, ainsi que les marques «notoirement connues» au sens de [l'article 6 bis de la convention de Paris](#) (qui ne nécessitent pas d'être enregistrées). Pour obtenir une explication détaillée de ces marques «notoirement connues» au sens de [l'article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), et de la différence avec les marques jouissant d'une renommée dont il est question à [l'article 8, point 5, du RMUE](#), voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\), point 2.1.2.](#)

En vertu de [l'article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), l'opposant doit prouver qu'il est le titulaire de la marque, dont il a acquis les droits quelque part dans le monde par un enregistrement ou par l'usage (pour autant que la législation du pays d'origine reconnaisse ce type de droit des marques), pour laquelle un de ses agents ou représentants a demandé l'enregistrement en son propre nom et sans son consentement.

L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), traite quant à lui des oppositions fondées sur une marque antérieure non enregistrée ou sur un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, qui sont protégés par la législation de l'Union ou par celles des États membres et confèrent à leur titulaire le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver qu'il a acquis le droit invoqué (qui peut être fondé sur l'usage ou sur un enregistrement) avant la date de la demande, ou, selon le cas, avant la date de priorité de la marque contestée,

conformément aux conditions de protection énoncées par la législation en application. En outre, l'opposant doit également prouver que l'usage de son droit ne s'est pas borné à une portée uniquement locale avant la date de priorité de la marque contestée.

L'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), traite des oppositions fondées sur les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées par la législation de l'Union ou par celles des États membres, qui confèrent à la personne autorisée en vertu de ces législations le droit d'interdire l'usage non autorisé d'une marque ultérieure. L'opposant doit prouver que l'appellation d'origine ou l'indication géographique invoquée est antérieure à la date de la demande, ou, selon le cas, à la date de priorité de la marque contestée.

Divers motifs juridiques, basés sur différents droits antérieurs, peuvent être invoqués dans une même opposition ou dans le cadre de plusieurs oppositions à l'encontre de la même demande de MUE.

La pratique au sein de l'Office repose sur les dispositions légales du RMUE appliquées directement ou par analogie, ainsi que confirmé par la jurisprudence du Tribunal (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), «TeleTech International», EU:T:2006:124). À savoir:

- **Oppositions multiples:** l'[article 9, paragraphes 2 et 3, du RDMUE](#) autorise l'Office à examiner uniquement la ou les oppositions «les plus pertinentes», à suspendre les autres et à les considérer comme traitées le moment venu si la demande est rejetée sur la base de l'opposition choisie. Une définition de la notion d'opposition «la plus pertinente» est présentée ci-après.
- Plusieurs droits antérieurs dans une même opposition. Le Tribunal a observé que le regroupement de plusieurs droits antérieurs dans une même opposition équivaut, d'un point de vue pratique, à la présentation de plusieurs oppositions, ce qui permet à l'Office de fonder le rejet de la demande sur le ou les droits «les plus pertinents». Une définition de la notion de droit antérieur «le plus pertinent» est proposée ci-après.
- Plusieurs motifs juridiques dans la ou les oppositions. Si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur la base du ou des motifs juridiques «les plus pertinents» invoqués, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres motifs juridiques. De même, si une des conditions requises d'un motif juridique n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de la disposition en question. La notion de motif juridique «le plus pertinent» est définie ci-après.

4 Objectif de la procédure d'opposition et traitement le plus opportun d'une telle procédure

La Cour de justice a jugé que la finalité de la procédure d'opposition est de décider si la demande peut être enregistrée et non de régler de manière préalable des conflits possibles (p. ex., au niveau national à la suite de la transformation possible de la demande de MUE) (11/05/2006, [T-194/05](#), Teletch International, EU:T:2006:124, § 25-27).

4.1 Examen des oppositions, motifs et fondements les plus pertinents

La Cour de justice a clairement confirmé que l'Office n'a aucune obligation d'examiner l'ensemble des oppositions, des droits ou des motifs juridiques antérieurs invoqués à l'encontre d'une même demande de MUE, si l'un d'entre eux suffit pour rejeter cette demande. L'Office n'est pas non plus tenu de choisir le droit antérieur ayant la portée territoriale la plus étendue pour empêcher la transformation éventuelle dans le plus de territoires possibles (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletext International, EU:T:2006:124).

Ce principe garantit un traitement plus approprié des oppositions. L'Office est libre de choisir la ou les oppositions, le ou les droits antérieurs et le ou les motifs juridiques «les plus pertinents» et de déterminer lequel il convient d'examiner en premier lieu à la lumière du principe de l'économie de procédure.

L'opposition «la plus pertinente» peut être généralement définie comme l'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de MUE à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

Le droit antérieur «le plus pertinent» peut être généralement défini comme le signe le plus semblable (proche) couvrant la gamme de produits et services la plus large et/ou le droit couvrant les produits et services présentant le plus de similitudes.

Le motif juridique «le plus pertinent» peut être généralement défini comme le motif d'opposition qui permet à l'Office de refuser l'enregistrement de la demande de MUE à l'origine de cette opposition dans la mesure la plus large possible et de la manière la plus simple.

En règle générale, [l'article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), constitue, le cas échéant, le motif de rejet d'une demande de MUE le plus simple en termes d'économie de procédure, puisque l'Office n'est pas tenu de procéder à une analyse des similitudes et des différences entre les signes ou les produits ou services, ni de constater l'existence d'un risque de confusion. À défaut, les circonstances factuelles de chaque opposition déterminent si [l'article 8, paragraphe 1, point b\), paragraphes 3, 4, 5, ou 6, du RMUE](#), constituent les motifs «les plus pertinents» suivants [p. ex. si les produits et services du droit antérieur et de la demande de MUE sont dissemblables, [l'article 8, paragraphe 1, point b\), et l'article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), ne pourront pas constituer une base valide pour une opposition].

4.2 Absence de nécessité d'examiner la preuve de l'usage

Si le demandeur a réclamé des preuves de l'usage pour certains droits antérieurs, l'Office devra généralement déterminer en premier lieu si l'opposition peut être pleinement accueillie sur la base d'au moins un droit antérieur qui n'est pas soumis à l'exigence de la preuve de l'usage. En pareil cas, la demande de MUE sera rejetée

sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération la preuve de l'usage. L'Office examinera les droits antérieurs pour lesquels une preuve de l'usage a été demandée uniquement si aucun droit antérieur de ce type n'est disponible.

D'autres exemples de cas où il n'est pas nécessaire de procéder à l'appréciation de la preuve de l'usage figurent dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage, point 10.2](#).

4.3 Restriction de l'examen à une partie du public pertinent

Lorsqu'une opposition est formée conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), et qu'un risque de confusion peut être établi au regard d'une partie (substantielle) du public, le raisonnement de la décision doit porter prioritairement sur la partie du public qui est **la plus encline à la confusion** et l'analyse ne devrait pas s'appliquer à toutes les parties. Cela serait particulièrement le cas dans les situations suivantes:

- lorsqu'un risque de confusion existe dans une zone linguistique particulière, l'analyse de l'Office ne doit pas s'appliquer à la totalité de l'UE, elle peut au contraire porter prioritairement sur cette partie du territoire (voir les Directives, [partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, paragraphe 1.3, Territoire pertinent et public pertinent](#)). Par exemple, si le degré de similitude entre les marques est supérieur dans la perception propre à une langue en particulier, l'examen de la perception des marques par le public dans d'autres zones linguistiques (p. ex. l'examen de prononciations ou de significations spécifiques de marques dans plusieurs langues) est superflu.
- lorsque le public pertinent se compose aussi bien de consommateurs généraux que de professionnels, l'établissement d'un risque de confusion concernant seulement une partie du public suffit pour qu'une opposition soit accueillie. Habituellement, c'est le public général qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé en ce qui concerne le public général, il n'est pas nécessaire de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels.

Dans de telles circonstances, il convient d'expliquer dès le début de la décision la raison pour laquelle cette approche a été retenue.

4.4 Examen du risque de confusion sans comparaison des produits et des services

Lorsque l'opposition est fondée sur l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et qu'un risque de confusion ne peut être exclu sur le fondement d'une «différence entre les produits et les services» ou d'une «dissemblance entre les signes», l'Office peut décider, par souci d'économie procédurale, de partir du **postulat que tous les produits et services en cause sont identiques** [20/09/2019, [T-367/18](#), UKIO / <IO

(fig.), EU:T:2019:645, § 27-28, 31, 63]. Il n'est pas nécessaire de procéder à la comparaison des produits et des services, même en l'absence de toute paire identique de produits et de services, si, lors de l'examen de tous les autres facteurs pertinents (tels que le degré de similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure, le degré d'attention du public pertinent et le principe d'interdépendance), **tout risque de confusion peut être écarté.**

4.5 Absence de nécessité d'examiner les éléments de preuve à l'appui du caractère distinctif accru

L'Office peut décider de ne pas examiner l'allégation et les éléments de preuve présentés par l'opposant concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures si, sur le fondement des autres facteurs pertinents, un **risque de confusion peut être établi** sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques.

Le cas échéant, l'Office peut décider de partir du **postulat que les marques antérieures présentent un caractère distinctif accru**. Il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de l'allégation et des éléments de preuve concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures si, lors de l'examen de tous les autres facteurs pertinents, **tout risque de confusion peut être écarté.**

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

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

Partie C

Opposition

Section 1

Procédure d'opposition

Table des matières

1 Introduction — Présentation générale de la procédure d'opposition...	851
2 Acte d'opposition.....	852
2.1 Acte écrit d'opposition.....	852
2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international.....	853
2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE.....	853
2.2 Paiement.....	853
2.2.1 Acte d'opposition reçu hors délai, paiement reçu dans le délai d'opposition.....	854
2.2.2 Moment du paiement.....	854
2.2.2.1 Paiement par virement bancaire.....	854
2.2.2.2 Paiement par compte courant.....	855
2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement.....	855
2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition.....	856
2.3.1 Langue de procédure.....	856
2.3.2 Exemples.....	857
2.4 Examen de la recevabilité.....	858
2.4.1 Conditions absolues de recevabilité.....	859
2.4.1.1 Identification de la demande de MUE contestée.....	859
2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs.....	860
2.4.1.3 Identification des motifs.....	864
2.4.2 Conditions relatives de recevabilité.....	865
2.4.2.1 Dates.....	865
2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure.....	865
2.4.2.3 Produits et services.....	866
2.4.2.4 Étendue de l'opposition.....	868
2.4.2.5 Marque antérieure jouissant d'une renommée: étendue territoriale de la renommée.....	869
2.4.2.6 Identification de l'opposant.....	869
2.4.2.7 Indication de la qualité pour agir.....	870
2.4.2.8 Représentation professionnelle.....	873
2.4.2.9 Signature.....	874
2.4.2.10 Conditions relatives de recevabilité: sanctions.....	874
2.5 Notification de la recevabilité de l'opposition et du début de la phase contradictoire de la procédure.....	874
3 Délai de réflexion.....	876

3.1 Début du délai de réflexion.....	876
3.2 Prolongation du délai de réflexion.....	876
4 Phase contradictoire.....	877
4.1 Compléter le dossier d'opposition.....	877
4.2 Validation par des faits, preuves et observations.....	878
4.2.1 Marques de l'UE et demandes de marques de l'UE.....	879
4.2.2 Marques et demandes de marque de l'Union européenne transformées.....	879
4.2.2.1 Opposition fondée sur une demande de MUE transformée (en cours de transformation).....	879
4.2.2.2 Opposition fondée sur une (demande de) MUE qui est ensuite transformée.....	879
4.2.3 Demandes ou enregistrements de marques qui ne sont pas des MUE.....	880
4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente.....	880
4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles.....	881
4.2.3.3 Extraits de bulletins officiels publiés par les offices nationaux compétents et par l'OMPI.....	882
4.2.3.4 Preuve du renouvellement.....	883
4.2.3.5 Habilitation à former l'opposition.....	883
4.2.3.6 Vérification des éléments de preuve.....	885
4.2.4 Justification des autres motifs et base de l'opposition.....	886
4.2.4.1 Marques notoirement connues.....	886
4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée.....	887
4.2.4.3 Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires.....	887
4.2.4.4 Indications géographiques.....	889
4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant.....	890
4.2.5 Non-respect des exigences en matière de preuves.....	890
4.2.6 Faits et éléments de preuve présentés après l'expiration du délai accordé pour leur production.....	891
4.2.6.1 Si le pouvoir discrétionnaire peut être exercé.....	892
4.2.6.2 L'Office doit-il accepter ou refuser les faits ou les preuves présentés tardivement?.....	893
4.2.6.3 Traitement des preuves présentées tardivement.....	893
4.3 Traductions/choix d'une autre langue durant la procédure d'opposition.....	894
4.3.1 Traductions des faits, preuves et observations présentés par l'opposant pour compléter son dossier.....	894
4.3.1.1 Traduction des preuves afférentes aux certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou aux documents équivalents, et aux dispositions de droit national applicables.....	894

4.3.1.2 Traduction des preuves présentées à l'appui de l'opposition autres que les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement, les documents équivalents ou les dispositions du droit national applicables.....	896
4.3.1.3 Traduction des faits et arguments présentés par l'opposant pour compléter son dossier.....	897
4.3.2 Traduction des observations supplémentaires et autres demandes.....	897
4.3.3 Traduction de documents à l'appui, autres que les observations.....	898
4.3.4 Changement de langue au cours de la procédure d'opposition.....	899
4.4 Questions liées aux demandes et autres documents.....	900
4.4.1 Limitations, retraits et demandes de preuve de l'usage présentée dans un document distinct.....	900
4.4.2 Documents illisibles.....	900
4.4.3 Documents originaux ne pouvant pas être restitués.....	901
4.4.4 Informations confidentielles.....	901
4.4.5 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures.....	902
4.5 Autres échanges d'observations.....	902
4.6 Observations des tiers.....	903
5 La procédure liée à la demande de preuve de l'usage.....	904
5.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage.....	904
5.1.1 La date de la requête.....	905
5.1.2 Les marques antérieures enregistrées depuis cinq ans au moins (marques en dehors du «délai de grâce»).....	905
5.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne.....	906
5.1.2.2 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne.....	906
5.1.2.3 Marques antérieures nationales.....	906
5.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre.....	907
5.1.2.5 Résumé du calcul du début du délai de grâce.....	909
5.1.3 La requête doit être inconditionnelle, explicite et claire.....	910
5.1.4 Demande dans un document distinct.....	911
5.1.5 L'intérêt du demandeur à traiter la preuve de l'usage en premier lieu.....	912
5.1.6 Conséquences d'une demande irrecevable de preuve de l'usage.....	913
5.2 L'invitation expresse de l'Office.....	913
5.3 La réaction de l'opposant: la preuve de l'usage.....	914
5.3.1 Le délai imparti pour apporter la preuve de l'usage.....	914
5.3.2 Les moyens de preuve.....	915
5.3.2.1 Les principes.....	915
5.3.2.2 Références à d'autres procédures.....	916
5.3.2.3 Déclarations sous serment.....	917

5.4 La réaction du demandeur.....	918
5.4.1 La transmission des pièces.....	918
5.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage.....	919
5.4.3 L'absence de réaction du demandeur.....	919
5.4.4 Le retrait officiel de la requête.....	919
5.5 Nouvelle réaction de l'opposant.....	919
5.6 Les langues utilisées dans les procédures relatives à la preuve de l'usage.....	920
6 Clôture de la procédure.....	921
6.1 Conciliation.....	921
6.2 Limitations et retraits.....	922
6.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE.....	922
6.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité.....	923
6.2.1.2 Limitations et retraits de demandes de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	923
6.2.1.3 Limitations et retraits de demandes de MUE après l'expiration du délai de réflexion.....	924
6.2.1.4 Limitations et retraits de demandes de MUE après qu'une décision a été rendue.....	925
6.2.1.5 Langues.....	925
6.2.2 Retrait des oppositions.....	926
6.2.2.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion.....	926
6.2.2.2 Retrait de l'opposition après l'expiration du délai de réflexion.....	926
6.2.2.3 Retrait de l'opposition après qu'une décision a été rendue.....	926
6.2.2.4 Langues.....	927
6.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation.....	927
6.3 Décision sur le fond.....	927
6.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi.....	927
6.3.2 Le droit antérieur a cessé d'exister.....	928
6.4 Remboursement de la taxe d'opposition.....	928
6.4.1 Opposition réputée non formée.....	928
6.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour.....	928
6.4.1.2 Remboursement après republication.....	929
6.4.2 Remboursement du fait du retrait/de la limitation de la demande de MUE.....	929
6.4.2.1 Retrait/limitation d'une demande de MUE avant l'expiration du délai de réflexion.....	929
6.4.2.2 Retrait de l'opposition en raison d'une limitation de la demande de MUE au cours du délai de réflexion.....	929

6.4.3 Oppositions multiples et remboursement de 50 % de la taxe d'opposition.....	929
6.4.4 Cas où la taxe d'opposition n'est pas remboursée.....	930
6.4.4.1 Retrait de l'opposition avant l'expiration du délai de réflexion qui N'EST PAS dû à une limitation.....	930
6.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur.....	930
6.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure.....	930
6.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs.....	931
6.5 Décision sur la répartition des frais.....	931
6.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais.....	931
6.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais.....	931
6.5.2.1 Accord sur les frais.....	931
6.5.2.2 Information provenant de la partie qui obtiendra probablement gain de cause.....	932
6.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais.....	932
6.5.4 Non-lieu à statuer.....	933
6.5.4.1 Oppositions multiples.....	933
6.5.4.2 Rejet d'une demande sur la base de motifs absolus ou de formalités.....	934
6.5.4.3 Jonction d'affaires.....	935
6.5.4.4 Signification de l'expression «supporter ses propres frais».....	935
6.6 Détermination des frais.....	935
6.6.1 Montants à déterminer.....	936
6.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale...	936
6.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais.....	937
6.6.3.1 Recevabilité.....	937
6.6.3.2 Preuves.....	937
6.6.4 Réexamen de la répartition des frais.....	937
7 Autres questions procédurales.....	938
7.1 Rectification des erreurs.....	938
7.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition.....	938
7.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications.....	938
7.2 Délais.....	939
7.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition.....	939
7.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables.....	939
7.2.1.2 Conditions de la demande.....	939
7.2.1.3 Prorogation d'un délai <i>ex officio</i> par l'Office.....	940
7.3 Suspension.....	941
7.3.1 Suspension à la demande des deux parties.....	941
7.3.2 Suspensions <i>ex officio</i> par l'Office ou à la demande de l'une des parties.....	942

7.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension.....	942
7.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE.....	943
7.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits).....	944
7.3.2.4 Exemples.....	944
7.3.3 Oppositions multiples.....	945
7.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE.....	945
7.3.4 Aspects procéduraux.....	945
7.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus.....	945
7.3.4.2 Reprise de la procédure.....	946
7.3.4.3 Calcul des délais.....	946
7.4 Oppositions multiples.....	946
7.4.1 Oppositions multiples et limitations.....	947
7.4.2 Oppositions multiples et décisions.....	947
7.4.2.1 Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de MUE sont prêtes à faire l'objet d'une décision en même temps.....	948
7.4.2.2 Une seule opposition est prête à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure.....	949
7.4.2.3 Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure.....	949
7.4.3 Jonction d'affaires.....	950
7.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure).....	950
7.5.1 Transfert et procédure d'opposition.....	950
7.5.1.1 Introduction et principe de base.....	950
7.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure.....	951
7.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur.....	952
7.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux.....	954
7.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée.....	954
7.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée.....	954
7.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert.....	955
7.5.3 Changement de nom.....	955
7.5.4 Changement de représentants.....	955
7.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant.....	955
7.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur.....	956
7.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite).....	956

7.5.5.3 Décès ou empêchement, pour incapacité légale, du représentant du
demandeur.....957

**Annexe – Calcul du délai de grâce pour défaut d’usage dans le cas
des marques nationales.....958**

Obsolète

1 Introduction — Présentation générale de la procédure d'opposition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Acte d'opposition

2.1 Acte écrit d'opposition

[Article 46 du RMUE](#)

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

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique.

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

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

2.1.1 Oppositions anticipées contre un enregistrement international

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

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

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

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

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

2.1.2 Opposition anticipée contre une demande de MUE

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

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

2.2 Paiement

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

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

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

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

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

2.2.2 Moment du paiement

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

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

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

2.2.2.1 Paiement par virement bancaire

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

2.2.2.2 Paiement par compte courant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 Conséquences en cas de non-paiement

[Article 99 du RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

2.3 Langues et traduction de l'acte d'opposition

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

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

2.3.1 Langue de procédure

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2 Exemples

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

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

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

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

2.4 Examen de la recevabilité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.1 Conditions absolues de recevabilité

[Article 2, paragraphe 2, points a\) à c\)](#), et [article 5, paragraphe 3, du RDMUE](#)
[Article 94, paragraphe 1, du RMUE](#)

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

2.4.1.1 Identification de la demande de MUE contestée

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

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

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

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

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

2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs

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

Droits invoqués qui ne sont pas antérieurs

Article 8, paragraphe 2 et Article 46, paragraphe 1 , du RMUE

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

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

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

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

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

Article 2, paragraphe 2, point b), sous i), et article 5, paragraphe 3, du RDMUE

Article 8, paragraphes 1 et 5, et article 8, paragraphe 2, points a) et b), du RMUE

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

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

- Le numéro de l'enregistrement ou de la demande.
 - Les demandes nationales découlant de la transformation d'une (demande de) MUE antérieure sont réputées exister dès qu'une requête en transformation valable est présentée (voir Partie E, Section 2 Transformation, 2 Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE, 2.1 Transformation de marques de l'Union européenne). Ces droits sont correctement identifiés aux fins de la recevabilité dès lors que l'opposant indique le numéro de la demande ou de l'enregistrement de MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.
- Une indication que la marque antérieure est demandée ou enregistrée.
- L'État membre, y compris le Benelux, où la marque antérieure est enregistrée ou demandée ou, le cas échéant, une mention qu'il s'agit d'une MUE.
 - Si l'État membre n'est pas indiqué dans l'acte d'opposition, mais qu'un certificat est joint en annexe, l'État membre est réputé suffisamment identifié, même si ledit certificat n'est pas rédigé dans la langue de la procédure. Une traduction du certificat n'est pas demandée à ce stade de la procédure. S'il s'agit du certificat d'un enregistrement international, l'opposition est présumée fondée sur cette marque dans tous les États membres désignés ou dans les pays du Benelux mentionnés sur le certificat. Toutefois, l'enregistrement de base est un droit antérieur indépendant, qui peut être revendiqué séparément (pour des informations plus détaillées sur les enregistrements internationaux, voir Partie M, Marques internationales).

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

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

Dans ce cas, l'opposant doit fonder son opposition sur la marque de l'Union européenne en faisant explicitement valoir, pendant le délai d'opposition de trois mois, que la marque nationale continue d'exister en raison de l'ancienneté revendiquée dans la MUE. Un lien clair doit être établi entre la MUE indiquée et la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée dans la MUE. Dans le délai imparti conformément à l'[article 7, paragraphe 1, du RDMUE](#), l'opposant doit produire une preuve suffisante, émanant de l'administration par laquelle la marque nationale a été enregistrée, établissant que le titulaire de la marque nationale a renoncé à la marque nationale ou l'a laissée s'éteindre conformément à l'[article 39, paragraphe 3, du RMUE](#).

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

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

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

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

Les éléments absolus d'identification sont les suivants:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Une indication de l'État membre dans lequel l'existence du droit est revendiquée.
- Une représentation du droit antérieur (en couleur, le cas échéant).

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

Appellation d'origine ou indications géographiques protégées au sens de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#)

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

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

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

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

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

2.4.1.3 Identification des motifs

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

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

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

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

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

Avant de rejeter l'opposition, il convient d'examiner soigneusement l'ensemble de l'acte d'opposition et des autres documents déposés: peu importe que ces motifs soient indiqués dans le formulaire d'opposition, dans ses annexes ou dans les documents

produits à l'appui. Les motifs doivent être clairs et sans équivoque en ce qui concerne chaque droit antérieur.

2.4.2 Conditions relatives de recevabilité

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

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

2.4.2.1 Dates

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

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

Cette exigence s'applique aux droits suivants:

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

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

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

2.4.2.2 Représentation d'une marque antérieure

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

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

internationale au sens de l'[article 8, paragraphe 1, ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

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

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

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

Si la marque est protégée en tant que marque de couleur, la représentation doit être fournie en couleur. Même si aucune représentation en couleur de ladite marque n'est disponible dans les publications officielles de l'autorité d'enregistrement compétente du fait que, au moment pertinent, cette autorité ne publiait pas encore de marques en couleur, une représentation en couleur correspondant aux couleurs revendiquées doit être produite, étant donné que, pour **indiquer** qu'une marque en couleur fonde une opposition, il convient de produire une représentation en couleur de la marque (ne provenant pas forcément d'une source officielle). À cet égard, une représentation qui inclut les couleurs dans des mots de la langue de procédure ou des codes de couleurs généralement reconnus (tels que Pantone, Hex, RAL, RGB ou CMYK) et leur répartition au sein de la marque (par exemple, en utilisant des flèches qui indiquent clairement à quel élément de la marque la couleur spécifique s'applique) est considérée comme une «représentation en couleur».

Par ailleurs, **fournir la preuve** de l'usage de cette marque (provenant d'une source officielle) relève de la validation par des faits, preuves et observations, qui fait l'objet d'explications détaillées au [point 4.2.3.6](#) [25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 43-44; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recours rejeté]. Si l'acte d'opposition ou les documents qui y sont joints contiennent une indication (disponible dans la langue de la procédure ou traduite dans cette langue) selon laquelle la marque antérieure est en couleur mais ne sont pas accompagnés d'une représentation de la marque en couleur, l'Office notifie cette irrégularité. Si l'opposant n'y remédie pas dans le délai de deux mois, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est considérée comme irrecevable et est rejetée.

2.4.2.3 Produits et services

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

L'[article 2, paragraphe 2, point g\), du RDMUE](#) stipule que l'acte d'opposition doit contenir une indication dans la langue de la procédure des produits et services sur

lesquels chacun des motifs de l'opposition se fonde. Cette règle s'applique à tous les types de droits antérieurs.

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

Si les produits et services sur lesquels l'opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et services sur lesquels l'opposition n'est **pas** fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu'ils ne sont pas pertinents pour la procédure.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4 Étendue de l'opposition

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

L'acte d'opposition peut contenir une indication des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée; à défaut de cette indication, l'opposition est réputée dirigée contre l'ensemble des produits et services visés dans la demande de marque contestée.

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2.6 Identification de l'opposant

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

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

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

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

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

Oppositions fondées sur une MUE antérieure

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

Il incombe à l'opposant de fournir cette information et elle ne sera pas vérifiée par l'Office lors de l'examen de la recevabilité. Ce n'est que lorsque l'opposant mentionne dans l'explication des motifs de son opposition qu'il est le nouveau titulaire (ou qu'il

utilise des termes similaires) que l'Office doit lui demander d'indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du transfert est parvenue ou a été envoyée à l'Office.

Oppositions fondées sur une demande ou un enregistrement de marque nationale

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

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

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

2.4.2.7 Indication de la qualité pour agir

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

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

Opposant unique

Les personnes suivantes sont habilitées à former une opposition:

- le **titulaire** de la marque antérieure ou un **licencié**, pour autant qu'il soit autorisé par le titulaire, dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1 ou 5, du RMUE](#);
- le **titulaire** de la marque antérieure (uniquement) dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#);
- le **titulaire** du droit antérieur ou une **personne habilitée, en vertu du droit applicable**, à exercer ce droit dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#);
- une **personne habilitée, en vertu du droit applicable**, à exercer les droits découlant d'une indication géographique antérieure (uniquement) dans le cas d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#).

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

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

Pluralité d'opposants

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

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

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

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

Deuxièmement, il a lieu de vérifier la **qualité pour agir conjointe** des opposants, à savoir s'ils satisfont à l'exigence spécifique énoncée à l'[article 2, paragraphe 1, du RDMUE](#). Si, à la lumière des qualités pour agir indiquées, les opposants ne peuvent pas être considérés comme des «opposants multiples», ils seront invités à remédier à cette irrégularité (généralement, en choisissant lequel des opposants poursuivra la

procédure – voir ci-dessous). Nous présentons ci-après des **exemples** de scénarios recevables et non recevables de relations en cas de pluralité d'opposants.

Recevable

Marques antérieures	1	2
Cotitulaires	A/B	A/B

Droits antérieurs	1	2
Personnes habilitées	A/B	A/B

Marques antérieures	1	2
Titulaire	A	A
Licencié	B	B

Marques antérieures	1	2
Titulaire	A	B
Licencié	B	A

Marques antérieures	1	2
Titulaire	A	A
Cotitulaire	B	(aucun)
Licencié	(aucun)	B

Non recevable

Marques antérieures	1	2
Titulaires	A	B

Les opposants seront invités à indiquer si la procédure devrait se poursuivre avec «A» comme opposant unique sur la base de la première marque antérieure uniquement,

ou avec «B» comme opposant unique sur la base de la deuxième marque antérieure uniquement. L'opposition ne sera plus considérée comme étant fondée sur la marque antérieure de l'opposant qui se retire.

Marques antérieures	1	2
Titulaires	A/B	A

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

Marques antérieures	1	2
Titulaire	A	A
Licencié	B	aucun

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

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

2.4.2.8 Représentation professionnelle

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

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

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

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

Pour plus d'informations sur la représentation professionnelle, y compris l'obligation pour les opposants non établis dans l'EEE de désigner un représentant, la

communication avec le représentant professionnel et le «représentant commun», voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, points 1, 5 et 6](#).

2.4.2.9 Signature

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

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

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

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

2.4.2.10 Conditions relatives de recevabilité: sanctions

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

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

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

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

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

Décision n° [EX 23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique

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

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

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

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

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

Chaque fois que l'opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée ou demandée en couleur, l'Office veille à ce que le demandeur reçoive la représentation en couleur.

3 Délai de réflexion

3.1 Début du délai de réflexion

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

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

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

3.2 Prolongation du délai de réflexion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Phase contradictoire

4.1 Compléter le dossier d'opposition

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

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

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

4.2 Validation par des faits, preuves et observations

[Article 46 du RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

L'opposant peut introduire une déclaration à tout moment avant l'expiration du délai imparti pour présenter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de déclaration formelle (y compris lorsque la déclaration a été retirée),

l'opposition doit être rejetée comme dénuée de fondement si aucune preuve physique n'est présentée en temps utile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lorsqu'au cours d'une procédure d'opposition, la (demande de) MUE sur laquelle l'opposition est fondée cesse d'exister (ou que la liste des produits et services est limitée) et une requête en transformation est déposée, la procédure peut se poursuivre. En effet, les enregistrements de marque nationale résultant d'une transformation de demande de MUE peuvent servir de fondement à la procédure d'opposition constituée

à l'origine sur la base de cette demande de MUE [15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.)].

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3.1 Certificats délivrés par l'autorité compétente

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

Si l'opposition est fondée sur une demande, l'opposant doit produire la preuve que la demande a été déposée auprès d'un office national ou, s'il s'agit d'une demande internationale, auprès de l'OMPI. À partir du moment où une demande antérieure a passé le stade de l'enregistrement, l'opposant est tenu de déposer une preuve de l'enregistrement. Si, après la phase contradictoire de la procédure, l'opposant apporte la preuve que la demande nationale a été enregistrée avant le délai visé à l'[article 7, paragraphe 1, du RDMUE](#), la marque antérieure sera rejetée comme étant non fondée,

conformément à l'[article 8, paragraphe 7, du RDMUE](#). Un certificat de dépôt de demande ne suffit pas à prouver que la marque a fait l'objet d'un enregistrement. En d'autres termes, un tel certificat ne peut servir de preuve de l'existence d'un enregistrement de marque.

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

4.2.3.2 Extraits de banques de données officielles

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

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

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

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

- Il arrive que les extraits de bases de données ne contiennent pas la liste des produits ou services; le cas échéant, l'opposant doit déposer une pièce supplémentaire (p. ex., une publication au bulletin officiel) exposant la liste des produits et services.

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

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

Dans tous les États membres, la demande ou l'enregistrement d'une marque font l'objet d'une publication dans un bulletin officiel. Des copies de cette publication sont admises pour autant que le document (ou les observations de l'opposant qui l'accompagnent) indique l'origine de la publication. À défaut de cette indication, le document ne suffit pas à prouver la validité de la marque.

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

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

4.2.3.4 Preuve du renouvellement

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

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

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

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

4.2.3.5 Habilitation à former l'opposition

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

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

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

Opposant unique

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

Si l'opposant est un **licencié** du titulaire de la marque, l'extrait de l'enregistrement indiquera normalement à quelle date une licence a été enregistrée. Cependant, dans certains États membres, ces licences ne sont pas inscrites au registre. Quoi

qu'il en soit, il appartient à l'opposant de démontrer qu'il est un licencié et qu'il est habilité par le titulaire de la marque à former opposition. Cette autorisation ne peut pas être présumée de la qualité de licencié (16/05/2019, [T-354/18](#), SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 21-26). Il n'existe aucune restriction quant au type de preuve nécessaire pour prouver l'existence de cette autorisation: par exemple, toute autorisation expresse au nom du titulaire de la marque, comme un contrat de licence, est réputée suffisante, pour autant qu'elle contienne des indications concernant l'autorisation à former opposition.

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

Pluralité d'opposants

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

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

4.2.3.6 Vérification des éléments de preuve

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

Les éléments suivants des preuves sont vérifiés ⁽⁴¹⁾:

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

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

Si l'opposant a indiqué dans l'acte d'opposition que la marque antérieure est en couleur, mais présente des éléments de preuve montrant une représentation de la marque en noir et blanc, l'opposition fondée sur ce droit antérieur est rejetée comme n'étant pas étayée [25/10/2018, [T-359/17](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, [C-822/18 P](#), ALDI / ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recours rejeté; 27/03/2019, [T-265/18](#), Formata (fig.) / Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53].

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

⁴¹ Les références entre crochets sont les codes INID standards (voir [point 4.3.1](#) ci-dessous).

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

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

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

4.2.4 Justification des autres motifs et base de l'opposition

4.2.4.1 Marques notoirement connues

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

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

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

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

Lorsque l'opposant invoque une marque enregistrée et revendique comme marque notoirement connue cette même marque dans ce même pays, une telle revendication est généralement interprétée comme une revendication supplémentaire faisant

référence au fait que sa marque enregistrée a acquis un caractère distinctif élevé par l'usage qui en a été fait.

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

4.2.4.2 Marques jouissant d'une renommée

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afin de prouver le **contenu de la législation nationale**, une référence à toute banque de données en ligne sera acceptée dans la mesure où elle fournit un texte juridique officiel qui émane du gouvernement ou d'un organe officiel de l'État membre concerné et est accessible au public gratuitement, pour autant que son environnement de recherche soit dans la langue de procédure. À cet égard, la base de données WIPO Lex (disponible à l'adresse wipolex.wipo.int) est une source utile, car elle recueille les textes officiels de la législation en matière de propriété intellectuelle dans la langue d'origine, qui sont transmis par les États membres concernés ou par d'autres sources vérifiées [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 4, Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\), point 4.2.1](#)], pour autant que l'environnement de recherche soit dans la langue de procédure.

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

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

4.2.4.4 Indications géographiques

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

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

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

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

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

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

L'opposant peut produire ces preuves en se référant à une base de données en ligne de l'autorité compétente, qui soit accessible au public gratuitement, pour autant que l'environnement de recherche soit dans la langue de procédure. Pour les IG protégées dans l'Union européenne (y compris les IG de pays tiers protégées au niveau de l'UE par des accords bilatéraux et multilatéraux), il est suffisant de se référer au portail [Glvview](#) de l'Office. Glvview reflète des informations obtenues directement auprès de la Commission européenne et peut donc être considéré comme une source officielle (voir point [4.2.3.2](#)). Il incombe à l'opposant de vérifier que la source en ligne mentionnée contient toutes les informations nécessaires et est à jour et, dans le cas contraire, de soumettre des preuves supplémentaires provenant d'une source officielle complétant les informations manquantes. Si, par exemple, la base de données ne fournit pas suffisamment d'informations sur le droit de l'opposant d'exercer les droits découlant de l'IG, d'autres documents doivent être présentés, tels que des instruments législatifs nationaux conférant à l'opposant le droit de faire valoir l'IG contre une utilisation illicite.

En outre, pour prouver qu'il est habilité à interdire l'usage d'une marque ultérieure en vertu de la législation applicable, l'opposant doit préciser les dispositions du droit applicable qu'il entend invoquer. Si le droit invoqué est le droit national, il doit également fournir son contenu en produisant les publications officielles des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes ou en se référant à une source en

ligne reconnue par l'Office (voir point [4.2.4.3](#)). L'opposant doit également prouver que l'affaire remplit toutes les conditions relatives à l'étendue de la protection au titre des dispositions pertinentes.

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

4.2.4.5 Marque demandée par un agent ou un représentant

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

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

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

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

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

4.2.5 Non-respect des exigences en matière de preuves

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

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

L'Office fixe à l'opposant un délai de **deux mois** à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure est réputée s'ouvrir pour lui donner la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l'appui de son opposition (ci-après le «délai accordé pour la production de preuves»). Ce délai peut être prorogé conformément à l'[article 68 du RDMUE](#). S'il expire, l'opposant peut demander un rétablissement dans le délai expiré dans les conditions visées à l'[article 104 du RMUE](#) (restitutio in integrum) ou à l'[article 105 du RMUE](#) (poursuite de la procédure).

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

Dans la mesure où aucun des droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée n'a été étayé, l'Office **clôture la phase contradictoire** de la procédure sans inviter le demandeur à présenter ses observations en réponse. L'Office n'est pas tenu d'informer

l'opposant des faits ou des preuves qui auraient pu être présentés (17/06/2008, [T-420/03](#), BoomerangTV, EU:T:2008:203, § 76). Par conséquent, l'opposition est rejetée conformément à l'[article 8, paragraphe 1, du RDMUE](#).

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

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

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

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

En outre, dans la mesure où l'examen initial de la validité se limite à établir l'existence d'un droit antérieur étayé sur la base duquel la procédure peut se poursuivre, si l'opposition ne peut être pleinement accueillie sur la base de ce droit antérieur étayé, un examen plus approfondi du dossier s'impose pour les autres droits antérieurs. Si l'examen révèle que les preuves afférentes à ces droits antérieurs sont inexistantes, manifestement dénuées de pertinence, manifestement insuffisantes ou quoi qu'il en soit insuffisantes pour répondre aux critères énoncés à l'[article 7, paragraphe 2, du RDMUE](#), l'opposition est également rejetée pour ces droits conformément à l'[article 8, paragraphe 7, du RDMUE](#).

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

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

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

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

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

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

Pour de plus amples informations, voir également les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 5 Preuves déposées tardivement](#).

4.2.6.1 Si le pouvoir discrétionnaire peut être exercé

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

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

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

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

Les certificats d'enregistrement qui ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour établir l'existence, l'étendue ou la validité de la marque antérieure concernée seraient, en principe, considérés comme des preuves manifestement insuffisantes, dans la mesure où ce contenu attendu est énoncé dans les règlements de manière précise et exhaustive.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6.3 Traitement des preuves présentées tardivement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conformément à l'[article 7, paragraphe 4, du RDMUE](#), les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents, ainsi que les dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection, présentés par l'opposant à l'appui de son opposition, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par l'opposant dans le délai fixé pour la présentation des faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. Seules les pièces déposées et traduites pendant ce délai sont prises en considération.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et services sur lesquels l'opposition se fonde, seuls les produits et services traduits seront considérés comme dûment justifiés. Il ne sera pas tenu compte des produits et services non traduits.

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

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

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

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

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

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

Si la preuve est produite dans une langue de l'UE qui n'est pas la langue de procédure, l'Office peut, en vertu de l'[article 24 du REMUE](#), de sa propre initiative ou sur requête motivée du demandeur, inviter l'opposant à fournir une traduction de la preuve dans la langue de procédure dans un délai imparti. Autrement dit, l'opposant n'est pas tenu de

fournir d'office une traduction, sauf si l'Office l'invite à le faire. Ce régime linguistique est conforme à celui qui s'applique pour la preuve de l'usage et, partant, les règles relatives à la traduction de la preuve de l'usage s'appliquent également aux preuves susmentionnées (voir [paragraphe 5.6 ci-dessous](#)).

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

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

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

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

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

4.3.2 Traduction des observations supplémentaires et autres demandes

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

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

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

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

Exemple 1

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

Exemple 2

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

Article 25, paragraphe 2, du REMUE

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

Les considérations qui précèdent s'appliquent aux autres demandes présentées au cours de la procédure d'opposition (par exemple, demandes d'extension, demandes de suspension, demandes de preuve de l'usage, demandes de *restitutio in integrum* ou de poursuite de la procédure, retrait de l'opposition).

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

Article 24, et article 25, paragraphe 2, du REMUE

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

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

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

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

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

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

Exemple

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

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

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

[Article 3, du RDMUE](#)

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

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

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

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

4.4 Questions liées aux demandes et autres documents

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

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

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

Il en va de même pour les demandes de preuve de l'usage d'une marque antérieure conformément à l'[article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE](#) (pour plus d'informations sur les demandes de preuve de l'usage, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#)).

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

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

4.4.2 Documents illisibles

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

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

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

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

4.4.3 Documents originaux ne pouvant pas être restitués

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

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

4.4.4 Informations confidentielles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour plus d'informations sur les demandes de confidentialité, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais](#) et [Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, Inspection publique](#).

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

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

Pour plus d'informations sur la manière dont ces documents doivent être identifiés et sur la façon dont l'Office traitera ces demandes, voir les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 3.1 Références à des documents transmis dans le cadre d'autres procédures](#).

4.5 Autres échanges d'observations

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

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

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

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

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

Une fois que le demandeur a présenté ses observations en réponse, un délai final est accordé à l'opposant pour déposer sa réplique si l'Office le juge nécessaire. Après

cela, la phase contradictoire de la procédure est généralement clôturée et la procédure d'opposition est prête pour faire l'objet d'une décision.

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

4.6 Observations des tiers

[Article 45 du RMUE](#)

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

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

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

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

Si les observations soulèvent des doutes sérieux, l'examineur suspend la procédure d'opposition pour pouvoir rendre une décision sur les observations. Si elles ne soulèvent pas de doutes sérieux (c'est-à-dire, lorsque les observations doivent

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

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

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

5.1 Recevabilité de la demande de preuve de l'usage

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

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

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

5.1.1 La date de la requête

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

Néanmoins, l'Office accepte également les demandes de preuve de l'usage présentées durant le délai de réflexion ou le délai de deux mois imparti à l'opposant pour étayer son opposition. Si la demande de preuve de l'usage est recevable, l'Office invitera l'opposant à apporter la preuve de l'usage, en accordant toujours un délai d'au moins deux mois à cet effet.

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

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

En ce qui concerne les oppositions formées **contre des demandes de MUE**, l'opposant peut être tenu d'apporter la preuve de l'usage sérieux si la marque antérieure a été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité ⁽⁴²⁾ de la demande de MUE ([article 47, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Dans le cas d'une opposition à l'encontre d'un **enregistrement international désignant l' UE**, l'opposant peut être tenu d'apporter la preuve de l'usage sérieux si, à la date de l'enregistrement de l'enregistrement international (code INID 151) ou à la date de sa priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, à la date de la désignation postérieure de l'Union européenne (code INID 891) ⁽⁴³⁾, la marque antérieure a été enregistrée depuis cinq ans au moins.

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

⁴² Pour les demandes de MUE déposées avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de publication.

⁴³ Pour les enregistrements internationaux désignant l' UE déposés avant le 23 mars 2016, la date pertinente est la date de la première publication de l'EI contesté ou de sa désignation postérieure au Bulletin des MUE.

5.1.2.1 Les marques antérieures de l'Union européenne

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

5.1.2.2 Enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne

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

5.1.2.3 Marques antérieures nationales

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

Certains États membres, en particulier, prévoient des procédures d'opposition **après l'enregistrement** ⁽⁴⁴⁾. Pour ces marques nationales, la «date d'enregistrement» ne peut pas servir de date pertinente pour calculer le délai de grâce de cinq ans. La période de cinq ans doit plutôt être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, si une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision clôturant la procédure d'opposition devient définitive ou l'opposition est retirée [[article 16, paragraphe 2, de la directive \(UE\) 2015/2436](#), tel que mis en œuvre dans les différentes législations nationales].

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

⁴⁴ L' Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Suède, la Lettonie et, dans le cas des marques enregistrées au moyen de la «procédure accélérée», le Benelux.

pour déterminer si une demande de preuve de l'usage visant une marque nationale particulière est recevable.

5.1.2.4 Enregistrements internationaux antérieurs désignant un État membre

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

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

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

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

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

Voir le tableau récapitulatif ci-dessous.

Pays désigné ⁽⁴⁵⁾	Pays d'origine	Délai pour émettre un refus
<i>Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovaquie</i> (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord et le Protocole)	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Statut au 06/04/2022: 112 membres] ⁽⁴⁶⁾ (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	12 mois
<i>Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Lituanie, Suède</i> (parties contractantes de l'UE liées par le Protocole seulement)	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Statut au 06/04/2022: 112 membres] (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
<i>Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement avant le 01/09/2008</i> ⁽⁴⁷⁾ (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord et le Protocole ayant opté pour un délai prolongé)	<i>Toutes les parties contractantes</i> [Statut au 06/04/2022: 112 membres] (qu'ils soient ou non liés par l'Accord et le Protocole ou par le Protocole seulement)	18 mois
<i>Bulgarie, Chypre, Italie, Pologne, Slovaquie, si désignés ou désignés ultérieurement le 01/09/2008 ou après</i> (parties contractantes de l'UE liées par l'Accord et le Protocole ayant opté pour un délai prolongé)	<i>Parties contractantes liées par l'Accord et le Protocole</i> [Statut au 06/04/2022: 55 membres]	12 mois
	<i>Parties contractantes liées par l'Accord seulement</i> [Statut au 06/04/2022: 57 membres]	18 mois

Pour déterminer si l'enregistrement international antérieur désignant un État membre est soumis à l'obligation d'apporter la preuve de l'usage, l'Office vérifie d'abord si la désignation en question a fait l'objet d'un refus provisoire de protection ou a

⁴⁵ Malte ne fait pas partie du Système de Madrid.

⁴⁶ Voir la liste complète de tous les États membres du règlement d'exécution du protocole relatif à l'[Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques](#) (également en tant que [règlement d'exécution du protocole](#)).

⁴⁷ Date d'entrée en vigueur de l'[article 9 sexies \(1\)\(b\) du Protocole](#), qui prive d'effet toute déclaration effectuée en vertu de l'[article 5, paragraphe 2, points b\) ou c\), du Protocole](#) (prolongation du délai de notification d'un refus provisoire) entre les parties contractantes liées par l'Accord et le Protocole.

été refusée à l'issue d'une décision devenue définitive. Si un refus provisoire a été prononcé, la procédure d'enregistrement ne peut pas encore être considérée comme terminée. Si le refus provisoire a été confirmé à l'issue d'une décision définitive, la désignation concernée ne peut pas être prise en considération comme base d'opposition dans la mesure où elle a été refusée.

Ensuite, l'Office vérifie si une déclaration d'octroi de la protection a été émise. Dans l'affirmative, l'Office considérera, de sa propre initiative, la **date de publication de la déclaration d'octroi de la protection** dans la [Gazette de l'OMPI](#) (indiquée au moyen du code INID 450 sous la rubrique pertinente de l'extrait Madrid Monitor) comme la date de début du calcul du délai de grâce de cinq ans ([règle 18 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid](#)).

Lorsqu'aucune déclaration d'octroi de la protection n'a été émise, l'Office considérera, de sa propre initiative, la **date d'expiration du délai de notification du refus** comme la date de début du calcul du délai de grâce de cinq ans. Cette date est calculée en ajoutant la période applicable de 12 ou 18 mois, en fonction des règles ci-dessus, à la date de notification de l'enregistrement international ou de sa désignation ultérieure à compter de laquelle débute le délai de notification du refus [indiquée au moyen du code INID 581 sous la rubrique pertinente de l'extrait Madrid Monitor, voir la [règle 18, paragraphe 1, point a\), sous iii\), du règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid](#)].

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

5.1.2.5 Résumé du calcul du début du délai de grâce

Marque antérieure	Calcul de la date de début du délai de 5 ans (délai de grâce)
MUE	Date d'enregistrement

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

5.1.3 La requête doit être inconditionnelle, explicite et claire

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

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

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

Exemples

Demande suffisamment explicite et claire:

- «Je demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage...»;
- «J'invite l'Office à impartir un délai à l'opposant pour apporter la preuve de l'usage...»;
- «Par la présente, l'usage de la marque antérieure est contesté...»;

- «L'usage de la marque antérieure est contesté conformément à l'[article 47 du RMUE](#)»;
- «Le demandeur soulève l'objection du non-usage.» (05/08/2010, [R 1347/2009-1](#), CONT@XT/CONXTA).

Demande insuffisamment explicite et claire:

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

Non seulement la demande, mais aussi son objet doivent être explicites et clairs. L'Office n'accepte la demande que pour les produits et les services expressément énumérés dans la spécification de la marque antérieure et sur lesquels se fonde l'opposition. Dans les exemples suivants, l'objet de la demande n'est ni explicite, ni clair:

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

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

5.1.4 Demande dans un document distinct

Conformément à l'[article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 2, du RDMUE](#), la demande de preuve de l'usage n'est recevable que si elle est présentée en tant que demande inconditionnelle dans un document

distinct dans le délai imparti par l'Office [[28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 54](#)].

L'exigence de dépôt au moyen d'un document distinct est remplie lorsque la demande de preuve de l'usage est déposée en tant qu'**observations distinctes** ou dans une **annexe distincte** d'observations. Les demandes qui sont intégrées au sein des observations ne font l'objet d'aucune recherche et ne sont pas acceptées, même si elles sont incluses dans une section, un paragraphe ou sous un en-tête séparé, et même si elles apparaissent sur la première ou la dernière page des observations.

Pour la soumission de demandes de preuve de l'usage par communication électronique, l'Office a mis en place l'option spécifique «**e-action**» «**Demander la preuve de l'usage**». Lorsqu'une demande de preuve de l'usage est déposée en sélectionnant l'option d'e-action correspondante, la soumission automatique sera considérée comme équivalente à une demande introduite au moyen d'un document distinct, sans qu'une autre déclaration soit nécessaire. Il est recommandé d'utiliser l'option d'e-action en ligne «Demander la preuve de l'usage» lorsqu'une demande de preuve de l'usage est déposée via le User Area.

L'exigence d'un «document distinct» peut également être satisfaite en soumettant la demande de preuve de l'usage par l'intermédiaire de l'e-action «Présenter des observations». Tel pourrait être le cas lorsque la demande est présentée en tant qu'annexe distincte d'un mémoire, mais n'est pas intégrée dans les observations du demandeur. La demande doit être jointe aux observations du demandeur d'une manière clairement définie (par exemple, annexe 1 – Limitation de la liste des produits et services; annexe 2 – Demande de preuve de l'usage; etc.)

En outre, l'obligation de présenter une demande de preuve de l'usage au moyen d'un «document distinct» ne doit pas être assimilée à la présentation de cette demande au moyen d'une «pièce jointe électronique distincte». Le fait de joindre des observations à des fins de communication n'exclut pas la présentation de la demande au moyen d'un «document distinct». Les observations du demandeur et la demande de preuve de l'usage peuvent être présentées dans un seul fichier électronique sous la forme d'une pièce jointe (par exemple, dans un seul fichier PDF), pour autant que la demande de preuve de l'usage constitue une annexe distincte des observations [[28/06/2021, R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limits \(fig.\) / Diesel et al., § 46-48](#)].

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

Conformément à l'[article 10, paragraphe 5, du RDMUE](#), une demande de preuve de l'usage peut être déposée en même temps que les observations. Si le demandeur choisit de limiter ses premières observations à la demande de preuve de l'usage, il n'est pas tenu de présenter ses observations en réponse à l'opposition à ce stade. Toutefois, dans ce cas, le demandeur doit alors répondre à l'opposition lorsqu'il est possible de répondre à toute preuve de l'usage qui a été produite. Il peut également agir de la sorte si seuls certains droits antérieurs sont soumis à l'obligation d'usage, car le demandeur ne doit pas être contraint de diviser ses observations.

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

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

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

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

5.2 L'invitation expresse de l'Office

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

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

Si la demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai imparti pour prouver ou modifier des faits, preuves et observations et qu'elle est traitée pendant ce délai, la date limite fixée pour la présentation de ces faits, preuves et observations sera

reportée pour coïncider avec le délai de deux mois imparti pour apporter la preuve de l'usage.

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

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

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

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

Il convient de distinguer trois cas de figure:

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

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

Conformément à l'[article 10, paragraphe 7, du RDMUE](#), l'Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire si les indications ou les preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les éléments de preuve pertinents précédemment présentés dans le délai imparti aux fins de prouver la même condition établie à l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), à savoir le lieu, la durée, l'importance et la

nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition se fonde. Autrement dit, l'Office ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire si les preuves tardivement produites visent à démontrer une condition pour laquelle absolument aucune preuve initiale n'a été produite. Par exemple, si absolument aucune indication ou preuve liée au lieu de l'usage n'a été produite dans le délai imparti, chaque preuve déposée hors du délai imparti doit être écartée.

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

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

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

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

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

5.3.2 Les moyens de preuve

5.3.2.1 Les principes

La preuve de l'usage doit être structurée.

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

En fait, il est interdit à l'Office d'avancer des arguments en faveur de l'une ou l'autre partie et de prendre la place de l'opposant, ou de son conseil, en essayant de trouver et d'identifier lui-même dans les pièces du dossier les informations susceptibles d'être

considérées comme corroborant la preuve de l'usage. En d'autres termes, l'Office ne doit pas tenter d'améliorer la présentation des preuves d'une partie.

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

Pour plus d'informations sur les exigences de format et de structure des annexes aux communications et pour des recommandations sur la structure des preuves écrites, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, 2 Comment présenter des éléments de preuve](#).

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

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

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

L'exigence de preuve de l'usage soulève toujours la question de la *valeur probante* des pièces produites. Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 4.2 Déclarations sous serment](#).

5.3.2.2 Références à d'autres procédures

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

[3.2 Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, et aux décisions de l'Office](#) à la page 203.

L'opposant peut, à sa convenance, faire référence aux pièces produites à titre de preuve de l'usage dans le cadre de procédures antérieures devant l'Office. L'Office accepte ces références à condition que l'opposant identifie clairement les pièces auxquelles il fait référence ainsi que la procédure dans laquelle elles ont été produites. Si la référence aux pièces invoquées n'est pas suffisamment précise, l'Office demande à l'opposant de préciser clairement à quelles pièces il fait référence ou de les présenter à nouveau. Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 3.1 Références à des documents ou éléments de preuve transmis dans le cadre d'autres procédures.](#)

5.3.2.3 Déclarations sous serment

Si les moyens de preuve énumérés, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies et les annonces dans les journaux, ne soulèvent aucun problème particulier, les déclarations visées à l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) nécessitent en revanche, un examen plus détaillé. Pour des informations générales, voir les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 4.2 Déclarations sous serment.](#)

Distinction entre la recevabilité et la pertinence (valeur probante)

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

En ce qui concerne la **recevabilité**, l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) en tant que moyen de preuve recevable de l'usage. L'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#) énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles ont été faites. Il faut donc évaluer si la pièce produite constitue une déclaration au sens de l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

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

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

Les déclarations faites par le titulaire ou par ses salariés

Les déclarations provenant de l'entourage du titulaire de la marque antérieure (faites par les parties elles-mêmes ou par leurs salariés) ont généralement moins de poids

que les preuves émanant d'une source indépendante. En effet, la perception de la partie concernée par le litige risque d'être plus ou moins altérée par ses intérêts personnels dans l'affaire

Il faut se garder de toute généralisation, car la valeur exacte de ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leur contenu, et la conclusion finale dépend de l'appréciation globale des preuves dans chaque cas d'espèce.

Un changement de titulaire après la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE peut entraîner l'annulation des déclarations formulées par les nouveaux titulaires, étant donné que ceux-ci ne disposent en général d'aucune connaissance directe pour faire des déclarations relatives à l'usage de la marque fait par le titulaire précédent (17/06/2004, [R 16/2004-1](#), REPORTER / REPORTER, § 23-24).

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

Les déclarations faites par des tiers

Les déclarations (enquêtes, par exemple) rédigées **par une source indépendante** ont davantage de force probante [19/01/2011, [R 1595/2008-2](#), FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (FIG. MARK), § 31].

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

5.4 La réaction du demandeur

5.4.1 La transmission des pièces

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

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

5.4.2 Le caractère insuffisant de la preuve de l'usage

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

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

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

5.4.3 L'absence de réaction du demandeur

À défaut de réaction du demandeur dans le délai imparti, l'Office statue sur la base des preuves dont il dispose. L'absence de réponse du demandeur ne vaut pas acceptation des pièces produites en tant que preuve suffisante de l'usage (07/06/2005, [T-303/03](#), Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

5.4.4 Le retrait officiel de la requête

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

5.5 Nouvelle réaction de l'opposant

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

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

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

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

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

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

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

D'un autre côté, le demandeur a le droit d'être informé du contenu des preuves produites pour pouvoir défendre ses intérêts. Il est impératif qu'il puisse apprécier le contenu des preuves de l'usage présentées par l'opposant. À cet égard, la nature des documents présentés doit être prise en considération. Par exemple, il pourrait être considéré que des factures «standard» et des échantillons d'emballage ne nécessitent pas de traduction pour être compris par la demanderesse (15/12/2010, [T-132/09](#), Epcos, EU:T:2010:518, § 51 et suivants; 30/04/2008, [R 1630/2006-2](#), DIACOR/DIACOL PORTUGAL, § 46 et suivants (recours formé le 24/01/2017, [T-258/08](#), DIACOR/DIACOL, EU:T:2017:22); 15/09/2008, [R 1404/2007-2](#) et [R 1463/2007-2](#), FAY (fig.) / FAY & CO, § 26 et suivants).

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

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

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

6 Clôture de la procédure

6.1 Conciliation

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

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

[Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, 6. Clôture de la procédure, 6.5 Décision sur la répartition des frais, 6.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais.](#)

Les parties sont libres de décider de quelle manière la procédure d'opposition doit être close. En outre, les parties sont encouragées à négocier en vue de parvenir à un règlement à l'amiable à tout moment de la procédure, même après la période de réflexion. Parmi les moyens possibles de régler une opposition figurent les limitations de la demande de marque de l'Union européenne qui conduisent au retrait de l'opposition (pour des informations détaillées, voir les Directives des marques, [Partie C Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, 6. Clôture de la procédure, 6.2 Limitations et retraits](#) et [Partie C Opposition, Section 1 Procédure d'opposition, 4. Phase contradictoire, 4.4.1 Limitations, retraits et demandes de preuve de l'usage présentées dans un document distinct](#)). Une fois que les parties sont parvenues à un accord et ont pris les mesures convenues pour clore la procédure (par exemple en retirant l'opposition ou en retirant la demande de marque de l'Union européenne), elles doivent en informer l'Office qui procédera en conséquence.

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

À cet effet, l'Office peut faire des propositions en vue d'un règlement à l'amiable. Étant donné qu'en principe, l'Office ne peut (ni ne veut) se substituer aux parties, il n'interviendra que dans les cas où une conciliation entre les parties paraît souhaitable.

Par ailleurs, l'Office peut, à la demande expresse des parties, apporter une aide à leur négociation en servant par exemple d'intermédiaire ou en leur fournissant tout moyen matériel nécessaire. La conciliation peut être précédée d'une demande de suspension (pour des informations détaillées, voir Directives des marques, [Partie C Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, 7 Autres questions procédurales, 7.3 Suspension](#)).

En ce qui concerne le remboursement des frais et la décision sur les coûts en cas de règlement à l'amiable, voir Directives des marques, [Partie C Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, 6. Clôture de la procédure, 6.4 Remboursement de la taxe d'opposition](#) et [6.5 Décision sur la répartition des frais](#)).

6.2 Limitations et retraits

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

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

6.2.1 Limitations et retraits de demandes de MUE

[Article 49 du RMUE](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1.1 Retrait ou limitation avant l'examen de la recevabilité

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

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

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

Aucune décision sur les frais n'est rendue.

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

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

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

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

Exemples

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

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

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

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

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

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

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

l'opposition est retirée, la procédure d'opposition est clôturée. Si l'opposant maintient d'abord son opposition puis la retire, l'opposition est considérée comme retirée conformément au [paragraphe 6.2.2.2 ci-dessous](#).

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1.5 Langues

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

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

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

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

6.2.2 Retrait des oppositions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2.4 Langues

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

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

6.2.3 Retrait d'un retrait/d'une limitation

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

6.3 Décision sur le fond

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

Il existe deux exceptions, lorsque:

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

6.3.1 Le droit antérieur n'a pas été établi

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

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

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

6.3.2 Le droit antérieur a cessé d'exister

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

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

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

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

6.4 Remboursement de la taxe d'opposition

6.4.1 Opposition réputée non formée

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

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

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

6.4.1.1 Opposition et retrait reçus le même jour

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

6.4.1.2 Remboursement après republication

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

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

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

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

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

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

Si, pendant le délai de réflexion, le demandeur limite sa demande en supprimant certains des produits et services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir s'il maintient son opposition (et, dans l'affirmative, à préciser parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition) ou s'il la retire compte tenu de la limitation.

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

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

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

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

- Une des procédures d'opposition s'est terminée par le rejet de la demande de MUE dans le cadre de procédures parallèles. Par exemple, quatre oppositions A, B, C et

D (opposants A, B, C, D) ont été formées contre une demande de MUE X, et cette demande de MUE X est rejetée sur la base de l'opposition A.

- Les autres oppositions (B, C et D) ont été suspendues avant le commencement de la phase contradictoire (parce qu'un examen préliminaire a révélé que la demande de MUE X serait probablement rejetée dans son intégralité en raison de l'opposition A).

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

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

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

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

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

6.4.4.2 Le retrait de l'opposition est antérieur

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

Lorsque l'opposition est retirée avant que le demandeur limite sa demande, la taxe n'est pas remboursée (voir les paragraphes [6.2.1.1](#) et [6.2.1.2](#) ci-dessus). De plus, si le demandeur retire sa demande à la suite du (par exemple en réaction au) retrait de l'opposition, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

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

6.4.4.3 Accord entre les parties avant le début de la procédure

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

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

6.4.4.4 Clôture de la procédure pour d'autres motifs

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

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

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

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

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

6.5 Décision sur la répartition des frais

6.5.1 Cas nécessitant une décision sur les frais

[Article 109 du RMUE](#)

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

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

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

6.5.2 Cas ne nécessitant pas une décision sur les frais

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

6.5.2.1 Accord sur les frais

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

Lorsque les parties ont mis fin à la procédure au moyen d'un règlement comprenant un accord sur les frais, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Il en va de même

si l'Office reçoit une communication, signée par les deux parties, déclarant qu'elles ont conclu un accord sur les frais. Cette déclaration peut aussi être envoyée à l'Office dans deux lettres séparées. Cette information doit être reçue avant que l'Office n'ait confirmé la clôture de la procédure.

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

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

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

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

6.5.3 Cas ordinaires de décisions sur les frais

[Article 109 du RMUE](#)

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

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

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

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

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

Une répartition des frais différente peut toutefois se justifier pour des raisons d'équité

Tel peut être le cas lorsque la demande est limitée d'une manière si restreinte qu'elle ne permettrait manifestement pas de surmonter la portée de l'opposition, et conduirait simplement à une procédure injustement prolongée.

En outre, compte tenu du fait que les procédures devant l'Office doivent être efficaces, efficientes et opportunes, l'Office peut décider d'une répartition différente des frais dans des cas exceptionnels dans lesquels le comportement d'une partie était manifestement abusif, ce qui a entraîné des complications inutiles ou a retardé la procédure.

Les facteurs qui **peuvent être pris en considération** sont notamment les suivants:

- ne pas tenir compte des règles et des orientations de l'Office en matière d'efficacité et d'efficience des procédures, de telle sorte que l'autre partie ou l'Office doivent y consacrer beaucoup plus de temps et de travail;
- ignorer ouvertement les propositions **de bonne foi d'une partie** en vue du règlement amiable ou d'autres modes alternatifs de résolution du conflit en l'absence de justification ou de raisons sous-jacentes de ne pas répondre (même négativement) à ces sollicitations.

Toute répartition différente des frais sera décidée au cas par cas en tenant compte de l'ensemble des faits.

6.5.4 Non-lieu à statuer

6.5.4.1 Oppositions multiples

Rejet intégral de la demande de MUE

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

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

Dans ce cas, la division d'opposition règle librement les frais ([article 109, paragraphe 5, du RMUE](#)). L'Office ne pouvant pas déterminer quelle est la partie ayant obtenu gain de cause et quelle est la partie qui succombe, le demandeur ne

doit pas être tenu de supporter les frais de plusieurs autres opposants s'il succombe sur le fond. En conséquence, conformément au principe de l'équité, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais.

Rejet partiel de la demande de MUE

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

Exemple

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

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

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

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

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

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

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

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

situation survient après l'ouverture de la phase contradictoire, aucune décision sur les frais n'est rendue.

6.5.4.3 Jonction d'affaires

[Article 9 du RDMUE](#)

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

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

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

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

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

6.6 Détermination des frais

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

[Article 18 du REMUE](#)

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

Autrement dit, il ne sera, dans la grande majorité des cas, pas nécessaire de fixer le montant des frais de manière séparée.

Les seules exceptions sont les suivantes:

- en cas de procédure orale;
- lorsque la détermination des frais a été omise par inadvertance dans la décision principale.

6.6.1 Montants à déterminer

Les frais à supporter comprennent i) la taxe d'opposition et ii) les frais indispensables à la procédure au sens de l'[article 109, paragraphe 1, du RMUE](#). Ils sont toujours libellés en euros, quelle que soit la devise dans laquelle la partie a payé son représentant.

Le montant de la taxe d'opposition est de 320 EUR (comme prévu dans l'[annexe](#) du RMUE).

Les frais indispensables à la procédure comprennent les frais de représentation, de déplacement et de séjour. En l'absence de procédure orale, seuls les frais de représentation sont concernés.

S'agissant des frais de représentation, le montant est limité à 300 EUR. Ceci vaut tant pour l'opposant que pour le demandeur, à la condition qu'il soit représenté dans la procédure d'opposition par un mandataire agréé au sens de l'[article 120, paragraphe 1, du RMUE](#), que les frais aient ou non été réellement encourus. Si la partie ayant obtenu gain de cause a été représentée, à un certain stade de la procédure, par un représentant professionnel, mais n'est plus représentée au moment où la décision sur les frais est rendue, elle a également droit à une allocation des frais, indépendamment du moment où la représentation professionnelle a cessé dans la procédure.

Les frais de représentation des employés, même d'une autre entreprise liée économiquement, ne sont pas remboursables et ne seront pas déterminés. Ce point ne sera pas traité dans la décision sur les frais.

Pour de plus amples informations sur la représentation, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

Dans le cas d'une jonction en vertu de l'[article 9, paragraphe 1, du RDMUE](#), où les oppositions aboutissent, l'Office établira les taxes pour les deux (ou l'ensemble des) oppositions (une par opposition), mais une seule taxe de représentation.

S'agissant des frais de la procédure d'opposition, une seule décision sur la répartition et la détermination des frais doit être rendue pour l'ensemble de la procédure d'opposition.

Lorsqu'une décision est annulée par les chambres de recours et déférée à la division d'opposition, cette dernière doit statuer de nouveau sur l'affaire et déterminer les frais en suivant la voie habituelle.

Si cette décision fait à nouveau l'objet d'un recours (et n'est pas renvoyée une seconde fois), la chambre rend une décision et fixe les frais, de la façon habituelle.

6.6.2 Procédure à suivre lorsque les frais ont été fixés dans la décision principale

Lorsque la décision fixant le montant des frais figure dans la décision sur la répartition des frais, aucun état des frais ou preuve n'est nécessaire. L'Office sait que la taxe

d'opposition a été acquittée, et s'il y a un représentant, le montant de 300 EUR doit être accordé, que les frais aient été effectivement encourus ou non.

Aucun échange de courrier avec les parties sur le montant à fixer n'est donc nécessaire. La fixation du montant est automatique.

6.6.3 Procédure à suivre en cas de nécessité d'une fixation séparée des frais

Les exigences formelles suivantes s'appliquent dans les rares cas où les frais doivent être fixés séparément (y compris lorsque la fixation a été omise par inadvertance; dans ce cas, la partie concernée doit également se conformer aux exigences applicables):

- recevabilité;
- preuves.

6.6.3.1 Recevabilité

La requête de fixation des frais n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive.

6.6.3.2 Preuves

Pour l'octroi de la taxe d'opposition, aucune preuve n'est demandée.

Pour l'allocation des frais de représentation au tarif standard, l'assurance donnée par le représentant que les frais ont été exposés est suffisante. A fortiori, si un état des frais est présenté, il suffit qu'il mentionne au moins le montant remboursable et il est indifférent qu'il soit adressé ou non à la partie à la procédure, étant donné que la présentation d'un état des frais vaut assurance.

Pour tous les autres frais (qui n'interviennent que très rarement), un état des frais et des preuves est nécessaire, mais il suffit qu'il soit rendu plausible (plutôt que de fournir des preuves parfaitement détaillées) que les frais ont été exposés.

6.6.4 Réexamen de la répartition des frais

Lorsque l'une des parties conteste les frais fixés, elle peut demander la révision du montant. La requête doit être motivée et présentée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la notification de la répartition des frais. La requête n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe de réexamen (100 EUR)

Aucun frais n'est remboursable dans le cadre de la procédure de réexamen (16/12/2004, [R 503/2001-4](#), BIOLACT / BIO).

7 Autres questions procédurales

7.1 Rectification des erreurs

[Article 49, paragraphe 2, du RMUE](#)

7.1.1 Rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition

Les règlements ne contiennent aucune disposition spéciale relative à la rectification des erreurs figurant dans l'acte d'opposition. En appliquant par analogie l'[article 49, paragraphe 2, du RMUE](#), qui vise la demande de MUE, des erreurs manifestes figurant dans l'acte d'opposition peuvent être rectifiées par analogie.

Pour plus d'informations sur les rectifications du nom et de l'adresse d'une opposante ou de son représentant, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 11](#).

7.1.2 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications

[Article 44, paragraphe 3, du RMUE](#)

Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou à la requête du demandeur.

Les rectifications effectuées en vertu de cette règle doivent être publiées. Si la rectification concerne des erreurs qui n'ont pas d'incidence sur l'opposition, la publication a lieu après l'enregistrement de la MUE. Si la rectification donne lieu à une extension de la liste des produits ou services ou concerne la représentation de la marque, un nouveau délai d'opposition est ouvert, mais uniquement pour les parties concernées.

En cas d'oppositions formées après la «première» publication de la demande de MUE, les opposants doivent être informés de la republication. Les opposants ayant formé opposition à l'encontre de la demande de la «première» publication ne doivent pas former une nouvelle opposition. La procédure est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'opposition afférent à la «deuxième» publication.

Si un «opposant à la première publication» souhaite retirer son opposition à la suite de la deuxième publication, la procédure est close et la taxe d'opposition est remboursée (voir [paragraphe 6.4.1.2 ci-dessus](#)).

7.2 Délais

[Article 101](#) et [article 146, paragraphe 9, du RMUE](#)

Article [63](#), et article [68](#) du RDMUE

Les délais sont essentiels à l'exécution correcte et raisonnablement rapide des procédures. Il s'agit d'une question de politique publique et il est indispensable de s'y tenir rigoureusement afin de garantir la clarté et la sécurité juridique.

Pour des informations générales sur les délais et la poursuite de la procédure, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#).

7.2.1 Prorogation des délais dans la procédure d'opposition

7.2.1.1 Délais prorogeables et non prorogeables

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

- le délai d'opposition de trois mois pour former opposition ([article 46, paragraphe 1, du RMUE](#));
- le délai de trois mois pour acquitter la taxe d'opposition ([article 46, paragraphe 3, du RMUE](#));
- le délai d'un mois pour acquitter la surtaxe lorsque le paiement est effectué hors délai et qu'aucune preuve n'est apportée que l'instruction de paiement a été donnée au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai de paiement ([article 141, paragraphe 3, du RMUE](#));
- le délai de deux mois pour remédier aux irrégularités ([article 5, paragraphe 5, du RDMUE](#)).

La durée des délais **prorogeables** est déterminée par l'Office. Par exemple le délai imparti pour présenter des observations en réponse à l'acte d'opposition est un délai prorogeable.

7.2.1.2 Conditions de la demande

À noter que les prorogations du délai de réflexion relèvent d'un régime particulier. Pour plus de détails, voir ci-dessus [paragraphe 3.2 Prolongation du délai de réflexion](#).

La demande de **prorogation de délai** doit satisfaire aux conditions suivantes:

- le délai doit être prorogeable;
- la prorogation doit être demandée par la partie concernée;
- la demande doit être signée (en cas de dépôt par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature);

- la demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date d'expiration du délai;
- le régime linguistique doit être respecté: si la demande n'est pas faite dans la langue de la procédure, une traduction doit être produite dans le mois suivant le dépôt de la demande, faute de quoi la demande ne sera pas prise en considération.

Une prorogation n'est possible que si la demande correspondante est déposée et reçue avant l'expiration du délai initial. Si une demande de prorogation du délai parvient à l'Office après l'expiration du délai, elle est rejetée.

En règle générale, la première demande de prorogation reçue à temps sera considérée comme appropriée et sera accordée pour une période égale au délai initial (ou inférieure, si la demande en est faite). Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation de ce même délai sera rejetée, à moins que la partie qui en fait la demande n'explique et ne justifie de façon adéquate les circonstances exceptionnelles qui l'ont empêchée de respecter le délai initial ainsi que la première prorogation et la raison pour laquelle une nouvelle prorogation est nécessaire. Des explications générales ou vagues ne justifieront pas une seconde prorogation. La demande doit toujours être accompagnée d'éléments de preuve ou de documents à l'appui.

Les circonstances qui sont soumises au contrôle de la partie concernée ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Par exemple, des discussions de dernière minute avec l'autre partie ne sont pas des «circonstances exceptionnelles». Elles sont soumises au contrôle des parties.

La demande doit être déposée par la partie concernée par le délai. Par exemple, si le demandeur doit déposer des observations en réponse à l'acte d'opposition, seul le demandeur peut demander une prorogation.

Cela n'empêche pas la partie formulant la demande d'obtenir le consentement écrit de l'autre partie à cette demande. Le **consentement** donné par l'autre partie ne prive toutefois pas l'Office de son **pouvoir discrétionnaire** sur le fait d'autoriser ou non une telle prorogation. En tout état de cause, le consentement donné par l'autre partie est dûment pris en considération par l'Office dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Pour que le consentement de l'autre partie soit pris en considération, il ne suffit pas que la partie intéressée assure à l'Office qu'un tel consentement a été donné. L'autre partie doit exprimer son consentement dans un document séparé ou en signant le document de la partie intéressée. Dans ce dernier cas, si le document est transmis par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature; cependant, la signature de l'autre partie doit être présente pour que le consentement soit admissible.

Pour plus d'information sur les prorogations de délais, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#).

7.2.1.3 Prorogation d'un délai *ex officio* par l'Office

L'Office peut proroger un délai *ex officio* lorsque des raisons particulières le justifient. Par exemple, une demande de prorogation de délai non motivée parvient à l'Office

20 jours avant l'expiration du délai imparti pour déposer des observations, mais elle n'est pas traitée par l'Office avant l'expiration du délai. Le refus de la demande après expiration du délai portant gravement préjudice aux intérêts de la partie qui a demandé la prorogation, l'Office proroge le délai du nombre de jours restants au moment où la demande a été présentée, en l'occurrence 20 jours. Cette pratique s'appuie sur le principe de bonne administration.

Lorsqu'une demande de prolongation d'un délai prorogeable est déposée et reçue avant l'expiration dudit délai, la partie concernée se voit accorder au moins un jour, même si la demande est reçue le dernier jour de ce délai.

7.3 Suspension

[Article 71](#), et [article 9, paragraphe 2, du RDMUE](#)

L'Office peut suspendre une procédure d'opposition soit *ex officio*, soit à la demande d'une partie ou des deux parties.

7.3.1 Suspension à la demande des deux parties

Conformément à l'[article 71, paragraphe 2, du RDMUE](#), si la suspension de la procédure est demandée par les deux parties après l'expiration du délai de réflexion, cette suspension est accordée sans qu'il soit nécessaire de la justifier. Dans ce cas, et indépendamment du délai demandé par les parties, la première suspension sera fixée pour une période de six mois, étant entendu que les parties ont la possibilité de se retirer. La procédure de retrait est identique à celle de la prorogation du délai de réflexion: si l'une des parties se retire, la suspension prend fin 14 jours après en avoir informé les parties. La procédure reprend le jour suivant et la partie dont le délai courait au moment de la suspension se voit accorder le même délai complet. Il n'est pas possible de se retirer pendant le dernier mois de la période suspendue et toute demande en ce sens sera rejetée.

Une demande conjointe de suspension reçue pendant le délai de réflexion ne pourra être acceptée, étant donné que celui-ci a précisément pour but de fixer un délai de négociation avant que ne débute la phase contradictoire.

Sur demande conjointe des parties à la procédure, la suspension est prorogée sans qu'il soit nécessaire de justifier cette demande.

Toutefois, la durée maximale de cette suspension est limitée à **deux** ans, conformément à l'[article 71, paragraphe 2, du RDMUE](#), c'est-à-dire une durée qui, cumulée, ne peut dépasser deux ans sur l'ensemble de la procédure.

De telles demandes conjointes de prorogation d'une suspension seront acceptées pour de nouvelles périodes de six mois (indépendamment du délai demandé par les parties, mais avec la possibilité pour elles de se retirer) ou pour le temps restant s'il reste moins de six mois sur la durée totale maximale de deux ans. Une demande conjointe

de suspension sera rejetée comme irrecevable si les parties ont épuisé la durée totale maximale de deux ans.

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

L'Office peut suspendre la procédure d'opposition *ex officio* ou à la demande de l'une des parties dans un certain nombre de circonstances, par exemple:

- lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque (y compris la transformation);
- lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine.
- lorsque le droit antérieur est menacé (sous opposition ou annulation);
- lorsque des tiers ont formulé des observations qui suscitent des doutes sérieux quant à la possibilité d'enregistrement de la demande de MUE (voir [point 4.6](#) ci-dessus);
- lorsqu'il existe des erreurs dans la publication d'une demande contestée rendant nécessaire une republication de la marque;
- lorsqu'un transfert est en cours et vise des demandes ou des enregistrements antérieurs de MUE ou de demandes de MUE contestées;
- lorsqu'une irrégularité a été soulevée en ce qui concerne la restriction d'une demande contestée;
- lorsqu'une irrégularité a été soulevée en ce qui concerne la représentation professionnelle.

Il convient de souligner qu'aucune des situations susmentionnées n'entraîne une obligation de suspendre la procédure. L'Office décide de l'opportunité de suspendre la procédure selon les circonstances de l'espèce. Cette décision est donc laissée à la libre appréciation de l'Office. Si la suspension est demandée par l'une des parties, sa demande doit être dûment justifiée. Les négociations en cours entre les parties ne constituent pas une justification appropriée en cas de demande de suspension par une seule des parties.

La procédure est normalement suspendue jusqu'à l'achèvement de la procédure ayant conduit à la suspension. La limitation de la durée totale de suspension prévue à [l'article 71, paragraphe 2, du RDMUE](#) n'est pas applicable.

7.3.2.1 Explication du principe de base, moment de la suspension

[Article 71, paragraphe 1, points a\) et b\), du RDMUE](#)

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

Dans pareilles situations, la procédure d'opposition se poursuit jusqu'au moment où une décision peut être rendue. Il y a alors lieu d'examiner si le droit antérieur en question a le potentiel, à première vue, d'influencer le résultat de l'opposition. S'il est établi que l'opposition aboutira ou sera de toute façon rejetée, indépendamment du droit antérieur menacé, la procédure ne doit pas être suspendue. En revanche, s'il est indispensable de tenir compte du droit antérieur menacé dans la décision concernant l'opposition, la procédure sera suspendue et, dans le cas d'une demande nationale ou d'une marque nationale antérieure menacée, l'opposant doit être invité à fournir des renseignements sur l'état de la demande ou de l'enregistrement. Pour les MUE antérieures, l'Office dispose de ces informations.

L'Office peut toutefois suspendre la procédure plus tôt si la suspension est **demandée par l'une des parties** et si le droit antérieur est une demande ou est menacé. Si le droit antérieur est national, les parties doivent apporter la preuve qu'il rencontre des obstacles. Dans ce cas, le résultat de la procédure entamée contre la marque antérieure doit exercer une certaine incidence sur l'opposition. L'issue probable de l'opposition sera alors prise en compte avant de statuer sur la suspension, notamment lorsque la décision finale sur l'opposition ne peut être émise sans tenir compte de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. Il en sera ainsi si les circonstances de l'espèce ne permettent pas à l'Office de dire que l'opposition sera rejetée (p. ex., parce qu'il n'existe pas de risque de confusion) ou accueillie (parce qu'il existe d'autres droits antérieurs suffisants pour rejeter la demande de marque contestée pour tous les produits et services contestés).

Lorsqu'une opposition est fondée sur une demande d'enregistrement, il peut être approprié de suspendre la procédure d'opposition en application de [l'article 71, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#), dans l'attente de l'enregistrement de la marque antérieure de l'opposant. Cependant, si une opposition est vouée au rejet, que ce soit pour des motifs formels ou matériels, une suspension serait dénuée de sens et ne ferait que prolonger inutilement la procédure.

Lorsqu'il n'y a pas d'autres droits antérieurs à prendre en considération (parce qu'il n'y en a pas ou parce que leur existence n'a pas été prouvée) ou lorsque la demande ou l'enregistrement doit néanmoins être pris en considération (parce que les autres droits antérieurs n'obtiennent pas gain de cause), il y a lieu, pour statuer sur la suspension, d'évaluer la probabilité qu'il soit fait droit à l'opposition sur la base de la demande. La procédure est suspendue uniquement lorsqu'il s'avère que la demande antérieure, si elle est enregistrée, conduira au rejet total ou partiel de la demande de MUE contestée.

7.3.2.2 Demandes antérieures ou enregistrements antérieurs de MUE

Dans ce cas, l'opposition est fondée sur une demande, mais n'est pas suspendue parce qu'il existe un autre droit antérieur (une marque enregistrée) sur la base duquel la demande contestée peut être rejetée. Si l'opposant ne produit pas la preuve de l'existence de cet autre droit antérieur, la demande antérieure devient fondamentale aux fins de la décision. Si, sur la base des pièces disponibles, il apparaît que seule

la demande antérieure ou seul l'enregistrement antérieur rencontre des obstacles, l'opposition est suspendue.

7.3.2.3 Marques nationales/internationales antérieures (demandes ou enregistrements/droits)

Dans ce cas, la question de la suspension doit être soulevée par les parties (en général, le demandeur) et la preuve doit être apportée que la marque antérieure (demande ou enregistrement/droit) rencontre des obstacles. Cette preuve doit être officielle, préciser la procédure donnant lieu à la suspension et indiquer la réparation souhaitée. La preuve doit en particulier permettre de déterminer clairement les conséquences possibles pour le droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée. La partie concernée peut, le cas échéant, être invitée à fournir une traduction de ladite preuve.

En présence d'une telle demande, l'Office appréciera si, en fonction des circonstances du cas d'espèce, il est souhaitable de suspendre la procédure.

Si la question de la suspension n'est soulevée par aucune des parties, c'est le principe général qui s'applique: l'Office décide seul de la suspension si la procédure arrive à la fin de la phase contradictoire, alors qu'aucune information ne confirme que la demande a abouti à un enregistrement ou que les procédures nationales contre la marque antérieure ont abouti. Dans ce cas, il convient de demander à l'opposant d'informer l'Office de l'état de sa demande antérieure ou de son enregistrement antérieur.

7.3.2.4 Exemples

Voici quelques exemples où, en accord avec la pratique générale exposée ci-dessus, la situation n'exige apparemment pas que la procédure soit suspendue, mais où cette suspension peut néanmoins être décidée si l'Office le juge approprié.

- L'opposition est fondée sur une marque française et une demande de MUE qui ne posent aucun problème. La marque et la demande portent sur le même signe et désignent les mêmes produits, qui sont similaires au point de pouvoir être confondus avec la marque contestée. L'opposition peut donc être examinée sur la base de la marque française uniquement. Si le risque de confusion ne peut se produire que dans des États membres autres que la France, la décision sera plus solide si elle est basée sur la demande de MUE. Dès lors, il convient de suspendre la procédure pour attendre le résultat de la demande de MUE.
- L'existence de la demande antérieure ne modifie en rien l'issue, mais le demandeur demande une suspension. Si le droit antérieur est une demande de MUE et si l'Office considère qu'elle pose problème ou, dans le cas d'une demande nationale, si le demandeur apporte la preuve que la demande de l'opposant pose problème, la procédure peut être suspendue.

Les exemples suivants relèvent de la catégorie de marques nationales antérieures pour lesquelles il existe des problèmes:

- le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de l'enregistrement antérieur;

le demandeur (ou un tiers) a présenté une demande ou une demande reconventionnelle visant le transfert du droit antérieur à son nom.

7.3.3 Oppositions multiples

[Article 9, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Sauf cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une opposition entraîne clairement le rejet de la marque contestée, y compris tous les produits et services, l'Office ne suspendra pas les autres procédures.

7.3.3.1 Après le rejet de la demande de MUE

Lorsque la demande de MUE est rejetée ultérieurement en raison d'une opposition «active», les oppositions suspendues sont réputées éteintes dès que la décision est définitive. Si la décision est définitive, les parties aux autres procédures en sont informées, les oppositions suspendues à un stade précoce (avant le début de la phase contradictoire de la procédure) sont closes et 50 % de la taxe d'opposition sont remboursés à chaque opposant, conformément à l'[article 9, paragraphe 4, du RDMUE](#).

Si un recours a été formé contre la décision, les oppositions restent suspendues. Si la chambre de recours annule la décision, les autres procédures sont reprises immédiatement, sans attendre que cette décision devienne définitive.

7.3.4 Aspects procéduraux

Les lettres communiquant une suspension de la procédure doivent toujours indiquer la date de prise d'effet de la suspension, qui correspond généralement à la date à laquelle une demande valable a été présentée.

7.3.4.1 Suivi des dossiers suspendus

Lorsque la procédure est suspendue pour une durée indéterminée, l'Office contrôlera le statut de l'opposition tous les six mois.

Lorsque le droit antérieur est une demande d'enregistrement national ou un enregistrement national/international menacé, les parties sont censées informer rapidement l'Office de tout changement survenu dans le statut de la procédure qui affecte la demande ou l'enregistrement et fournir des preuves à cet effet. Quoi qu'il en soit, l'Office consultera les éléments de preuve en ligne mentionnés dans l'acte d'opposition, tous les six mois. S'il apparaît que la procédure en cours concernant le droit antérieur est terminée, l'Office reprend la procédure. Alternativement, il demande aux parties de faire le point sur l'évolution de la situation.

7.3.4.2 Reprise de la procédure

Dans tous les cas, les parties seront informées de la reprise de la procédure et de tout délai en cours, le cas échéant. Tout délai en cours au moment de la suspension sera renouvelé entièrement, à l'exception du délai de réflexion qui ne peut jamais excéder 24 mois, conformément à l'[article 6, paragraphe 1, du RDMUE](#).

La procédure est reprise dès qu'une décision définitive a été rendue dans la procédure nationale ou dès qu'une demande antérieure a été enregistrée ou rejetée. Si une décision rendue dans le cadre de la procédure nationale déclare la déchéance ou la nullité ou si elle conduit d'une manière ou d'une autre à l'extinction du droit ou au transfert du droit antérieur de l'opposant, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où elle se fonde sur ce droit antérieur. Si tous les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée cessent d'exister, l'opposant aura la possibilité de retirer son opposition. S'il ne la retire pas, l'Office rendra une décision rejetant l'opposition.

7.3.4.3 Calcul des délais

Si la suspension est décidée pour une durée déterminée, la notification adressée par l'Office doit également indiquer la date de reprise de la procédure ainsi que la suite des événements. Lorsque la suspension est demandée par les deux parties en raison de négociations en cours, le délai sera toujours de six mois, indépendamment du délai demandé par les parties.

Par exemple, si une demande de suspension de deux mois, signée par les deux parties et présentée le 15 janvier 2017 (cinq jours avant l'expiration du délai imparti à l'opposant pour compléter son dossier – le 20 janvier 2017), est traitée le 30/01/2017, le résultat est le suivant:

- l'Office a suspendu la procédure d'opposition à la demande des deux parties;
- cette suspension prend effet à dater du 15 janvier 2017 (date à laquelle la demande de suspension a été reçue à l'Office) et expire le 15 juillet 2017;
- la procédure sera reprise le 16 juillet 2017 (six mois plus tard, indépendamment du délai demandé par les parties), sans autre notification de la part de l'Office;
- le délai imparti à l'opposant expire désormais le 15 septembre 2017 (deux mois complets pour permettre à l'opposant de compléter le dossier);
- le délai imparti au demandeur expire désormais le 15 novembre 2017 (deux mois complets après l'expiration du délai imparti à l'opposant).

7.4 Oppositions multiples

[Article 9 du RDMUE](#)

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

En cas d'oppositions multiples, certains éléments supplémentaires doivent être pris en considération.

Premièrement, sauf retard important dans l'examen de la recevabilité de l'une des oppositions, la pratique consiste à notifier la recevabilité de toutes les oppositions en même temps au demandeur. Deuxièmement, des oppositions multiples peuvent entraîner la suspension de certaines d'entre elles pour des raisons d'économie de procédure. Troisièmement, une limitation effectuée par le demandeur au cours de l'une des procédures peut avoir une incidence sur les autres oppositions. En outre, il peut s'avérer pratique de rendre les décisions dans un certain ordre.

Enfin, dans certaines circonstances, des oppositions multiples peuvent être jointes et traitées en une seule procédure.

7.4.1 Oppositions multiples et limitations

En cas d'oppositions multiples, lorsque le demandeur limite la liste des produits et services dans l'une des procédures d'opposition, tous les autres opposants doivent en être informés au moyen de la lettre appropriée, dans la mesure où la limitation concerne des produits ou des services contestés par les autres oppositions.

Par contre, s'il n'existe aucun lien entre les produits et services visés par la limitation et les produits et services contestés, il n'y a pas lieu d'en informer l'opposant.

Par exemple, quatre oppositions sont formées contre la même demande de MUE, à l'égard des produits compris dans les classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions sont dirigées contre les classes suivantes:

Opposition	Portée
N° 1	Classe 3
N° 2	Classe 25
N° 3	Classes 18 et 25
N° 4	Classes 14 et 25

Le demandeur procède à une limitation touchant la procédure d'opposition n° 2 en supprimant les indications *vêtements* et *chapellerie*. Les lettres appropriées doivent être envoyées non seulement en ce qui concerne l'opposition n° 2 mais également pour ce qui concerne les oppositions n° 3 et n° 4. La limitation ne portant pas sur les produits contestés dans l'opposition n° 1, aucune action n'est nécessaire au regard de cette opposition.

7.4.2 Oppositions multiples et décisions

Lorsqu'une opposition atteint le stade de la décision, il est important de prendre en considération toutes autres oppositions multiples en attente, dirigées contre la même

demande de MUE. Avant qu'il ne puisse être statué sur une opposition, il convient d'analyser le stade de procédure des oppositions multiples et, en fonction de la situation, une décision pourra être prise ou l'opposition devra être suspendue. Le principe général à appliquer est que les produits et services contestés ne doivent pas être rejetés plus d'une fois à différents moments. Les trois situations qui peuvent se présenter sont décrites ci-après.

7.4.2.1 Toutes les oppositions dirigées contre la même demande de MUE sont prêtes à faire l'objet d'une décision en même temps.

L'ordre dans lequel les décisions sont prises est laissé à la discrétion de l'examineur. Il convient toutefois de tenir compte des éléments suivants.

Si toutes les oppositions vont être rejetées, les décisions peuvent être rendues dans n'importe quel ordre puisque le rejet des oppositions n'a aucune incidence sur la demande de MUE. Même dans l'hypothèse où un recours serait formé contre l'une des décisions avant que les autres décisions ne soient rendues, il semble préférable de ne pas opter pour une suspension des oppositions étant donné que la procédure devant la chambre de recours peut prendre un certain temps.

S'il va être fait droit à plusieurs oppositions à l'encontre des produits et services qui se chevauchent, il y a lieu de rendre en premier lieu la décision éliminant le plus de produits et services de la demande de MUE (opposition la plus étendue) et de suspendre les oppositions restantes. Une fois que la première décision est définitive, les opposants dans les oppositions restantes doivent être consultés pour déterminer s'ils souhaitent maintenir ou retirer leur opposition.

À supposer que les oppositions soient maintenues, il convient de rendre une décision sur la prochaine opposition «la plus étendue» et le même processus se poursuit jusqu'à ce que toutes les oppositions soient traitées.

Lorsque deux oppositions présentent la même «étendue», les principes généraux s'appliquent pour le rendu des décisions.

Dans l'exemple mentionné ci-dessus, au [paragraphe 7.4.1](#), la décision doit d'abord être rendue sur l'opposition n° 3 ou n° 4. L'opposition n° 1 ne concerne aucun produit ou service qui présente un chevauchement avec ceux des autres oppositions et peut dès lors être prise en considération de manière indépendante.

Hypothèse: la première décision est rendue sur l'opposition n° 4 et la demande de MUE est rejetée pour les produits compris dans les classes 14 et 25. Dans ce cas, les oppositions n° 2 et 3 doivent être suspendues.

Si le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'est formé, l'opposition n° 2 est réputée éteinte puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'[article 109, paragraphe 5, du RMUE](#). Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, l'Office ne rend pas de décision sur les frais. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

7.4.2.2 Une seule opposition est prête à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Si l'opposition doit être rejetée, une décision peut être prise sans exercer d'autre incidence sur les multiples oppositions en attente, étant donné que le rejet n'a aucune incidence sur la demande de MUE.

S'il est fait droit à l'opposition et que la décision rejette la demande de MUE dans son intégralité, les multiples oppositions en attente doivent être suspendues jusqu'à ce que la décision soit définitive. Une fois que le délai de recours a expiré et qu'aucun recours n'a été formé, les oppositions multiples sont éteintes puisque désormais sans objet. Les parties en sont informées et l'opposition est close. L'affaire est considérée comme un non-lieu à statuer au sens de l'[article 109, paragraphe 5, du RMUE](#). Par conséquent, l'Office règle librement les frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet, aucune décision sur les frais n'est rendue. Généralement, la décision de l'Office est que chaque partie supporte ses propres frais.

Il en va de même si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services de la demande de MUE contestée mais **tous** les produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées.

Toutefois, les oppositions multiples doivent être suspendues si la décision sur l'opposition rejette une **partie** des produits et services de la demande de MUE contestée mais uniquement une **partie** des produits et services contre lesquels les oppositions multiples sont dirigées. La suspension durera jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Le cas échéant, les opposants des oppositions multiples seront invités à informer l'Office s'ils souhaitent maintenir ou retirer l'opposition. En cas de retrait de l'opposition, la procédure est close et les deux parties en sont informées. Si la procédure est close après l'expiration du délai de réflexion, l'Office rendra une décision conformément à l'[article 109, paragraphe 3, du RMUE](#), en vertu de laquelle chaque partie supporte ses propres frais. Si les parties informent l'Office d'un accord entre elles à ce sujet avant la clôture de la procédure, aucune décision sur les frais n'est rendue.

7.4.2.3 Deux ou plusieurs oppositions sont prêtes à faire l'objet d'une décision et les autres oppositions sont encore dans la phase contradictoire de la procédure

Il peut arriver que certaines des oppositions à l'encontre d'une demande de MUE soient prêtes à faire l'objet d'une décision et que certaines soient encore à différents stades de la phase contradictoire. Dans ce cas, les principes décrits sous 1) et 2) s'appliquent conjointement. Pour déterminer si une décision peut être prise dans certaines oppositions et si les oppositions multiples doivent être suspendues, il convient de tenir compte de l'issue des décisions et de la portée des affaires en attente.

7.4.3 Jonction d'affaires

[Article 9, paragraphe 1, du RDMUE](#)

L'[article 9, paragraphe 1, du RDMUE](#), autorise l'Office à traiter des oppositions multiples en une seule procédure. Lorsqu'il est décidé de joindre les oppositions, les parties en sont informées.

Des oppositions peuvent être jointes à la demande de l'une des parties si elles sont dirigées contre la même demande de MUE. Il est d'autant plus probable que l'Office les joindra si elles ont, en outre, été formées par le même opposant ou s'il existe un lien économique entre les opposants, par exemple une société mère et une filiale. Les oppositions doivent être au même stade de la procédure.

Lorsque l'Office décide de joindre les oppositions, il convient de vérifier si les opposants ont le même représentant. Dans la négative, les opposants sont invités à désigner un seul représentant. Par ailleurs, les droits antérieurs doivent être identiques ou fortement similaires. Si les représentants ne répondent pas à l'invitation de l'Office ou ne souhaitent pas désigner un représentant unique, les oppositions doivent être disjointes et traitées séparément.

Si, à un stade quelconque de la procédure, ces conditions ne sont plus remplies, par exemple si le seul et unique droit antérieur de l'une des oppositions jointes est transféré à un tiers, les procédures seront disjointes.

Sauf disjonction des procédures avant de rendre la décision, une seule décision est rendue.

7.5 Changement des parties (transfert, changement de nom, changement de représentant, interruption de la procédure)

7.5.1 Transfert et procédure d'opposition

7.5.1.1 Introduction et principe de base

[Article 20 du RMUE](#)

Le transfert ou la cession d'un droit antérieur comporte un changement de propriété de ce droit. Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au Registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#).

Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue à l'ancien dans la procédure. La pratique de l'Office en matière de transferts est décrite aux paragraphes [7.5.1.2](#) (l'enregistrement antérieur est une MUE), [7.5.1.3](#) (l'enregistrement antérieur est un enregistrement national), [7.5.1.4](#) (les enregistrements antérieurs sont

une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux) et [7.5.1.5](#) (transfert d'une demande de MUE contestée au cours de la procédure d'opposition).

Un transfert peut avoir lieu sous plusieurs formes. Il peut s'agir d'une simple cession d'une marque antérieure de A à B, d'une société C rachetée (marques comprises) par une société D, d'une fusion des sociétés E et F en une société G (succession universelle), ou d'une succession légale (après le décès du titulaire, les héritiers deviennent les nouveaux titulaires). Cette liste n'est pas exhaustive.

Lorsqu'un transfert est effectué au cours d'une procédure d'opposition, plusieurs situations peuvent se présenter. Alors que dans le cas de demandes ou d'enregistrements antérieurs de MUE sur lesquels l'opposition est fondée, le nouveau titulaire ne peut devenir partie à la procédure (ou présenter des observations) qu'au moment où la demande d'enregistrement du transfert parvient à l'Office, il suffit, pour les demandes ou enregistrements antérieurs de marques nationales, que le nouveau titulaire apporte la preuve du transfert.

7.5.1.2 Transfert d'une MUE antérieure

[Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE](#)

En ce qui concerne les MUE et les demandes de MUE antérieures, l'[article 20, paragraphe 11, du RMUE](#), prévoit que, tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre, l'ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la (demande de) MUE. Toutefois, au cours du délai entre la date de réception de la demande d'enregistrement du transfert et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations à l'Office afin de respecter les délais.

Opposition fondée sur une seule MUE

Lorsqu'une opposition est fondée sur une seule MUE antérieure et que cette MUE est/a été transférée au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien titulaire.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de la MUE sur laquelle est fondée l'opposition et soumettre une demande d'enregistrement du transfert. Comme précisé ci-dessus, dès que la demande parvient à l'Office, le nouveau titulaire peut déjà faire des déclarations. Cependant, il ne devient partie à la procédure que lorsque le transfert est enregistré.

Dans la pratique, dès que l'Office est informé de la réception d'une demande d'enregistrement du transfert, la procédure peut se poursuivre avec le nouveau titulaire. Néanmoins, le transfert doit être enregistré avant qu'une décision sur l'opposition ne soit rendue. Si l'examen de l'opposition est terminé, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue.

Si le nouveau titulaire informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel de la seule MUE sur laquelle l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de la MUE antérieure reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas d'un transfert d'un ou de plusieurs enregistrements de MUE sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels, tel que décrit au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plus d'une MUE antérieure

Lorsqu'une opposition se fonde sur plusieurs MUE antérieures et que toutes ces marques sont/ont été transférées au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, la situation est la même que celle d'une opposition fondée sur une seule MUE, tel qu'expliqué ci-dessus.

Il en va autrement lorsqu'une seule des MUE antérieures est/a été transférée. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme **une seule** opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas le nouvel opposant à désigner un nouveau représentant. Cependant, le nouvel opposant a toujours la possibilité de désigner un représentant de son choix.

La représentation commune n'implique pas que les opposants ne puissent pas agir de manière indépendante, dans la mesure où leurs droits antérieurs restent autonomes: lorsque, par exemple, l'un des opposants aboutit à une conciliation avec le demandeur, l'opposition est considérée comme partiellement retirée pour ce qui concerne les droits antérieurs détenus par cet opposant.

Si l'un des co-opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Si la procédure est poursuivie, elle est fondée uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. En outre, aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

7.5.1.3 Transfert d'un enregistrement national antérieur

Opposition fondée sur un seul enregistrement national

Lorsqu'une opposition est fondée sur un seul enregistrement national antérieur et que cet enregistrement est/a été transféré au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire devient le nouvel opposant. Le nouveau titulaire se substitue à l'ancien.

À cet effet, l'ancien ou le nouveau titulaire doit informer l'Office du transfert de l'enregistrement national antérieur sur lequel l'opposition est fondée et en apporter la preuve, c'est-à-dire, l'acte de transfert ou tout autre élément de preuve qui établit l'accord des parties quant au transfert/changement de propriété.

L'Office n'exige pas du nouveau titulaire qu'il confirme son souhait de poursuivre la procédure. Pour autant que la preuve du transfert soit valable, le nouveau titulaire est admis en tant que nouvel opposant. S'il informe l'Office du transfert, mais

n'apporte pas la preuve (suffisante) de ce transfert, la procédure d'opposition doit être suspendue et le nouveau titulaire dispose d'un délai pour apporter la preuve du transfert.

Dans la mesure où il existe différentes pratiques nationales, il n'est pas toujours obligatoire de soumettre une copie de la demande d'enregistrement du transfert auprès de l'office national. Néanmoins, dans les États membres où un transfert doit être enregistré pour produire ses effets à l'égard de tiers, le transfert doit avoir été enregistré avant de statuer sur l'opposition. Si l'instruction de l'opposition est terminée, mais que le transfert n'a pas été enregistré, l'opposition est suspendue et l'opposant est tenu de produire la preuve de l'enregistrement du transfert.

Si le nouveau titulaire ne présente pas la preuve requise, la procédure est poursuivie avec l'ancien titulaire. Si l'ancien titulaire maintient qu'il n'est plus le titulaire, l'opposition est réputée non fondée dans la mesure où l'opposant n'est plus le titulaire du droit antérieur. L'ancien titulaire est informé du fait que l'examineur rejettera l'opposition comme non fondée, sauf s'il la retire.

Si le nouveau titulaire produit la preuve requise et informe l'Office qu'il ne souhaite pas poursuivre la procédure, l'opposition est réputée retirée.

Transfert partiel du seul enregistrement national sur lequel l'opposition est fondée

En cas de transfert partiel, une partie de l'enregistrement national antérieur reste la propriété du titulaire initial et une autre partie est détenue par un nouveau titulaire. Les principes appliqués dans le cas du transfert d'un ou de plusieurs enregistrements nationaux sur lesquels l'opposition est fondée sont appliqués de manière identique dans le cas de transferts partiels, tel que décrit au paragraphe qui suit immédiatement.

Opposition fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs

Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs enregistrements nationaux antérieurs et que ceux-ci sont/ont été transférés au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, la situation est la même que pour le transfert d'une seule marque sur laquelle une opposition est fondée, tel qu'expliqué ci-dessus.

Il en va autrement, cependant, lorsqu'un seul des droits nationaux antérieurs est/a été transféré. Dans ce cas, le nouveau titulaire peut également devenir opposant, de sorte qu'ils sont deux. Les nouveaux opposants sont traités en tant que «co-opposants», ce qui signifie que l'Office continue de traiter l'affaire exactement comme auparavant, c'est-à-dire, comme **une seule** opposition, bien qu'elle compte plusieurs opposants. En outre, l'Office considère le représentant initial comme étant le représentant «commun» de tous les opposants et n'invite pas le nouvel opposant à désigner un nouveau représentant. Le nouvel opposant a toutefois toujours la possibilité de désigner un représentant de son choix.

Lorsque l'un des co-opposants souhaite se retirer, il doit être accédé à sa demande, que l'autre opposant souhaite ou non poursuivre la procédure. Naturellement, si la procédure est poursuivie, elle se fondera uniquement sur les droits de l'opposant qui ne s'est pas retiré. Aucune décision séparée sur les frais ne sera rendue.

7.5.1.4 Opposition fondée sur une combinaison d'enregistrements de MUE et d'enregistrements nationaux

Lorsqu'une opposition est fondée sur un ou plusieurs enregistrements de MUE **et** un ou plusieurs enregistrements nationaux en même temps, et que l'une de ces marques est/a été transférée au même nouveau titulaire au cours de la procédure d'opposition, les principes décrits ci-dessus s'appliquent *mutatis mutandis*.

Dans toutes ces situations, une fois que l'Office est informé du transfert de propriété, il met à jour la base de données officielle afin d'inclure le nouvel opposant/les deux opposants et en informe les parties à titre d'information uniquement. Toutefois, le simple fait que les enregistrements antérieurs aient été transférés ne justifiera jamais l'octroi d'un nouveau délai pour soumettre des observations ou tout autre document une fois le délai initial expiré.

7.5.1.5 Transfert de la demande de MUE contestée

Si, au cours de la procédure d'opposition, la demande de MUE est/a été transférée, l'opposition suit la demande, c'est-à-dire que l'opposant est informé du transfert et que la procédure se poursuit entre lui et le nouveau titulaire de la demande de MUE.

7.5.1.6 Transfert partiel d'une demande de MUE contestée

[Article 14, paragraphe 2, du REMUE](#)

Lorsqu'il y a eu transfert partiel d'une demande de MUE (contestée), l'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement (ou la nouvelle demande) et lui attribue un nouveau numéro (de demande ou) d'enregistrement.

Dans ce cas, lorsque le transfert est inscrit au registre et que la nouvelle demande de MUE est créée, l'examineur chargé de l'opposition doit également créer un nouveau dossier d'opposition à l'encontre de la nouvelle demande de MUE, étant donné qu'il n'est pas possible de traiter une opposition visant deux demandes de MUE séparées.

Il s'agit toutefois du seul cas où certains des produits et services initialement contestés sont maintenus dans «l'ancienne» demande de MUE et où certains sont inscrits dans la demande de MUE nouvellement créée. Exemple: l'opposant X forme une opposition à l'encontre de tous les produits visés dans la demande de MUE Y et portant sur des *appareils de locomotion par terre, par air ou par eau*, compris dans la classe 12 et des *vêtements et chaussures*, compris dans la classe 25. La demande de MUE Y est partiellement transférée et divisée en deux demandes, l'ancienne demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par terre* et les *vêtements* et la nouvelle demande de MUE Y pour les *appareils de locomotion par air* et les *chaussures*.

Articles [20](#) et [27](#) du RMUE

Étant donné que lorsque l'opposant a formé son opposition, il n'y avait qu'une seule taxe d'opposition à acquitter, il ne lui est pas demandé d'acquitter une seconde taxe pour la nouvelle opposition formée après la division de la demande de MUE car, au moment du dépôt, l'opposition ne portait que sur une seule demande de MUE.

En ce qui concerne la répartition des frais, l'examineur tiendra compte du fait qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée.

En outre, selon les circonstances du cas d'espèce, il pourrait y avoir jonction des procédures (p. ex., si la «nouvelle» demande et «l'ancienne» demande ont le même représentant).

7.5.2 Les parties sont les mêmes après le transfert

Dans l'éventualité où, à la suite d'un transfert, l'opposant et le demandeur deviennent les mêmes personnes ou entités, l'opposition devient sans objet et est en conséquence clôturée *ex officio* par l'Office.

7.5.3 Changement de nom

Comme indiqué ci-dessus, un changement de nom n'implique pas un changement de propriété.

7.5.4 Changement de représentants

[Article 119 du RMUE](#)

En cas de changement de représentant au cours de la procédure d'opposition, l'autre partie en sera informée par l'envoi d'une copie de la lettre et de tout pouvoir déposé.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

7.5.5 Interruption de la procédure en raison du décès ou de l'incapacité du demandeur ou de son représentant

[Article 106 du RMUE](#)

[Article 72 du RDMUE](#)

L'[article 106 du RMUE](#) traite de l'interruption de la procédure. Le paragraphe 1 distingue trois situations:

La procédure devant l'Office est interrompue:

1. 1. en cas de décès ou de mise sous tutelle du **demandeur** de la MUE;
2. 2. lorsque le demandeur de la MUE fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une autre procédure similaire;
3. 3. en cas de décès du représentant du demandeur de la marque ou de toute autre situation l'empêchant de représenter le demandeur. Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#).

L'[article 106 du RMUE](#) fait uniquement référence au demandeur et à son représentant et n'indique rien au sujet d'autres parties telles que les opposants. En l'absence de dispositions pertinentes, l'Office n'applique cette disposition qu'au cas où le demandeur (ou son représentant) ne pourrait poursuivre la procédure. Dès lors, si par exemple l'opposant est déclaré en faillite, la procédure n'est pas interrompue (même dans le cas où l'opposant serait le demandeur/titulaire d'une (demande de) MUE antérieure. L'insécurité du statut juridique d'un opposant ou de son représentant ne peut porter préjudice au demandeur. Dans ce cas, lorsque la notification est retournée à l'Office parce qu'elle n'a pu être délivrée, les règles normales de notification publique s'appliquent.

7.5.5.1 Décès ou incapacité du demandeur

En cas de décès du demandeur ou de la personne habilitée, en vertu de la législation nationale, à agir en son nom en cas d'incapacité du demandeur, la procédure est uniquement interrompue à la demande du représentant du demandeur ou de la personne habilitée ou lorsque le représentant démissionne.

7.5.5.2 Demandeur empêché de poursuivre la procédure devant l'Office pour des motifs juridiques (p. ex., la faillite)

[Article 106, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)

[Article 72, paragraphe 3, du RDMUE](#)

L'[article 106, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) s'applique à partir du moment où la partie à la procédure n'a plus le droit de disposer de la procédure, c'est-à-dire le droit de disposer de ses biens, jusqu'au moment où un liquidateur ou un curateur à la faillite est nommé, qui continuera alors à représenter légalement la partie.

Lorsque le demandeur est représenté par un mandataire professionnel qui n'a pas démissionné, il n'y a pas lieu d'interrompre la procédure. L'Office considère que le représentant du demandeur est habilité à représenter le demandeur jusqu'à ce que l'Office reçoive des informations contraires du représentant lui-même, du liquidateur désigné ou de la juridiction qui traite de l'action en question.

Si le représentant informe l'Office de sa démission, la façon de procéder de l'Office dépendra du fait que le représentant indique également qui agit en qualité de liquidateur ou de curateur à la faillite.

- Si le représentant indique un liquidateur ou un curateur à la faillite, l'Office continue à correspondre avec ce liquidateur ou ce curateur à la faillite. S'il y avait des délais exerçant une incidence sur le demandeur et qui n'avaient pas encore expiré lorsque ce dernier a fait faillite, l'Office relance ces délais. Dès lors, dans ce cas, la procédure est interrompue et reprise aussitôt. Par exemple, si le demandeur avait encore dix jours pour déposer ses observations lorsqu'il a fait faillite, la nouvelle lettre de l'Office au curateur fixera un nouveau délai de deux mois pour le dépôt de ces observations.
- Si le représentant ne donne aucune information sur un liquidateur ou un curateur à la faillite, l'Office n'a d'autre choix que de déclarer une interruption de procédure. Une communication à cet effet est directement envoyée au demandeur failli et à l'opposant. Bien qu'il n'incombe pas à l'Office de chercher à savoir qui est le liquidateur, l'Office s'efforcera de tenter de communiquer avec le demandeur failli dans le but de reprendre la procédure. En effet, bien que le demandeur failli ne soit pas autorisé à entreprendre des actes juridiques contraignants, il reçoit toujours du courrier ou, si tel n'est pas le cas, le courrier est automatiquement délivré au curateur, pour autant qu'il y en ait un. L'Office pourrait également prendre en considération les informations sur l'identité du curateur fournies par l'opposant.

Lorsque la notification est renvoyée à l'Office avec la mention «ne peut être délivré», les règles normales de notification publique s'appliquent.

Les preuves produites concernant la désignation d'un liquidateur ou d'un curateur à la faillite ne doivent pas être traduites dans la langue de la procédure.

Dès que l'Office est informé de l'identité du liquidateur ou du curateur, la procédure reprend à une date fixée par l'Office. L'autre partie doit en être informée. En l'absence de cette information, la procédure reste interrompue.

Les délais qui n'avaient pas encore expiré lorsque la procédure a été interrompue recommencent à courir lors de la reprise de la procédure. Par exemple, si la procédure a été interrompue dix jours avant que le demandeur ne doive soumettre ses observations, un nouveau délai recommence à courir, de deux mois et non les dix jours qui restaient au moment de l'interruption. Par souci de clarté, la lettre envoyée par l'Office informant les parties de la reprise fixe un nouveau délai.

7.5.5.3 Décès ou empêchement, pour incapacité légale, du représentant du demandeur

[Article 106, paragraphe 1, point c\)](#), et [article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)

Dans le cas visé à l'[article 106, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), la procédure doit être interrompue et recommence lorsque l'Office est informé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur de la MUE.

Cette interruption dure au maximum trois mois et, si aucun représentant n'est désigné avant la fin de ce délai, la procédure est reprise par l'Office. Lors de la reprise de la procédure, l'Office procède comme suit:

- si la désignation d'un représentant est obligatoire en vertu de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#) au motif que le demandeur n'a ni son domicile, ni son siège dans de l'EEE, l'Office contacte le demandeur et l'informe que la demande de MUE sera refusée s'il ne désigne pas un représentant dans un délai imparti;
- si la désignation d'un représentant n'est **pas** obligatoire en vertu de l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#), l'Office reprend la procédure et envoie directement toutes les communications au demandeur.

Dans les deux cas, la reprise de la procédure signifie que tout délai resté en suspens pour le demandeur lorsque la procédure a été interrompue recommence à courir lors de la reprise de la procédure.

Annexe – Calcul du délai de grâce pour défaut d'usage dans le cas des marques nationales

Le tableau ci-dessous indique les **dispositions nationales** établissant la date du début du délai de grâce de cinq ans pour défaut d'usage des **marques nationales** (dernière mise à jour générale le 15 septembre 2020). Les formules «loi sur les marques» ou «code de la propriété intellectuelle» sont utilisées comme une référence générique à l'acte législatif concerné (loi sur les marques ou code de la propriété intellectuelle). Ce tableau indique également les **rubriques** des extraits de la banque de données nationale qui contiennent la date pertinente.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Autriche	Article 33 bis, AT-TMA «cinq ans après la fin de la période d'opposition ou après la décision définitive tranchant l'opposition ou après la clôture de la procédure d'opposition... »	Le début de la période d'usage (Fristbeginn für Benutzung)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Bene lux	Article 2.23 bis, paragraphe 1, de la loi du Benelux sur les marques «...cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 2.23 bis, paragraphe 2, de la loi du Benelux sur les marques «...la période de cinq ans ... est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus pour motifs absolus ou d'une opposition ou, si un refus a été prononcé ou une opposition a été formée, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections pour motifs absolus de l'Office ou clôturant l'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.»	Procédure d'enregistrement régulière: Date d'enregistrement (Inschrijvingsdatum/Date de l'enregistrement) Procédure d'enregistrement accélérée: Statut de l'enregistrement accéléré (Status van spoedinschrijving/Phase d'enregistrement accéléré)	En cas d'enregistrement accéléré, le Benelux applique une procédure d'opposition postérieure à l'enregistrement et, par conséquent, la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée est la date figurant sous une rubrique distincte intitulée «statut de l'enregistrement accéléré».
Bulg arie	Article 21, paragraphe 1, de la loi bulgare sur les marques «...dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement...»	Date d'enregistrement (Дата на регистрация)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Croatie	Article 20 de la loi croate sur les marques «...5 ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 47, paragraphe 1, de la loi croate sur les marques «...au cours de la période de 5 ans précédant la date de dépôt de la demande ou la date de revendication du droit de priorité de la marque, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux..., la marque antérieure a été enregistrée depuis au moins 5 ans.»	Date d'enregistrement (Datum priznanja) (code INID 151)	
Chypre	Article 39, paragraphe 1, point a), de la loi chypriote sur les marques «...dans un délai de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement...» Article 33, paragraphe 3, de la loi chypriote sur les marques «Une marque... est réputée avoir été enregistrée à la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée.»	Date d'enregistrement (Ημερομηνία Εγγραφής)	Dans TMview, la date pertinente n'est pas la «Date d'enregistrement» (qui, selon une définition juridique antérieure, correspondait à la «Date de demande»). La date pertinente peut souvent être trouvée sous la rubrique «Enregistrements», dans la section «Description de l'événement: marque enregistrée le...».

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Tchéquie	Article 13, paragraphe 1, de la loi tchèque sur les marques «... cinq ans après l'enregistrement...» Article 28, paragraphes 1 et 3, de la loi tchèque sur les marques «1) ...L'Office inscrit la marque au registre en y indiquant la date d'enregistrement... 3) L'inscription de la marque au registre prend effet à la date d'enregistrement.»	Date d'enregistrement (Datum zápisu) (code INID 151)	
Danemark	Article 10c, paragraphe 1, de la loi danoise sur les marques «...pendant une période continue de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 10c, paragraphe 2, point i), de la loi danoise sur les marques «La procédure d'enregistrement est réputée terminée lorsque la marque est enregistrée...»	Procédure d'enregistrement terminée (Reg. procedure slut)	Marques enregistrées à compter du 01/01/2019: Date d'enregistrement Marques enregistrées avant le 01/01/2019: Si aucune opposition n'a été formée: Le lendemain de la fin de la période d'opposition Si une opposition a été formée: a) la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive, ou b) la date du retrait de l'opposition.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Estonie	Article 17, paragraphe 3, de la loi estonienne sur les marques «...cinq ans se sont écoulés depuis l'enregistrement de la marque antérieure.»	Date d'enregistrement (Registreerimise kuupäev)	
Finlande	Article 46 de la loi finlandaise sur les marques «...la période de cinq ans est calculée à compter de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition... si une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.»	Marques déposées ou en attente de l'achèvement de la procédure d'enregistrement à compter du 1er mai 2019: Date du début de la période d'usage de cinq ans (5 vuoden käyttämisaian alkamisaika) Marques dont la procédure d'enregistrement a été achevée avant le 1er mai 2019: a) <u>si aucune opposition n'a été formée</u>: le lendemain de la date indiquée sous «Date de fin de l'opposition» («Väiteajan päättymispäivä») b) <u>si une opposition a été formée</u>: Voir section «Demandes, recours et oppositions concernant la marque»/«Événement: opposition»/«Statut: clos»/«Date du statut» («Tavaramerkkiin liittyvät hakemukset, valitukset, väitteet»/«Tapahtuma»: «Väite»/«Tila»: «Loppuunkäsittely»/Tapahtumapäivä)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
France	Article R 712-23 du code de la propriété intellectuelle français «La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles... L. 714-5, est, pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié.»	Historique/Enregistrement sans modification	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Allemagne	Article 26, paragraphe 5, de la loi allemande sur les marques Si aucune opposition n'a été formée: «...cinq ans à compter de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'une opposition.» Si une opposition a été formée: «...cinq ans à compter de la date à laquelle la décision clôturant la procédure d'opposition est devenue définitive ou à laquelle l'opposition a été retirée.»	Marques déposées à compter du 14/01/2019: Début du délai de grâce pour l'usage (Beginn der Benutzungsschonfrist) Marques déposées avant le 14/01/2019: a) <u>si aucune opposition n'a été formée contre la marque antérieure</u> et si <u>l'opposition contre la MUE fondée sur cette marque antérieure a été formée avant le 14/01/2019:</u> La date de l'inscription au registre (Tag der Eintragung im Register) (code INID 151) b) <u>si aucune opposition n'a été formée contre la marque antérieure</u> et si <u>l'opposition contre la MUE fondée sur cette marque antérieure a été formée à compter du 14/01/2019:</u> Le lendemain de la date indiquée sous «Fin de la période d'opposition» («Ablauf der Widerspruchsfrist») c) <u>si une opposition a été formée contre la marque antérieure:</u> La «Date de clôture» («Abschlussdatum») dans les détails de la section «Procédure d'opposition»* («Widerspruchsverfahren»)	* Voir section «Type de procédure»/«Procédure d'opposition» – «Afficher détails» («Verfahrensart»/«Widerspruchsverfahren» – «Details anzeigen») (ligne avec l'indication liée à la clôture de la procédure d'opposition, par exemple «Procédure d'opposition» – «Marke annullée en partie») («Widerspruchsverfahren» – «Marke teilweise gelöscht»)/ «Date de clôture» («Datum des Abschlusses») Article 158 de la loi allemande sur les marques Dispositions transitoires «... (5) Si l'usage d'une marque sur laquelle une opposition est fondée est contesté dans une procédure d'opposition formée avant le 14/01/2019, l'article 26 et l'article 43, paragraphe 1, dans leur version en vigueur jusqu'au 13/01/2019, sont applicables.» Article 26, paragraphe 5, de la loi allemande sur les marques (dans sa version en vigueur jusqu'au 13/01/2019): «Dans la mesure où la marque doit faire l'objet d'un usage dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, dans les cas où une opposition a été formée contre l'enregistrement, la date de l'enregistrement est
Directives	relatives à l'examen devant	l'Office, Partie C Opposition	Page 964
FINAL		VERSION 1.4	31/03/2024

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Grèce	Article 28, paragraphe 1, de la loi grecque sur les marques «...pour autant que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans...»	s.o	Il n'existe aucune banque de données en ligne officielle publique sur les marques en Grèce. Les informations officielles sur les marques protégées en Grèce sont accessibles en ligne via TMview uniquement. Les informations pertinentes sont accessibles via TMview sous la rubrique «Date d'enregistrement».

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Hongrie	Article 18, paragraphe 1, de la loi hongroise sur les marques «...pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement...» Article 64, paragraphe 1, de la loi hongroise sur les marques «La date de la décision d'enregistrement est la date d'enregistrement de la marque.» Article 18, paragraphe 2, de la loi hongroise sur les marques «...dans le cas d'une marque enregistrée selon la "procédure accélérée" [article 64/A(7)], la date d'enregistrement est la date: a) suivant l'expiration de la période visée à l'article 61/B(1) [période d'opposition de trois mois]; ou b) à laquelle, en cas d'opposition, la décision sur l'opposition est devenue définitive.»	Date du début de la période de 5 ans pendant laquelle la marque doit être utilisée (Védjegyhasználat megkezdésére nyitva álló ötéves időszak kezdő időpontja)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Irlande	Article 16A, paragraphe 1, de la loi irlandaise sur les marques «...pendant la période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 45, paragraphe 5, de la loi irlandaise sur les marques «La procédure d'enregistrement est réputée terminée à la date de publication visée au paragraphe 4, et cette date est inscrite au registre.»	Date de la publication de l'enregistrement	La date pertinente peut être trouvée dans TMview sous les rubriques «Publication»/«Section sur la publication: enregistrement»/«Date de publication» (autrement dit, <u>pas</u> sous la rubrique «Date d'enregistrement»).
Italie	Article 24, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle italien «...dans un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement».	Date d'enregistrement (Data registrazione)	La date d'enregistrement pertinente est celle de l'enregistrement original de la marque.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Lettonie	Article 26 de la loi lettone sur les marques «1) ...dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» 2) La période de cinq ans ... débute à la date à laquelle une opposition contre la marque en question n'est plus disponible ou, si une opposition a été formée, à la date de la décision clôturant la procédure d'opposition ou à laquelle l'opposition est retirée.»	Les marques déposées à compter du 06/03/2020 et celles déposées avant cette date et enregistrées à compter du 20/09/2020: le lendemain de la date indiquée sous «Date de fin de l'enregistrement» (Reģ. procedūras pabeigšanas datums) (code INID 451) Marques déposées avant le 06/03/2020 et enregistrées avant le 20/09/2020: Date d'enregistrement (Reģistrācijas datums) (code INID 151)	
Lituanie	Article 20 de la loi lituanienne sur les marques «...pendant une période de cinq ans suivant l'enregistrement...»	Date d'enregistrement (Registracijos data) (code INID 151)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Malte	Article 26, paragraphe 1, de la loi maltaise sur les marques «...pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 56, paragraphe 4, de la loi maltaise sur les marques «Lors de l'enregistrement d'une marque, le Comptroller publie l'enregistrement selon la manière prescrite et délivre au demandeur un certificat d'enregistrement»	Date d'enregistrement (Data tar-Registrazzjoni) (code INID 151)	
Pologne	Article 169, paragraphe 1, sous i), du code de la propriété intellectuelle polonais «...pendant une période de cinq années consécutives après l'adoption de la décision octroyant un droit de protection...»	Date d'octroi (Data udzielenia prawa)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Portugal	Article 268, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle portugais «...l'enregistrement devient caduc si la marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années consécutives» Article 268, paragraphe 5, du code de la propriété intellectuelle portugais «La période de cinq ans débute à la date d'enregistrement.»	Date de la décision (Data do Despacho)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Roumanie	Article 55, paragraphe 1, point a), de la loi roumaine sur les marques «...pendant une période ininterrompue de 5 ans calculée à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée...» Article 32 de la loi roumaine sur les marques «(1) L'OSIM inscrit au registre des marques les marques admises à l'enregistrement pour lesquelles la procédure d'enregistrement est terminée... La date à laquelle la procédure d'enregistrement a été terminée est inscrite au registre. (2) La procédure d'enregistrement d'une marque est réputée terminée à la date à laquelle la demande de marque admise à l'enregistrement ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou, dans le cas où une opposition a été formée, à la date à laquelle la décision d'opposition est devenue définitive ou l'opposition a été retirée.»	Pour les marques déposées à compter du 13/07/2020: Date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée (Data inchidere procedura) Pour les marques déposées avant le 13/07/2020: Date de l'octroi (Data acordare)	La nouvelle rubrique «Date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée» n'avait toujours pas été mise en œuvre au moment de la dernière mise à jour générale de ce tableau.

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Slovaquie	Article 7c, paragraphe 1, de la loi slovaque sur les marques «...pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque...»	Date d'enregistrement (Dátum zápisu) (code INID 151)	
Slovenie	Article 52b, paragraphe 1, du code de la propriété intellectuelle slovène «...5 ans à compter de la date d'inscription de la marque au registre...»	Date d'enregistrement (Datum registracije) (code INID 151)	

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Espagne	Article 39, paragraphe 1, de la loi espagnole sur les marques «...pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement...» Article 39, paragraphe 2, de la loi espagnole sur les marques «La période de cinq ans visée au paragraphe précédent débute le jour où l'enregistrement de la marque devient définitif. Cette date est inscrite au registre des marques»	Si l'opposition contre la demande de MUE a été formée le 14/01/2019 ou après cette date: (a) <u>lorsqu'aucun recours contre la décision rendue en première instance concernant l'enregistrement de la marque antérieure n'a été formé:</u> 1 mois après la date indiquée dans la colonne de gauche «Date» («Fecha») de la section «Actes de procédure» («Actos de tramitación»)/«Acte accompli» («Acto de tramitación»)/«PUBLIC. CONCESION DE F. RESOL. [DATE]». (b) <u>lorsqu'un recours a été formé contre la décision rendue en première instance concernant l'enregistrement de la marque antérieure, à la suite duquel la marque est octroyée:</u> 2 mois après la date indiquée dans la colonne de gauche «Date» («Fecha») de la section «Actes de procédure» («Actos de tramitación») / «Acte accompli» («Acto de tramitación») / «PUBL. ESTIMAC. RECURSO DE FECHA [DATE]» ou «PUBL. DESESTIM. RECURSO DE FECHA [DATE]» ou «PUBL. INADMIS. RECURSO DE FECHA [DATE]». (c) <u>lorsqu'un recours a été formé devant le Tribunal contre la décision rendue en deuxième instance par l'office national espagnol (OEPM) concernant l'enregistrement de la marque antérieure, à la suite duquel la marque est octroyée:</u> À moins que l'opposant n'apporte la preuve d'une date postérieure, 30 jours ouvrables après la date indiquée dans la section	D'autres scénarios sont possibles. La partie concernée peut revendiquer et prouver une date pertinente différente, à condition que cela affecte l'obligation de prouver l'usage sérieux.
Directives relatives à l'examen devant l'Office, Partie C Opposition			Page 973
FINAL		VERS 30/03/2024	31/03/2024

État membre	Dispositions juridiques pertinentes	Rubrique concernée de l'extrait de la banque de données officielle	Remarques
Suède	Chapitre 3, article 2, de la loi suédoise sur les marques «...pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée.»	Date d'effet juridique (Dag för laga kraft)	Si aucune opposition n'a été formée: Le lendemain de la fin de la période d'opposition de trois mois (les informations sur l'expiration de la période d'opposition sont disponibles dans TMview sous la rubrique «Date de fin de la période d'opposition»).
			Si une opposition a été formée: La date à laquelle la décision sur l'opposition est devenue définitive.

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Table des matières

Chapitre 1 Principes généraux	977
Chapitre 2 Comparaison des produits et services.....	992
Chapitre 3 Public pertinent et degré d'attention	1066
Chapitre 4 Comparaison des signes.....	1078
Chapitre 5 Caractère distinctif de la marque antérieure.....	1236
Chapitre 6 Autres facteurs.....	1252
Chapitre 7 Appréciation globale.....	1266

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 1

Principes généraux

Table des matières

1 Introduction.....	979
2 Article 8, paragraphe 1, du RMUE.....	980
2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE: double identité.....	980
2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion.....	981
2.3 Article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE: deux ensembles distincts de conditions.....	981
3 Notion de risque de confusion.....	982
3.1 Introduction.....	982
3.2 Risque de confusion et risque d'association.....	982
3.3 Risque de confusion et caractère distinctif de la marque antérieure.....	984
3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit.....	985
3.4.1 Fait et droit: similitude des produits ou services et des signes.....	985
3.4.2 Fait et droit: preuves.....	986
4 Évaluation des facteurs pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion.....	987
4.1 Moment pertinent.....	987
4.2 Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion.....	987
Annexe.....	988

1 Introduction

Ce chapitre comporte une introduction et une vue d'ensemble des notions i) de double identité et ii) de risque de confusion qui s'appliquent à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures d'opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#).

Les points ci-dessous définissent la nature de ces notions et leur fondement juridique comme déterminés par les lois pertinentes et interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (la «Cour») ⁽⁴⁸⁾.

Les notions juridiques de double identité et de risque de confusion servent à protéger les marques et, par la même occasion, à définir leur champ de protection. Il est donc primordial de garder à l'esprit les aspects ou fonctions des marques qui méritent une protection. Les marques présentent diverses fonctions. La plus fondamentale consiste à servir d'«indicateurs d'origine» de la provenance commerciale des produits ou services. Il s'agit là de leur «fonction essentielle». Dans l'arrêt «Canon», la Cour a soutenu que:

... selon une jurisprudence constante, la **fonction essentielle de la marque est de garantir** au consommateur ou à l'utilisateur final **l'identité d'origine du produit ou du service marqué**, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (mise en gras ajoutée).

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 28).

La fonction essentielle de la marque d'indication de l'origine a été soulignée à maintes reprises et a fini par devenir un précepte du droit de l'Union en matière de marques (18/06/2002, [C-299/99](#), Remington, EU:C:2002:377, § 30; et 06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Si l'indication de l'origine est la fonction essentielle de la marque, ce n'est pas la seule. En effet, l'expression «fonction essentielle» implique d'autres fonctions. La Cour a fait référence aux autres fonctions des marques plusieurs fois (16/11/2004, [C-245/02](#), Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 21), mais les a abordées directement dans l'arrêt *L'Oréal*, dans laquelle elle a déclaré que les fonctions de marques comprennent:

... **non seulement la fonction essentielle** de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, **mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d'investissement ou de publicité** (mise en gras ajoutée).

(18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, [C-236/08](#) – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

⁴⁸ La Cour a en effet souvent interprété les articles 4 et 5 de la [directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil](#) du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui, aux fins d'interprétation, sont largement comparables aux articles 8 et 9 du RMUE.

L'examen des notions de double identité et de risque de confusion abordées dans ce chapitre permet d'aborder plusieurs thèmes expliqués en détail dans les chapitres suivants des Directives. Un récapitulatif des principales affaires de la Cour portant sur les principes fondamentaux et les notions de risque de confusion est joint à l'Annexe.

2 Article 8, paragraphe 1, du RMUE

L'[article 8 du RMUE](#) permet au titulaire d'un **droit antérieur** de s'opposer à l'enregistrement de demandes de MUE postérieures dans toute une série de cas de figure. Le présent chapitre portera sur l'interprétation de la double identité et du risque de confusion au sens de l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#).

Une opposition formée en application de l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) peut être fondée sur des enregistrements ou des demandes de marques antérieures [[article 8, paragraphe 2, points a\) et b\), du RMUE](#)] et de marques antérieures notoirement connues [[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#)] ⁽⁴⁹⁾.

2.1 Article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE: double identité

L'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) prévoit des oppositions fondées sur l'identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens de l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#), une demande de MUE sera refusée à l'enregistrement: lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

Le libellé de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) requiert explicitement qu'il y ait **à la fois** identité entre les signes concernés **et** entre les produits ou services désignés. Cette situation est désignée par l'expression «double identité». L'existence d'une double identité est une **appréciation juridique** à établir au moyen d'une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits ou services en question ⁽⁵⁰⁾. Dès lors qu'une double identité est constatée, l'opposant n'est plus tenu de prouver le risque de confusion pour l'emporter; la protection conférée par l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) est absolue. Par conséquent, en cas de double identité, il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de confusion, et l'opposition sera automatiquement accueillie.

⁴⁹ Des précisions sur les marques antérieures notoirement connues figurent dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#).

⁵⁰ Une orientation exhaustive sur les critères permettant de constater l'identité entre les produits et services, ainsi qu'entre les signes, figure dans les paragraphes respectifs des Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services](#) et [Chapitre 4, Comparaison des signes](#).

2.2 Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion

L'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) précise que, sur opposition, une MUE demandée sera refusée à l'enregistrement:

... lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, **il existe un risque de confusion** dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le **risque de confusion comprend le risque d'association** avec la marque antérieure (mise en gras ajoutée).

Par conséquent, contrairement aux situations de double identité mentionnées ci-dessus, dès lors que seule une similitude entre les signes et les produits ou services est constatée, ou dès lors qu'une identité n'est constatée que pour un seul de ces deux éléments, le titulaire d'une marque antérieure ne peut prétendre s'opposer avec succès à une demande de MUE en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\)](#), **que s'il existe un risque de confusion**.

2.3 Article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE: deux ensembles distincts de conditions

L'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) mentionne deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et qui ne peuvent être considérés comme constituant un motif d'opposition unique [01/02/2023, [T-349/22](#), Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36]. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les conditions de mise en œuvre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) incluent les conditions de mise en œuvre de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), tandis que l'inverse n'est pas vrai [01/02/2023, [T-349/22](#), Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35].

Il s'ensuit que, s'il ressort du contenu de l'acte d'opposition ou des pièces présentés dans le délai d'opposition de trois mois que l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) est le seul motif sur lequel l'opposition est fondée, l'Office ne sera pas en droit d'apprécier l'affaire à la lumière de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

À l'inverse, lorsque l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) constitue le seul motif invoqué dans le délai d'opposition de trois mois, l'Office examinera également les conditions de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), étant donné qu'elles font partie intégrante du motif invoqué.

3 Notion de risque de confusion

3.1 Introduction

L'appréciation du risque de confusion est un calcul appliqué à des situations de conflit entre des marques faisant l'objet de procédures devant l'Office, le Tribunal et la Cour de justice et faisant aussi l'objet d'actions en contrefaçon engagées devant les juridictions des États membres. Toutefois, ni le RMUE ni la [directive 2015/2436](#) ⁽⁵¹⁾ ne comportent une définition du risque de confusion ou une déclaration indiquant précisément ce à quoi renvoie le terme «confusion».

Comme indiqué ci-dessous, il découle d'une jurisprudence constante depuis un certain nombre d'années que la notion de risque de confusion renvoie essentiellement à des situations dans lesquelles:

1. 1) le public confond directement les marques en conflit, c'est-à-dire qu'il prend l'une pour l'autre;
2. 2) le public établit un lien entre les marques en conflit et suppose que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées (risque d'association).

Ces deux situations sont examinées plus en détail ci-dessous (voir [point 3.2 ci-dessous](#)). Le simple fait que la perception d'une marque postérieure évoque une marque antérieure ne constitue pas un risque de confusion.

La Cour a également établi le principe selon lequel «les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre» (voir [point 3.3 ci-dessous](#)).

Enfin, la notion de risque de confusion telle que développée par la Cour doit être considérée comme une notion juridique plutôt qu'une appréciation purement empirique ou factuelle, malgré le fait que son analyse nécessite de prendre en compte certains aspects du comportement cognitif des consommateurs et de leurs habitudes d'achat (voir [point 3.4 ci-dessous](#)).

3.2 Risque de confusion et risque d'association

La Cour a examiné en profondeur le risque de confusion dans l'affaire *Sabèl* (11/11/1997, [C-251/95](#), *Sabèl*, EU:C:1997:528). Les équivalents de la directive ⁽⁵²⁾ de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et les considérants du RMUE ont clairement indiqué que le risque de confusion se rapporte à la confusion quant à l'origine des produits ou services, mais la Cour était tenue d'examiner précisément la signification de cette expression, car les avis divergeaient quant au sens des

⁵¹ [Directive \(UE\) 2015/2436](#) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

⁵² Articles [4](#) et [5](#) de la [directive 2008/95/CE](#) et articles [5](#) et [10](#) de la [directive 2015/2436](#).

expressions «risque de confusion» et «risque d'association», ainsi qu'à leur rapport, ces expressions étant toutes deux visées à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

Cette question devait être résolue, car il avait été soutenu que le risque d'association était plus vaste que le risque de confusion en ce qu'il pouvait couvrir des cas où une marque postérieure évoquerait une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'ait estimé que les produits/services aient la même origine commerciale ⁽⁵³⁾. Finalement, le problème mis en cause dans l'affaire *Sabèl* était de déterminer si le libellé disposant que «le risque de confusion comprend le risque d'association» signifiait que le «risque de confusion» pouvait désigner une situation d'association entre deux marques qui n'aurait pas donné lieu à une confusion quant à l'origine.

La Cour a estimé que le risque d'association **n'est pas une alternative** à la notion de risque de confusion, mais qu'elle sert simplement à en préciser l'étendue. Par conséquent, un constat de risque de confusion requiert l'existence d'une confusion quant à l'origine.

Dans l'affaire *Canon* (§ 29-30), la Cour a clarifié l'étendue de la confusion quant à l'origine en soutenant que:

... constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent **de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement** [...] l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (mise en gras ajoutée).

Comme mentionné plus haut, le risque de confusion porte sur une confusion quant à l'origine commerciale, y compris sur des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c'est que le public croie que les biens ou les services en question sont sous le **contrôle** d'une seule entreprise. La Cour n'a pas interprété l'expression «**entreprises liées économiquement**» dans le cadre du risque de confusion, mais elle l'a fait en ce qui concerne la libre circulation des produits et services. Dans l'affaire *Ideal Standard*, la Cour a soutenu que:

... Plusieurs situations sont couvertes: produits mis en circulation par la même entreprise ou par un licencié ou par une société mère ou par une filiale du même groupe ou encore par un concessionnaire exclusif.

... Dans tous les cas dont il vient d'être question, il y a contrôle par une même entité: le groupe de sociétés, dans le cas de produits mis en circulation par une filiale; le fabricant, dans le cas de produits commercialisés par le concessionnaire; le donneur de licence, s'il s'agit de produits écoulés par un licencié. Dans l'hypothèse de la licence, le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat des clauses qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect. La provenance que la

⁵³ Cette notion est issue de la jurisprudence du Benelux et a notamment été appliquée à des marques sans renommée.

marque est destinée à garantir est la même: elle n'est pas définie par le fabricant, mais par le centre d'où la fabrication est dirigée.

(22/06/1994, [C-9/93](#), Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

Par conséquent, il y aura présomption de liens économiques dès lors que le consommateur suppose que les produits ou services respectifs sont commercialisés sous le contrôle du titulaire de la marque. L'existence d'un tel contrôle peut être supposée dans le cas d'entreprises appartenant au même groupe de sociétés et dans le cas d'accords de licence, de merchandising ou de distribution, ainsi que dans toute autre situation où le consommateur suppose que l'utilisation de la marque est normalement possible sous réserve de l'accord du titulaire de la marque.

Partant, le risque de confusion désigne les situations:

1. (i) dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles,
2. (ii) ou dans lesquelles le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

Ainsi, si la perception d'une marque postérieure évoque simplement une marque antérieure, sans pour autant que le consommateur n'en déduise une même origine commerciale, ce lien n'est alors pas constitutif d'un risque de confusion, malgré l'existence d'une similitude entre les signes ⁽⁵⁴⁾.

3.3 Risque de confusion et caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure a été retenu par la Cour comme étant un facteur important lors de l'appréciation du risque de confusion, étant donné que:

- le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
- les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18);
- toutefois, le champ de protection des marques présentant un caractère distinctif plus faible sera restreint.

Ces conclusions ont notamment pour conséquence que le caractère distinctif accru de la marque antérieure peut constituer un facteur décisif afin d'établir un risque de confusion lorsqu'il existe un faible degré de similitude entre les signes ou les produits et services (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Un faible caractère distinctif de la marque antérieure peut constituer un facteur de poids contre le risque de confusion.

⁵⁴ Et ce, bien qu'une telle situation permettrait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation d'une marque antérieure, ou pourrait leur porter préjudice en vertu de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), voir les Directives [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#)

3.4 Risque de confusion: questions de fait et questions de droit

La notion de risque de confusion s'apparente à une notion juridique plutôt qu'à une simple évaluation factuelle des jugements rationnels et des préférences émotionnelles qui influencent le comportement cognitif des consommateurs et leurs habitudes d'achat. Par conséquent, l'appréciation du risque de confusion dépend à la fois des questions de droit **et** des faits.

3.4.1 Fait et droit: similitude des produits ou services et des signes

La détermination des facteurs pertinents permettant d'établir le risque de confusion et l'existence de ce risque est une question de droit. Autrement dit, ces facteurs sont établis par la législation applicable, à savoir le RMUE et la jurisprudence.

Par exemple, l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) établit que l'identité/la similarité des produits ou services est une condition du risque de confusion. L'identification des facteurs pertinents permettant d'évaluer si cette condition est satisfaite est également une question de droit.

La Cour a recensé les facteurs suivants qui permettent de déterminer s'il existe une similitude entre les produits ou services:

- leur nature;
- leur destination;
- leur utilisation;
- leur complémentarité éventuelle;
- leur caractère concurrent ou leur interchangeabilité éventuels;
- leurs circuits de distribution/points de vente;
- leur public pertinent;
- leur origine habituelle.

(29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442).

Tous ces facteurs sont des notions juridiques et la détermination de leurs critères d'appréciation est elle aussi une **question de droit**. Toutefois, il s'agit d'une **question de fait** de déterminer si, et dans quelle mesure, les critères juridiques de détermination, par exemple, de la «nature» sont remplis dans un cas d'espèce.

À titre d'exemple, la *graisse de cuisson* et les *huiles et graisses lubrifiantes pétrolières* sont de nature différente, même si elles contiennent toutes deux une matière grasse de base. La *graisse de cuisson* s'utilise dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine, tandis que les *huiles et les graisses* s'utilisent pour la lubrification des machines. La prise en considération de la «nature» comme un facteur pertinent dans l'étude de similitude de produits ou services est une question de **droit**. Cependant, il s'agit d'une question de **fait** d'affirmer que la graisse de cuisson s'utilise dans la préparation des aliments pour la consommation humaine et que les huiles et les graisses s'utilisent pour les machines.

De même, quand il s'agit de comparer des signes, l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) établit que l'identité/la similarité des signes est une condition du risque de confusion. Il s'agit d'une **question de droit** qu'une coïncidence au niveau conceptuel entre des signes puisse provoquer leur similarité aux fins du RMUE, mais il s'agit d'une **question de fait**, par exemple, que le terme «fghryz» n'ait aucune signification pour le public espagnol.

3.4.2 Fait et droit: preuves

Dans la procédure d'opposition, les parties doivent alléguer et, le cas échéant, prouver les faits à l'appui de leurs arguments. Cela découle de l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), selon lequel, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Par conséquent, c'est à l'opposant qu'il revient de présenter les faits sur lesquels repose l'allégation de similitude et de produire des preuves à l'appui. Par exemple, en cas de comparaison de *fonte résistant à l'usure* et d'*implants médicaux*, ce n'est pas à l'Office qu'il incombe de répondre à la question de savoir si la *fonte résistant à l'usure* est effectivement utilisée pour des *implants médicaux*. C'est à l'opposant qu'il incombe de le prouver étant entendu qu'une telle utilisation paraît peu probable (14/05/2002, [R 684/2000-4](#), Tinox / TINOX).

Une reconnaissance par le demandeur de notions juridiques est sans importance. Ceci ne dégage aucunement l'Office de son obligation de se pencher et de statuer sur ces notions. Cela n'est pas contraire à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), qui engage l'Office **uniquement** en ce qui concerne les faits, preuves et observations, et non pas en ce qui concerne leur évaluation juridique. Par conséquent, les parties peuvent s'entendre sur les faits ayant été prouvés ou non, mais ne peuvent pas déterminer si ces faits suffisent à établir les notions juridiques correspondantes comme la similitude des produits ou services, la similitude des signes, ainsi que le risque de confusion.

L'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#) n'empêche pas l'Office de prendre en considération, de sa propre initiative, des faits qui sont déjà notoires ou renommés, voire susceptibles d'être recueillis auprès de sources généralement accessibles, par exemple, que PICASSO soit identifié par les consommateurs de l'UE comme un célèbre peintre espagnol (22/06/2004, [T-185/02](#), Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25). Toutefois, l'Office ne peut citer *ex officio* de nouveaux faits ou observations (p. ex., la renommée ou le degré de connaissance de la marque antérieure).

En outre, même si certaines marques sont parfois utilisées au quotidien en tant que termes génériques de produits et de services qu'elles désignent, l'Office ne devrait jamais considérer cela comme un fait. En d'autres termes, les marques ne doivent jamais être désignées (ou interprétées) comme s'il s'agissait d'un terme générique ou d'une catégorie de produits ou services. Par exemple, le fait que dans la vie quotidienne, certaines personnes fassent référence à «X» en parlant de *yaourts* («X» étant une marque de *yaourts*) ne doit pas conduire à ce que «X» soit utilisé comme terme générique pour des *yaourts*.

4 Évaluation des facteurs pertinents pour l'établissement d'un risque de confusion

4.1 Moment pertinent

Le moment pertinent pour l'appréciation d'un risque de confusion correspond à la date de la prise de décision de l'opposition.

Lorsque l'opposant s'appuie sur le **caractère distinctif accru** d'une marque antérieure, les conditions pour ce faire doivent être satisfaites au plus tard à la date de dépôt de la demande de MUE (ou à toute date de priorité) et doivent être remplies au moment de la prise de décision. L'Office a pour pratique de supposer que tel est le cas, sauf indication contraire.

Lorsque le demandeur de MUE s'appuie sur un champ réduit de protection (faiblesse) de la marque antérieure, seule la date de la décision est pertinente.

4.2 Liste des facteurs permettant d'évaluer le risque de confusion

Le risque de confusion est évalué dans les étapes suivantes en tenant compte de facteurs multiples.

- [Comparaison des produits et services](#);
- [Public pertinent et degré d'attention](#);
- [Comparaison des signes](#);
- [Caractère distinctif de la marque antérieure](#);
- [Tout autre facteur](#);
- [Évaluation globale du risque de confusion](#).

Un chapitre distinct des Directives est consacré à chacun des facteurs ci-dessus et leurs spécificités.

Annexe

Principes généraux issus de la jurisprudence (il ne s'agit pas de citations directes)

11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528

- Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (§ 22).
- L'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits (§ 22).
- L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (§ 23).
- Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (§ 23).
- Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (§ 24).
- Il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier (§ 24).
- Toutefois, lorsque la marque antérieure ne jouit pas d'une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d'éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion (§ 25).
- La notion de risque d'association n'est pas une alternative à celle du risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue (§ 18).
- La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l'existence d'un risque de confusion (§ 26).

29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442

- Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, constitue un risque de confusion (§ 29).
- En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits proviennent de la même entreprise (ou d'entreprises liées économiquement) (§ 30).
- Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (§ 23).
- Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination [la traduction «end users» dans la version officielle de la langue anglaise est erronée], leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (§ 23).
- L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (§ 17).
- Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (§ 18).
- Il peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort (§ 19).
- Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits et les services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (§ 24).
- Il peut exister un risque de confusion, même lorsque, pour le public, les produits en cause ont des lieux de production différents (§ 30).

22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, varie en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (§ 26).
- Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (§ 26).
- Dans le cadre de l'évaluation de l'importance attachée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il est approprié de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (§ 27).
- Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive puisse créer un risque de confusion (§ 28).
- Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, pour évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble de l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée (§ 22).
- Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment toutes les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage; ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (§ 23).
- Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort (§ 24).

22/06/2000, [C-425/98](#), Marca, EU:C:2000:339

- La renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (§ 41).
- L'[article 5, paragraphe 1, sous b\)](#), de la [directive 2008/95/CE](#) ne peut pas être interprété en ce sens que:
 - lorsqu'une marque possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, et
 - que, sans le consentement du titulaire de la marque, un tiers fait usage, dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe qui ressemble à ce point à la marque qu'il suscite la possibilité de l'associer à la marque,

le droit exclusif du titulaire de la marque l'habilite à interdire à ce tiers cet usage du signe quand le caractère distinctif de la marque est tel qu'il n'est pas exclu que cette association puisse susciter une confusion (soulignement ajouté) (§ 42).

06/10/2005, [C-120/04](#), Thomson Life, EU:C:2005:594

- Un risque de confusion peut exister dans l'esprit du public, en cas d'identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d'une part, de la dénomination de l'entreprise du tiers et, d'autre part, de la marque enregistrée, dotée d'un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l'impression d'ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (§ 37).

Obsolète

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 2

Comparaison des produits et services

Table des matières

1 Introduction.....	996
1.1 Pertinence.....	996
1.2 Classification de Nice: un point de départ.....	997
1.2.1 Sa nature comme outil de classification.....	997
1.2.2 Sa structure et sa méthodologie.....	998
1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice.....	998
1.2.4 Modifications dans la classification des produits/services.....	999
1.3 L'outil Similarity pour la comparaison des produits/services.....	1000
1.4 Définition des produits et services (Terminologie).....	1000
1.4.1 Produits.....	1001
1.4.2 Services.....	1001
1.4.3 Produits.....	1002
1.5 Détermination des produits/services.....	1002
1.5.1 Libellé correct.....	1002
1.5.2 Champ d'application des produits/services en comparaison.....	1004
1.6 Approche objective.....	1009
1.7 Exposé des motifs.....	1010
2 Identité.....	1011
2.1 Principes généraux.....	1011
2.2 Termes identiques ou synonymes.....	1011
2.3 Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large.....	1013
2.3.1 La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée.....	1013
2.3.2 La marque contestée inclut les produits/services de la marque antérieure.....	1014
2.4 Chevauchement.....	1015
2.5 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe.....	1017
3 Similitude des produits et services.....	1019
3.1 Principes généraux.....	1020
3.1.1 Facteurs de similitude.....	1020
3.1.2 Définition des facteurs pertinents.....	1020
3.2 Facteurs de similitude spécifiques.....	1022
3.2.1 Nature.....	1022
3.2.2 Destination.....	1024
3.2.3 Utilisation.....	1025
3.2.4 Complémentarité.....	1025

3.2.5 Caractère concurrent.....	1033
3.2.6 Circuit de distribution.....	1033
3.2.7 Le public pertinent.....	1034
3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur).....	1035
3.3 Relation entre différents facteurs.....	1038
3.3.1 Interaction entre les facteurs.....	1038
3.3.2 Importance de chaque facteur.....	1039
3.3.3 Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et services et produits et services.....	1040
3.3.4 Degré de similitude.....	1040
4 Annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services.....	1042
4.1 Pièces, composants et équipements.....	1042
4.2 Matières premières et produits semi-transformés.....	1043
4.3 Accessoires.....	1043
4.4 Services d'installation, d'entretien et de réparation.....	1044
4.5 Services de conseils, de consultation et d'information.....	1045
4.6 Location et crédit-bail.....	1046
4.6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes.....	1046
4.6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits.....	1047
4.7 Exemples de termes peu clairs et imprécis.....	1047
5 Annexe II: Secteurs spécifiques.....	1049
5.1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques.....	1049
5.1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5).....	1049
5.1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques.....	1050
5.1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques.....	1050
5.2 Industrie automobile.....	1050
5.3 Industries de la mode et du textile.....	1051
5.3.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis.....	1051
5.3.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25).....	1052
5.3.3 Accessoires de mode.....	1053
5.4 Alimentation, boissons et services de restauration.....	1053
5.4.1 Denrées alimentaires.....	1053
5.4.2 Ingrédients des aliments préparés.....	1053
5.4.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33).....	1054
5.4.4 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons.....	1055

5.5 Services de support offerts à d'autres entreprises.....	1056
5.6 Services de vente au détail.....	1059
5.6.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit.....	1060
5.6.2 Services de vente de produits par opposition aux produits.....	1060
5.6.3 Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques.....	1061
5.6.4 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques.....	1062
5.6.5 Services auxquels s'appliquent les mêmes principes.....	1062
5.6.6 Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes.....	1062
5.7 Transport, emballage et entreposage.....	1063
5.8 Technologie de l'information.....	1063
5.8.1 Logiciels par opposition à appareils/services qui utilisent des logiciels.....	1063
5.8.2 Logiciels spécifiques par à opposition à logiciels spécifiques.....	1064
5.8.3 Équipements de communication, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunication (classe 38).....	1064
5.9 Produits virtuels par opposition aux produits du monde réel.....	1065

1 Introduction

1.1 Pertinence

La comparaison des produits et des services est essentiellement pertinente pour l'appréciation de l'identité conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) et du risque de confusion conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). L'une des principales conditions de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) concerne l'identité des produits/services, tandis que l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) exige l'identité ou la similitude des produits/services. Par conséquent, si tous les produits ou services sont jugés dissemblables, l'une des conditions figurant à l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) n'est pas remplie et l'opposition doit être rejetée sans aborder les autres points de la décision ⁽⁵⁵⁾.

Les critères pour l'appréciation de l'identité ou de la similitude pourraient également jouer un rôle lorsque la preuve de l'usage a été demandée et que cette preuve doit être appréciée afin de conclure si l'opposant a apporté la preuve d'un usage pour les produits/services tels qu'ils sont enregistrés. En particulier, il est important de déterminer si les produits et services pour lesquels la marque a été utilisée appartiennent à la classe des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée. Cela s'explique par le fait qu'au titre de l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#), la preuve de l'usage d'un produit ou d'un service qui n'est que similaire à celui qui est enregistré ne prouve pas l'usage du produit ou du service enregistré (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#)).

De même, la preuve de l'usage des produits/services pourrait également être pertinente lors de l'examen d'une demande au regard du caractère distinctif renforcé. Le cas échéant, il est souvent nécessaire d'examiner si le caractère distinctif renforcé couvre des produits/services pour lesquels la marque antérieure est protégée et qui sont pertinents en l'espèce, c'est-à-dire ceux qui ont été considérés comme identiques ou similaires aux produits/services de la marque de l'Union européenne contestée (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#)).

En outre, le résultat de la comparaison des produits/services joue un rôle important pour la définition de la partie du public à l'égard de laquelle le risque de confusion est analysé, étant donné que le public pertinent est celui qui est concerné par les produits ou services jugés identiques ou similaires (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et degré d'attention](#)).

La comparaison des produits/services peut aussi être pertinente en vertu de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), qui exige l'identité ou le lien étroit ou l'équivalence sur

⁵⁵ De même, la comparaison des produits et des services est essentielle dans le cadre de la procédure en nullité, puisque, conformément à l'[article 60, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), une marque de l'Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque les conditions énoncées à l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) sont réunies.

le plan commercial des produits/services [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque \(article 8, paragraphe 3, du RMUE\)](#)], et au titre des dispositions applicables de la législation nationale en vertu de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), car l'identité ou la similitude des produits ou services est souvent une condition selon laquelle l'usage d'une marque postérieure peut être interdit (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 4, Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires \(article 8, paragraphe 4, du RMUE\)](#)). En outre, au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), le degré de similitude ou de dissemblance entre les produits ou services est un facteur à prendre en considération pour établir si le consommateur percevra ou non un lien entre les marques. À titre d'exemple, les produits/services peuvent être à l'évidence si dissemblables qu'il est improbable que l'usage de la marque ultérieure sur les produits/services contestés rappellent la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#)].

1.2 Classification de Nice: un point de départ

L'[article 33, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l'Union européenne \(RMUE\)](#) exige que les produits/services à comparer soient classés selon la classification de Nice. Actuellement, la classification de Nice se compose de 34 classes (1 à 34) pour classer les produits et de 11 classes (35 à 45) pour classer les services.

1.2.1 Sa nature comme outil de classification

La classification de Nice a été créée dans le but d'harmoniser les pratiques nationales en matière de classification. Sa première édition est entrée en vigueur en 1961. Même si elle a connu plusieurs révisions, elle accuse parfois un retard par rapport à l'évolution rapide du développement des produits sur les marchés. En outre, le libellé des intitulés est parfois confus et imprécis.

La classification de Nice est établie à des fins exclusivement administratives et à ce titre, ne constitue pas en soi une base permettant de tirer des conclusions quant à la similitude des produits et services.

Conformément à l'[article 33, paragraphe 7, du RMUE](#), le fait que les produits/services figurent dans la même classe de la classification de Nice n'est pas, en soi, une indication de similitude.

Exemples

- Les *animaux vivants* sont différents des *fleurs* (classe 31).
- La *publicité* est différente de *travaux de bureau* (classe 35).

Le fait que deux produits ou services spécifiques relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ne les rend, en tant que tels, ni similaires ni même identiques: les *voitures* et *bicyclettes*, bien que relevant tous deux des *véhicules* de la classe 12, sont considérées comme étant dissemblables.

En outre, les produits et services indiqués dans différentes classes ne sont pas nécessairement considérés comme étant différents (16/12/2008, [T-259/06](#), Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Exemples

- Les *extraits de viande* (classe 29) sont similaires aux *épices* (classe 30).
- L'*organisation de voyages* (classe 39) est similaire aux *services d'hébergement temporaire* (classe 43).

1.2.2 Sa structure et sa méthodologie

La classification peut servir d'outil pour identifier les caractéristiques communes de certains produits et services.

De nombreuses classes de la classification de Nice sont structurées selon des facteurs tels que la fonction, la composition ou l'usage prévu qui peuvent être pertinents dans la comparaison des produits et services. Par exemple:

- La classe 1 regroupe des produits chimiques essentiellement en fonction de leurs propriétés chimiques (nature), plutôt que de leur application spécifique. En revanche, la classe 3 couvre tous les articles, qu'il s'agisse des produits de nettoyage ou des produits pour l'hygiène personnelle ou de beauté. Bien qu'ils puissent, par leur nature, être également classés comme produits chimiques, c'est leur utilisation spécifique qui permet d'établir une distinction et par conséquent un classement différent.
- De même, c'est en raison de leur nature que la plupart des articles en cuir sont classés dans la classe 18, alors que les vêtements en cuir relèvent de la classe 25 puisqu'ils sont destinés à un usage très précis, à savoir l'habillement des personnes et la protection contre les éléments.

1.2.3 Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice

La structure des intitulés de classe n'est pas uniforme et ne suit pas la même logique. Certaines classes sont composées d'une seule indication générale qui, par sa définition couvre déjà presque tous les produits/services compris dans cette classe (classe 15 *instruments de musique*; classe 38 *télécommunications*). D'autres comprennent de nombreuses indications générales, certaines étant très larges et d'autres très spécifiques. Par exemple, l'intitulé de la classe 9 comprend plus de 30 termes, allant des *appareils et instruments scientifiques* aux *extincteurs*.

Exceptionnellement, il existe des intitulés de classe contenant des indications générales qui comprennent une autre indication générale et qui sont par conséquent identiques.

Par exemple, le *matières pour pansements* de la classe 5 comprend les *emplâtres* de la classe 5.

D'autres indications spécifiques d'un intitulé de classe sont uniquement mentionnées pour préciser qu'elles n'appartiennent pas à une autre classe.

Exemple: les *adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie* sont inclus dans les *produits chimiques destinés à l'industrie* de la classe 1. Sa référence est essentiellement destinée à les distinguer des adhésifs classés dans la classe 16 et qui sont destinés à la papeterie ou au ménage.

Pour conclure: la classification de Nice donne des indications qui peuvent être utilisées dans l'appréciation de l'identité ou de la similitude des produits/services. Toutefois, sa structure et son contenu ne sont pas cohérents. Par conséquent, chaque intitulé ou terme spécifique doit être analysé en fonction de la classe spécifique sous laquelle il est classé. Comme précisé auparavant, la classification de Nice vise essentiellement à classer des produits/services à des fins administratives et n'est pas déterminante pour leur comparaison.

Cependant, il ressort de la jurisprudence que, nonobstant le fait que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives concernant les différentes classes de cette classification sont appropriées aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et services en cause. En effet, en particulier lorsque le libellé des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est d'une généralité telle qu'il peut couvrir des produits ou des services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d'interprétation ou en tant qu'indice de précision concernant la désignation des produits ou des services, les classes que le demandeur d'une marque a choisies dans ladite classification (06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Néanmoins, lorsque la spécification pour laquelle une marque est enregistrée désigne déjà clairement des produits/services spécifiques, ce libellé doit être pris en considération et se révèle déterminant pour établir l'étendue de la protection. Tel est le cas même si la spécification désigne des produits/services qui relèveraient à juste titre d'une classe différente de celle dans laquelle ils ont été enregistrés (voir, à cet effet, 06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).

Par exemple, si le terme général *thé* a été enregistré dans la classe 5, le numéro de classe retenu doit être pris en considération pour déterminer l'étendue précise de sa protection; le *thé* compris dans cette classe peut uniquement être considéré comme du *thé à usage médicinal* dans la mesure où le thé ordinaire relève de la classe 30. Toutefois, si le terme spécifique *thé médicinal* a été enregistré dans la classe 30, l'étendue de la protection de ce terme restera précisément celle de sa signification usuelle, à savoir *thé à usage médicinal*, même si ces produits appartiennent bien à la classe 5.

1.2.4 Modifications dans la classification des produits/services

Normalement, lors de chaque révision de la classification de Nice, des modifications sont apportées à la classification des produits/services (en particulier le transfert de produits/services entre différentes classes) ou au libellé des intitulés. Le cas échéant, les listes des produits/services de la marque antérieure et de la marque contestée doivent être interprétées en fonction de la version de la classification de Nice en vigueur au moment de son dépôt.

Exemple

- Les *services juridiques* ont été transférés de la classe 42 à la classe 45 avec la 9e édition de la classification de Nice. La nature de ces services n'a pas été modifiée.
- Les *distributeurs automatiques* ont été transférés de la classe 9 vers la classe 7 dans la 10e édition de la classification de Nice, étant donné qu'un distributeur automatique est en substance une machine automatique et qu'en tant que tel, il a été jugé plus approprié de le placer dans la classe 7 avec d'autres machines. Cependant, étant donné que la nature de ces produits n'a pas changé, les *distributeurs automatiques* repris dans différentes classes en raison des dates de dépôt différentes des demandes respectives sont considérés comme identiques.

1.3 L'outil Similarity pour la comparaison des produits/services

L'outil [Similarity](#) pour la comparaison des produits et services est un outil de recherche destiné à aider et à soutenir les examinateurs et les utilisateurs de l'EUIPO dans l'appréciation de la similitude des produits et services. Cet outil est destiné à harmoniser la pratique de l'appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l'outil Similarity.

L'outil Similarity repose sur la comparaison de certaines paires de produits et services. Une «paire» compare deux «termes». Un «terme» se compose d'un numéro de classe de la classification de Nice (1 à 45) et d'un élément textuel, c'est-à-dire un produit ou un service particulier (y compris des catégories générales de produits et services tels que «*vêtements*» ou «*éducation*»). Il existe cinq résultats de recherche possibles: identité, degré de similitude élevé, similitude, faible degré de similitude et dissemblance. Pour chacun des degrés de similitude, l'outil indique quels critères conduisent à tel ou tel résultat.

L'outil Similarity est constamment mis à jour et, le cas échéant, révisé afin de constituer une source de référence complète et fiable.

Étant donné que l'outil donne des réponses à des comparaisons spécifiques, les Directives mettent l'accent sur la définition des principes généraux et leur application dans la pratique.

1.4 Définition des produits et services (Terminologie)

Le RMUE ne définit pas les produits et services. Bien que la classification de Nice donne quelques explications générales à cet effet dans ses remarques liminaires, elle ne fixe pas clairement de critères de distinction entre les produits et les services.

1.4.1 Produits

En principe, le terme «produits» fait référence à tout type d'article qui peut être commercialisé. Les produits comprennent les matières premières (matières plastiques à l'état brut de la classe 1), les produits semi-finis (produits en matières plastiques mi-ouvrées de la classe 17) et des produits finis (récipients en matières plastiques pour le ménage de la classe 21). Ils comprennent les produits naturels et manufacturés, tels que les produits agricoles de la classe 31 et les machines et les machines-outils de la classe 7.

Cependant, il est parfois malaisé de déterminer si les produits comprennent uniquement des produits matériels tangibles, contrairement aux services, qui sont intangibles. La définition et par conséquent, l'étendue de la protection sont particulièrement pertinentes lorsqu'il s'agit de «produits» tels que «l'électricité», qui sont intangibles. Cette question a déjà trouvé une réponse lors de l'examen de la classification et, en général, ne posera pas de problème dans la comparaison des produits et services.

1.4.2 Services

Un service représente toute activité ou tout avantage qu'une partie peut offrir à une autre, qui est intangible et n'aboutit pas au transfert de propriété d'un objet matériel quelconque. Par opposition aux produits, un service est **toujours** intangible.

Il est important de souligner que les services comprennent les activités économiques fournies à des **tiers**.

- Faire la promotion de ses propres produits n'est pas un service, mais l'exploitation d'une agence de publicité (conception de campagnes de publicité pour le compte de tiers) l'est. De même, la *décoration de vitrines* n'est un service que lorsqu'elle est exécutée pour le compte de tiers et non pour le magasin concerné.
- Vendre, stocker ou distribuer ses propres produits n'est pas un service. Les services de commerce de détail sont destinés à couvrir les services liés à la vente effective de produits, tels que le fait d'offrir au client l'occasion de voir, comparer ou tester les produits de façon pratique. Pour des informations plus détaillées, voir annexe II, [point 5.6, services de détail](#).

La valeur économique indépendante constitue une indication pour qu'une activité soit considérée comme un service selon le droit des marques, c'est-à-dire que ce service est généralement fourni en échange d'une certaine forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il pourrait être une simple activité accessoire fournie avec ou après l'achat d'un produit particulier.

Exemple

- La livraison, y compris le transport de meubles qui ont été achetés précédemment (que ce soit dans un établissement physique ou en ligne), n'est pas un service indépendant relevant des *services de transport* de la classe 39.

Toutefois, le but lucratif n'est pas nécessairement un critère permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme un «service» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Il convient davantage de se demander si le service est associé à un segment de marché indépendant et est fourni à un public ciblé plutôt que d'examiner la manière ou la forme selon laquelle la compensation est finalement réalisée.

1.4.3 Produits

Dans le langage courant, le terme «produits» est utilisé à la fois pour les produits et les services, par exemple «produits financiers» au lieu de «services financiers». Le fait que des termes soient décrits comme des «produits» dans le langage courant ne revêt aucune importance quant à leur classement en tant que produits/services.

1.5 Détermination des produits/services

1.5.1 Libellé correct

Tout d'abord, le libellé correct des listes de produits/services analysés doit être identifié.

1.5.1.1 Marques de l'Union européenne

La demande de marque de l'Union européenne est publiée dans toutes les langues officielles de l'Union européenne ([article 147, paragraphe 1, du RMUE](#)). De même, toutes les inscriptions au registre des marques de l'Union européenne (le registre) sont faites dans toutes ces langues ([article 147, paragraphe 2, du RMUE](#)). Tant les demandes que les inscriptions portées au registre sont publiées au [Bulletin des marques de l'Union européenne](#) [[article 116, paragraphe 1, point a\)](#) et [article 116, paragraphe 2, du RMUE](#)].

Dans la pratique, des différences occasionnelles peuvent être constatées entre:

- la traduction du libellé de la liste des produits/services d'une marque de l'Union européenne (demande ou enregistrement) publiée au [Bulletin des marques de l'Union européenne](#);
- le libellé original tel qu'il a été déposé.

En cas de différence, la version définitive de la liste des produits et services est:

- si la première langue est l'une des cinq langues de l'Office, le texte dans la première langue;
- si la première langue de la demande ne fait pas partie des cinq langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur ([article 147, paragraphe 3, du RMUE](#)).

Cette règle s'applique indépendamment du fait que la marque de l'Union européenne (ou la demande de marque de l'Union européenne) constitue le droit antérieur ou la demande contestée.

Lorsqu'une traduction incorrecte de la liste de produits et services est détectée dans une demande de MUE et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison de ses produits et services, cette liste sera soit renvoyée en traduction, soit, dans des cas évidents, directement modifiée dans le registre. Au moment de prendre une décision, l'Office tiendra compte de la traduction correcte. Lorsqu'une traduction incorrecte est détectée dans une MUE enregistrée, l'Office indiquera la version linguistique des produits et services qui est la version définitive aux fins de la comparaison. (Voir également à cet égard Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 7.1.2, Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications](#)).

1.5.1.2 Marques nationales antérieures et enregistrements internationaux

La liste des produits et services des marques antérieures sur laquelle est fondée l'opposition doit être présentée dans la langue de la procédure d'opposition ([article 7, paragraphe 4, du RDMUE](#)). L'Office n'exige pas de traduction certifiée et accepte des traductions simples, établies par l'opposant ou son représentant. Normalement, l'Office ne fait pas usage de sa faculté d'exiger que la traduction soit certifiée par un traducteur assermenté ou officiel en vertu de l'[article 26, du REMUE](#). Lorsque le représentant ajoute une déclaration selon laquelle la traduction est fidèle à l'original, l'Office ne la remettra en principe pas en cause. L'autre partie peut toutefois remettre en cause l'exactitude de la traduction au cours de la phase contradictoire de la procédure (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#).)

Pour les enregistrements internationaux, la langue dans laquelle l'enregistrement international a été effectué est définitive (anglais, français ou espagnol). Toutefois, lorsque la langue de la procédure d'opposition est différente de celle de l'enregistrement international, une traduction doit être fournie comme pour les marques antérieures nationales.

Lorsqu'une traduction manifestement incorrecte est détectée dans la liste des produits et services désignés par la marque nationale ou internationale antérieure et qu'elle empêche l'Office de procéder à une comparaison des produits et services, l'opposant peut être invité, en vertu de l'[article 26 du REMUE](#), à produire une attestation d'un traducteur assermenté ou officiel certifiant que la traduction est fidèle au texte original ou, dans des cas évidents, aux fins de la décision, l'Office peut remplacer une traduction manifestement incorrecte d'un certain terme par une traduction correcte en ajoutant une explication à cet effet. Par exemple, lorsque le terme «*services de bars*» compris dans la classe 43 est traduit par *barras de cereales* (barres de céréales), il s'agit manifestement d'une traduction incorrecte puisque ce terme ne relèvera jamais de la classe 43.

1.5.2 Champ d'application des produits/services en comparaison

La comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives des produits/services. Tout usage réel ou prévu qui n'est pas énoncé dans la liste des produits/services n'est pas pertinent aux fins de la comparaison, étant donné que celle-ci fait partie de l'appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l'opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s'agit pas d'une appréciation de la confusion ou d'une violation à proprement parler (16/06/2010, [T-487/08](#), Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Toutefois, si la preuve de l'usage de la marque antérieure est valablement requise et la preuve apportée n'est suffisante que pour une partie des produits/services figurant sur la liste, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour ces produits/services ([article 47, paragraphe 2, du RMUE](#)) et, par conséquent, l'examen est limité à ces produits/services (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#)).

En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls sont pertinents les produits et services sur lesquels l'opposition est valablement fondée. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des produits/services:

- qui ne peuvent pas être pris en considération pour des raisons de recevabilité;
- qui n'ont pas été dûment justifiés (par exemple, seulement une traduction partielle de la liste des produits/services a été déposée);
- sur lesquels l'opposition n'est pas ou n'est plus fondée.

De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l'opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, les restrictions au cours de la procédure concernant soit la liste des produits/services de la demande, soit les produits/services sur lesquels l'opposition est fondée, soit les deux à la fois, limiteront les produits et services qui doivent être comparés.

En outre, une analyse du libellé de la liste des produits/services pourrait s'avérer nécessaire pour déterminer l'étendue de la protection de ces produits et services. Cela est particulièrement vrai dans les cas où les termes **en particulier**, **à savoir**, ou des équivalents sont utilisés afin de montrer la relation entre un produit individuel et une catégorie plus large.

Le terme **en particulier** (ou **par exemple**, **tel que**, **y compris** ou un autre équivalent) indique que les produits/services spécifiques ne sont que des exemples d'éléments inclus dans la catégorie, et que la protection n'est pas limitée à ces derniers. En d'autres termes, il introduit une liste non exhaustive d'exemples (en ce qui concerne l'utilisation de **en particulier**, 09/04/2003, [T-224/01](#), Nu-Tride, EU:T:2003:107).

Toutefois, le terme **à savoir** (ou **exclusivement** ou un autre équivalent) est exclusif et restreint le champ de la demande/l'enregistrement uniquement aux produits/services spécifiquement énumérés.

Par exemple, dans le cas des *produits chimiques destinés à l'industrie*, **à savoir les matières premières de l'industrie des plastiques**, seules les *matières premières de l'industrie des plastiques* doivent être comparées avec les produits de l'autre marque.

Au contraire, dans le cas des *produits chimiques destinés à l'industrie*, **en particulier les matières premières de l'industrie des plastiques**, seule la vaste catégorie des *produits chimiques destinés à l'industrie* doit être comparée aux produits de l'autre marque.

L'utilisation de virgules dans la liste des produits/services sert à séparer les éléments au sein d'une catégorie identique ou similaire. L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre les termes. La séparation des termes par une ponctuation différente peut entraîner des modifications de leur sens et peut conduire à une appréciation différente lorsque l'on compare les produits/services. Pour plus d'informations sur la ponctuation dans les listes de produits et de services, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

Par exemple, dans «*logiciel destiné aux machines industrielles; extincteurs*» de la classe 9, l'inclusion d'un point-virgule signifie que le terme *extincteurs* doit être considéré comme une catégorie indépendante de produits, peu importe si l'intention était de protéger un logiciel à utiliser dans le domaine des machines industrielles et des extincteurs d'incendie.

1.5.2.1 Signification des termes figurant dans la liste de produits/services

Une fois que le libellé des produits/services à analyser a été déterminé, leur sens doit être défini.

Dans certains cas, la signification exacte est immédiatement évidente à partir de la liste des produits/services, où une description plus ou moins détaillée des produits/services est généralement fournie. Par exemple, le libellé *ceintures en tant que vêtements* exclut par définition les ceintures de sécurité et les courroies industrielles.

En cas de doute sur le sens exact des termes utilisés dans la liste des produits/services, l'étendue de la protection de ces termes doit être établie en fonction de leur sens naturel et habituel et interprétée à la fois à la lumière de la classification de Nice et d'un point de vue commercial. Par conséquent, les *ceintures* relevant de la classe 25 sont, en raison de leur classification, des *vêtements*.

Vêtements, par exemple, fait référence à «ce qui sert à couvrir le corps humain pour le protéger» (édition en ligne du *dictionnaire Larousse*). Par conséquent, cela fait référence à des articles portés sur le corps, tels que des chemises, des robes et des pantalons. Bien que la définition des vêtements figurant dans les dictionnaires courants n'exclue pas explicitement les *chaussures*, ces dernières apparaissent dans la classification de Nice comme un élément distinct dans la même classe (classe 25). Cela conduit à la conclusion que les *vêtements* et les *chaussures* ne sont pas identiques mais similaires (13/07/2004, [T-115/02](#), “a” in a black ellipse/“a” in a black square, EU:T:2004:234, § 26).

Toutefois, cela ne signifie pas que deux indications générales d'un intitulé de classe ne peuvent jamais être considérées comme identiques. Comme indiqué ci-dessus, la structure des intitulés de classe n'est pas uniforme. Certaines indications générales incluses dans les intitulés de classe peuvent en englober d'autres.

Exemple

- *Viande et volaille* (classe 29) sont identiques.

1.5.2.2. Termes peu clairs et imprécis

L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles en ce qui concerne la «Comparaison des produits et services: traitement des termes manquant de clarté et de précision et interprétation commune des critères de l'arrêt Canon et d'autres facteurs» (PC15). Cette section des directives est conforme au point 2.1. de la PC15 qui couvre le traitement des termes manquant de clarté et de précision.

Une analyse du libellé de la liste des produits/services est également requise lorsque le libellé ou le terme employé n'est **pas suffisamment clair et précis** pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection de la marque. C'est le cas lorsqu'elles sont trop générales et recouvrent des produits/services trop variés pour être compatibles avec la fonction d'origine de la marque (19/06/2012, C-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361, § 54). Dès lors, il est impossible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques qui sont effectivement désignés, étant donné que le libellé ou le terme général ne révèle en soi pas suffisamment la nature commerciale et les caractéristiques des produits/services à désigner, tels que leur destination, leur utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent et l'origine commerciale habituelle.

Dans pareils cas, l'Office vérifiera tout d'abord si les produits/services considérés comme peu clairs ou imprécis le sont en raison d'une traduction incorrecte de la liste originale. Le cas échéant, l'Office prendra des mesures différentes selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la description de la MUE [indépendamment du fait que la MUE (ou la demande de MUE) constitue le droit antérieur ou la demande contestée] ou de la marque nationale ou internationale sur laquelle se fonde l'opposition. Les dispositions contenues aux points [1.5.1.1](#) and [1.5.1.2](#) s'appliquent.

Si le manque de clarté et de précision ne résulte pas d'une traduction incorrecte mais plutôt du fait que le terme en soi est peu clair ou imprécis et qu'il ne révèle pas suffisamment la nature commerciale et les caractéristiques des produits/services à désigner, et en l'absence d'une limitation (ou renonciation partielle) permettant à l'Office de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection du terme peu clair ou imprécis, des mesures différentes doivent être prises selon que le terme peu clair ou imprécis est contenu dans la marque contestée ou dans la marque antérieure (voir points [1.5.2.2.1](#) and [1.5.2.2.2](#) respectivement).

Les indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice et d'autres exemples de termes et expressions manquant de clarté et de précision figurent à [l'annexe 1: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7](#). Les indications générales considérées comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires ont été définies par l'Office conjointement avec les offices nationaux de l'Union européenne [voir la [communication commune sur l'acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice \(PC1\)](#)]. Par ailleurs, l'exigence de clarté et de précision de la spécification des produits et services a été clarifiée dans la jurisprudence interprétant la Directive sur l'harmonisation (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; [C-307/10](#), IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Par conséquent, même si la marque antérieure est un enregistrement national (ou international, ou du Benelux), l'interprétation de l'étendue de sa protection dans le cadre de procédures afférentes devant l'Office relève de la compétence de ce dernier. Ainsi, lorsque l'Office conclut qu'un terme particulier désigné par une marque nationale antérieure ne satisfait pas à l'exigence de clarté et de précision, il appliquera les répercussions nécessaires en conséquence, tel qu'établi au point [1.5.2.2.1](#).

En tout état de cause, il en va de l'intérêt des titulaires de marques (demandeurs ou titulaires) de clarifier les termes peu clairs ou imprécis et, dès lors, de déterminer avec précision l'étendue de la protection – ce qu'ils peuvent faire au moyen d'une restriction explicite ou d'une renonciation partielle. Voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, Points 5.3.1-5.3.3](#).

1.5.2.2.1 Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque antérieure

Les termes peu clairs ou imprécis figurant dans la marque antérieure peuvent ne pas être exclus dès le départ lors de la comparaison des produits et services simplement en invoquant un manque de clarté et de précision (04/03/2020, [C-155/18 P](#) – [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Toutefois, ces termes peuvent uniquement être pris en considération sous leur signification la plus naturelle et usuelle. Les termes peu clairs ou imprécis peuvent ne pas être interprétés comme constituant une demande de produits/services qui ne peuvent pas être couverts par cette signification sans apport de précisions supplémentaires. Par conséquent, à moins que le même terme peu clair et imprécis (ou un synonyme) ne soit utilisé dans la spécification des deux marques (voir [point 2.1](#)), lorsque l'Office n'est pas en mesure de déterminer clairement l'étendue exacte de la protection de termes peu clairs ou imprécis, le manque de clarté et de précision du libellé ne constitue pas un motif suffisant en soi pour présenter des arguments en faveur de l'identité ou de la similitude. Le terme peu clair ou imprécis ne peut pas non plus être interprété en rapport avec d'autres produits ou services compris dans la même classe ou dans des classes différentes.

Par conséquent, alors que des termes peu clairs ou imprécis dans la marque antérieure seront comparés avec les produits/services contestés en tenant compte des facteurs de similitude (comme détaillés aux points [3.1](#) à [3.3](#)), il ne saurait être conclu

à aucune similitude lorsque la signification naturelle et littérale d'un terme peu clair ou imprécis ne peut être comprise pour aboutir à une coïncidence entre les facteurs pertinents de similitude avec les produits/services contestés.

Par exemple, si le terme peu clair et imprécis *machines* peut être compris dans sa signification naturelle comme un «équipement qui utilise de l'électricité ou un moteur pour réaliser un type de travail particulier» (*Collins English Dictionary*), cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, à savoir ce que les machines ou types de machines sont destiné(e)s à désigner. Les machines peuvent disposer de caractéristiques ou de finalités différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents d'aptitudes et de savoir-faire techniques pour être produites et/ou utilisées, pourraient s'adresser à des consommateurs différents ainsi qu'être vendues au moyen de canaux de distribution distincts et, dès lors, renvoyer à différents secteurs de marché.

Par conséquent, lorsqu'on compare, par exemple, le terme peu clair ou imprécis *machines* à *machines agricoles à double combustion*, le manque de clarté et de précision du terme ne peut être utilisé en soi pour invoquer une identité ou une similitude et il ne peut pas non plus être interprété comme se rapportant à des machines à «double combustion» ni à des machines «agricoles» lorsque ces qualités et méthodes d'utilisation n'ont pas été explicitement identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de sa signification naturelle et littérale. Il s'ensuit que, alors que les termes peuvent être comparés et considérés comme revêtant la même nature abstraite dans la mesure où il s'agit de machines, il ne saurait être considéré, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, qu'ils ont la même destination ou utilisation ou qu'ils sont complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme s'adressant au même public pertinent, partageant les mêmes canaux de distribution ou étant généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, à moins que le terme peu clair et imprécis *machines* fasse l'objet de précisions supplémentaires, il ne saurait être conclu à l'identité ou à la similitude des produits.

Toutefois, si un terme peu clair et imprécis est suivi d'un autre terme qui identifie expressément des produits/services au moyen d'un exemple (comme *machines, en particulier machines agricoles* ou *services de réparation, en particulier réparation de véhicules*), on peut également procéder à une comparaison de ce terme particulier (*machines agricoles* ou *réparation de véhicules*) avec les produits/services de la marque contestée [25/06/2020, [T-114/19](#), B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53], ce qui pourrait aboutir à une coïncidence entre les facteurs pertinents de la similitude établie entre ce terme particulier et les produits/services contestés.

Les termes peu clairs ou imprécis de la marque antérieure peuvent également être clarifiés au moyen d'une renonciation partielle par le titulaire de la marque, ce qui facilite la comparaison avec les produits/services de la marque contestée et pourrait mener à la conclusion de l'identité ou de la similitude des produits/services comparés, sur la base des critères pertinents tels que précisés aux points [3.1](#) à [3.3](#). Si la marque antérieure est un enregistrement de marque de l'Union européenne, la

renonciation (partielle) est régie par les règles établies à l'[article 57 du RMUE](#). Pour les marques nationales, une renonciation partielle doit être soumise auprès de l'autorité compétente, qui sera responsable de déterminer si elle peut être acceptée ou non.

Par ailleurs, si une marque antérieure qui contient un terme peu clair ou imprécis est soumise à la preuve de l'usage, et que la preuve de l'usage est exigée au titre de l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), les éléments de preuve produits établissant l'usage sérieux de la marque pour des produits/services spécifiques peuvent également clarifier le champ des produits/services désignés par un terme autrement peu clair et imprécis (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 70). Dans de telles circonstances, il sera procédé à une comparaison sur la base du champ spécifié des produits/services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé. Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage, point 6.3.4.1](#).

1.5.2.2.2 Terme(s) peu clair(s) ou imprécis contenu(s) dans la liste des produits/services désignés par la marque contestée

Comme établi à l'[article 33, paragraphe 2, du RMUE](#), le demandeur doit désigner avec suffisamment de clarté et de précision les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est sollicitée. Conformément à l'[article 193, paragraphe 1, du RMUE](#), il en va de même pour le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne.

Par conséquent, à moins que le même terme peu clair et imprécis (ou un synonyme) ne soit utilisé dans la spécification des deux marques (voir [point 2.1](#)), lorsque la marque contestée contient un terme peu clair et imprécis, l'Office réouvrira l'examen de la classification de la marque au titre de l'[article 33 du RMUE](#) (ou lorsque possible et applicable au titre de l'[article 193 du RMUE](#)) et suspendra la procédure d'opposition en conséquence (27/02/2014, [T-229/12](#), Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 5.5](#).

Le demandeur peut à tout moment clarifier un terme peu clair ou imprécis en limitant la liste de produits/services contenus dans la demande, pour autant que la spécification qui découle de ladite clarification est suffisamment claire et précise et n'élargisse pas l'étendue de la protection ([article 49 du RMUE](#)). Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut également limiter la liste de produits/services conformément à l'[article 9 bis, point iii\), du protocole de Madrid](#). La liste restreinte fera alors l'objet d'un examen identique à celui d'une demande de MUE. Voir également les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 6.2](#), et les Directives, [Partie M, Marques internationales, point 3.8](#).

1.6 Approche objective

La comparaison des produits et services en cause doit être réalisée **sans** tenir compte du degré de similitude des signes litigieux ou du caractère distinctif de la marque antérieure. C'est seulement au cours de l'appréciation globale d'une décision que les examinateurs prendront en considération tous les facteurs pertinents.

La classification des produits/services n'est pas concluante, parce que des produits/services similaires peuvent être classés dans différentes classes, tandis que des produits/services dissemblables peuvent relever de la même classe.

L'identité ou la similitude des produits/services en cause doit être déterminée sur une base objective.

Les conclusions doivent être fondées sur les réalités du marché, c'est-à-dire sur les usages établis dans le domaine concerné de l'industrie ou du commerce. Ces usages, en particulier les pratiques commerciales, sont dynamiques et évoluent constamment. Par exemple, de nos jours, le téléphone portable cumule de nombreuses fonctions, y compris celles d'un outil de communication et d'un appareil photo.

Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée *ex officio* par l'Office, même si les parties ne font pas de remarque à ce sujet (16/01/2007, [T-53/05](#), Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Cependant, l'examen *ex officio* est limité aux faits notoires, c'est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles », ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, [T-106/12](#), Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l'objet de spéculation ou mener *d'office* à une enquête approfondie (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), selon lequel, dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. (Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux](#)).

1.7 Exposé des motifs

L'examineur est tenu de motiver les résultats de la comparaison (identité, similitude ou dissemblance) pour chacun des produits et services indiqués dans la demande d'enregistrement. Toutefois, l'examineur peut se limiter à une motivation globale pour les groupes de produits/services concernés, pour autant que les produits/services présentent des caractéristiques analogues (voir, par analogie 18/03/2010, [C-282/09 P](#), P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37-38; 12/04/2011, [T-28/10](#), Euro automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, [C-597/12 P](#), Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identité

2.1 Principes généraux

L'identité est généralement définie comme «la qualité ou l'état d'être la même chose en termes de substance, de composition, de nature, de propriétés ou de qualités particulières dans le cadre d'une comparaison» (*Oxford Dictionaries*, édition en ligne).

L'identité n'existe pas seulement lorsque les produits et services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque et dans la mesure où les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure ou lorsque et dans la mesure où, à l'inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure. À cet égard, la notion de catégorie générale des produits et services ne se limite pas nécessairement à un seul terme (par exemple, les vêtements compris dans la classe 25), mais peut également englober plusieurs termes. Par exemple, les *matériaux et éléments de construction non métalliques* compris dans la classe 19 et les *développement, programmation et implémentation de logiciels* compris dans la classe 42 peuvent être considérés, respectivement, comme des catégories générales de produits et services.

Il peut aussi y avoir identité lorsque la comparaison de deux catégories larges présente une correspondance partielle («chevauchement») (voir exemples au [point 2.4](#)). Par conséquent, une distinction peut être faite entre les cas d'«identité complète» et d'«identité partielle».

L'identité ne doit pas être établie en fonction de facteurs de similitude (voir [point 3.1.1](#)) ou sur la base d'un terme peu clair et imprécis contenu dans une marque antérieure, étant donné qu'il n'est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques – c'est-à-dire le type de produits/services – qui sont effectivement désignés par lesdits termes (voir [point 1.5.2.2.1](#) et liste des exemples de termes peu clairs et imprécis à l'[annexe 1: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7](#)). Toutefois, lorsque le même terme peu clair et imprécis (ou un synonyme) est utilisé dans les deux marques, tel que *machines*, les termes coïncident dans leur intégralité et doivent dès lors être considérés comme identiques.

2.2 Termes identiques ou synonymes

L'identité des produits/services en litige doit être établie sur la base du libellé des parties pertinentes des listes de produits/services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes généraux énoncés au [point 2.1](#). L'identité est évidente lorsque les produits/services à comparer sont répertoriés exactement dans les mêmes termes.

Exemple

- Les *véhicules* sont identiques aux *véhicules*.

Lorsque ce n'est pas le cas, les termes des listes respectives de produits/services doivent être interprétés afin de démontrer qu'ils sont en effet synonymes, c'est-à-dire que leur signification est la même. L'interprétation peut être faite à partir des définitions de dictionnaires, des expressions de la classification de Nice et en particulier en tenant compte du point de vue commercial.

Exemples

- *Vélo* est un synonyme de *bicyclette*. Ces produits sont identiques.
- La signification de l'expression *smokers' articles* (articles pour fumeurs) de la classe 34 fait référence à des objets individuels qui sont utilisés en étroite relation avec le tabac ou les produits du tabac. Dans les anciennes éditions de la classification de Nice ces produits ont été appelés *smokers' requisites* (*articles pour fumeurs*). Par conséquent, malgré un terme différent utilisé dans l'intitulé de classe, ces produits sont identiques.
- D'un point de vue commercial, les *services de stations thermales* et les *services de soins de beauté* fournis par des stations thermales sont les mêmes et sont donc identiques.

Toutefois, si un libellé identique est utilisé, mais que les produits sont classés dans différentes classes, cela signifie généralement que ces produits ne sont pas identiques:

Exemples

- «*Drills*» (foreuses) (machines-outils) de la classe 7 ne sont pas identiques aux «*drills*» (perçoirs) (outils à main) de la classe 8.
- *Lasers* (non à usage médical) de la classe 9 ne sont pas identiques aux *lasers* (à usage médical) de la classe 10.

Même s'ils peuvent être similaires, la classification en différentes classes indique qu'ils présentent des caractéristiques différentes, telles qu'une nature, une destination ou une utilisation différente, etc.

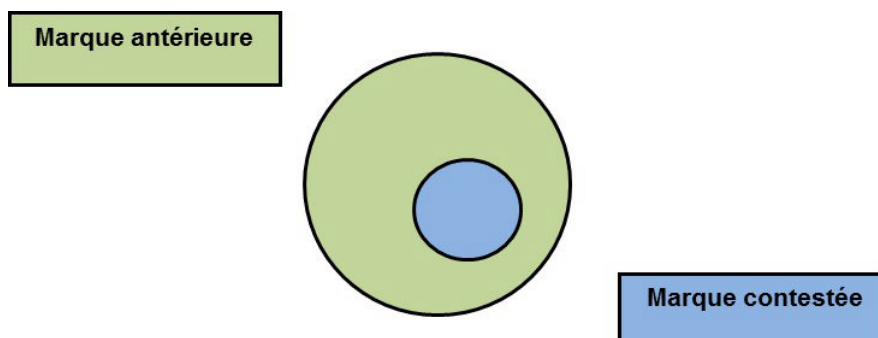
Le même raisonnement ne s'applique pas si le classement différent est uniquement dû à la révision de la classification de Nice ou s'il ne fait aucun doute qu'en raison d'une erreur évidente, les produits/services sont mal «classés».

Exemples

- Les *cartes à jouer* (classe 16 – 7e édition) sont identiques aux *cartes à jouer* (classe 28 – 10e édition).
- Les *préparations pharmaceutiques* (classe 15) – une erreur évidente de dactylographie – sont identiques aux *préparations pharmaceutiques* (classe 5).

2.3 Termes inclus dans l'indication générale ou une catégorie plus large

2.3.1 La marque antérieure inclut les produits/services de la marque contestée



Lorsque la liste des produits/services du droit antérieur comprend une indication générale ou une large catégorie qui couvre les produits/services de la marque contestée dans leur intégralité, ces produits et services seront identiques (17/01/2012, [T-522/10](#), Hell, EU:T:2012:9, § 36).

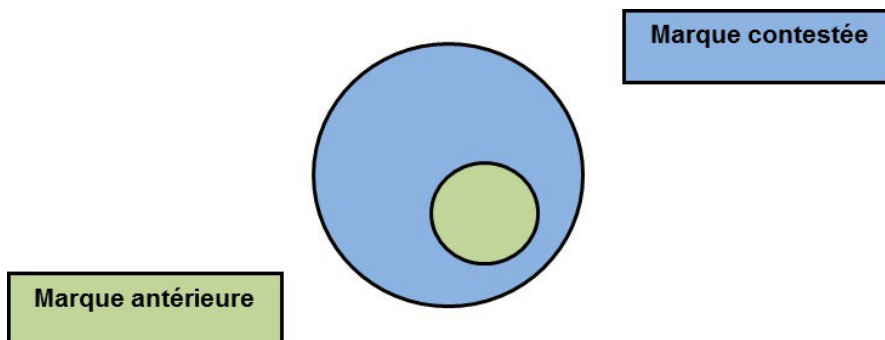
Exemples

- *Hébergement temporaire* (droit antérieur, classe 43) inclut les *services d'hébergement en auberge de jeunesse* (marque contestée, classe 43). Par conséquent, ces services sont identiques.
- Les *pâtes alimentaires* (droit antérieur, classe 30) incluent les *spaghettis* (marque contestée, classe 30). Les produits litigieux sont considérés comme identiques.

Toutefois, le même raisonnement ne peut être appliqué lorsque la marque antérieure contient une indication générale ou un autre terme général considéré comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires (voir liste d'exemples à l'[annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7](#)).

Il n'est pas possible, sur la base d'un terme peu clair et imprécis, de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques – c'est-à-dire le type de produits/services – qui sont effectivement désignés par le terme, étant donné que ce dernier ne suffit pas en soi à révéler la nature commerciale et les caractéristiques particulières des produits/services à désigner, telles que leur destination, leur utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent ou l'origine commerciale habituelle. Par conséquent, lorsque la marque antérieure contient un terme peu clair et imprécis, il convient de l'interpréter en conséquence (voir [point 1.5.2.2.1](#)).

2.3.2 La marque contestée inclut les produits/services de la marque antérieure



Si les produits/services désignés par la marque antérieure sont couverts par une indication générale ou une catégorie plus générale utilisée dans la marque contestée, ces produits/services doivent être considérés comme identiques, car l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits/services du demandeur/titulaire (07/09/2006, [T-133/05](#), Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Exemples

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (marque contestée, classe 25). Ces produits sont considérés comme identiques.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Ces produits sont considérés comme identiques.

Le demandeur/titulaire peut toutefois limiter la liste de produits/services d'une façon qui exclut l'identité, mais pourrait néanmoins conduire à une similitude (24/05/2011, [T-161/10](#), E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Les *jeans* de la marque antérieure (classe 25) sont inclus dans les *vêtements* (classe 25). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *vêtements*, à l'*exclusion des jeans*. Ces produits ne sont plus identiques mais restent similaires.
- Les *vélos* de la marque antérieure (classe 12) sont inclus dans les *véhicules* (marque contestée, classe 12). Le demandeur/titulaire limite la précision aux *véhicules*, à *savoir automobiles*. Ces produits ne sont plus identiques ou similaires.

Si le demandeur/titulaire ne limite pas la liste de produits/services, ou le fait de manière insuffisante, l'Office considérera l'indication générale ou le terme/la catégorie large de la marque contestée comme une seule unité et jugera qu'il existe une identité.

Si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme/une catégorie plus large, ainsi que des éléments spécifiques qui relèvent de ce terme ou de cette catégorie, tous ces éléments doivent être comparés avec les produits/services antérieurs spécifiques. Le résultat de l'identité constatée avec l'indication générale ou le terme/la catégorie plus large n'affecte pas automatiquement les éléments spécifiques.

Exemple

- La marque contestée couvre les *véhicules* (indication générale) ainsi que les *vélos*, *aéronefs*, *trains* (inclus dans les *véhicules*). Lorsque la marque antérieure est

protégée pour les *vélos*, l'identité sera constatée en ce qui concerne les *véhicules* et les *vélos*, mais pas pour les *aéronefs* ou les *trains*.

Toutefois, si la marque contestée couvre une indication générale ou un terme ou une catégorie plus large et des termes spécifiques qui ne sont pas énumérés indépendamment, mais uniquement à titre d'exemples de produits/services compris dans cette indication générale ou terme ou catégorie plus large, la comparaison est différente dans la mesure où seule l'indication générale ou le terme ou la catégorie plus large pour lesquels la protection a été demandée ou pour lesquels la marque a été enregistrée doivent être comparés, et non les exemples spécifiques de produits/services énumérés (03/07/2013, [T-205/12](#), LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

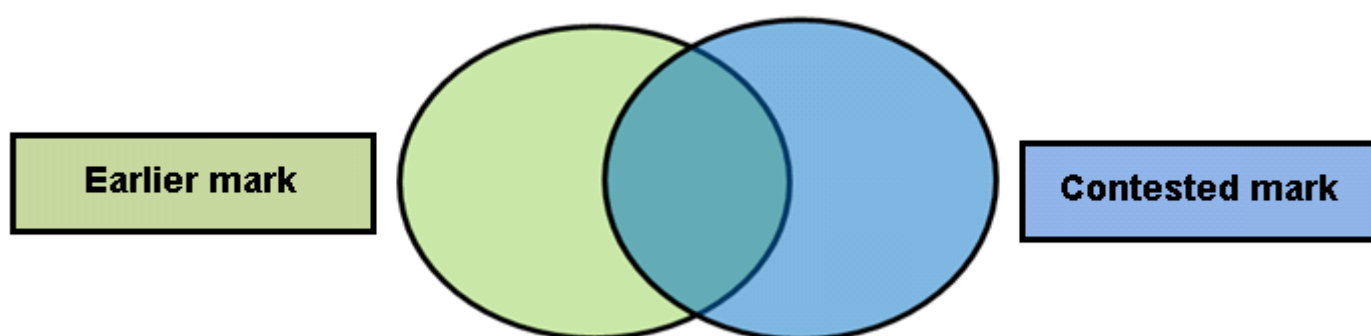
Exemple

- La marque contestée couvre les véhicules, **en particulier vélos, aéronefs, trains**. La marque antérieure est protégée pour les *vélos*. Les produits litigieux sont considérés comme identiques, étant donné que la catégorie plus large des *véhicules* comprend les *bicyclettes* et qu'il n'est pas nécessaire de comparer les exemples spécifiques de produits énumérés dans cette catégorie plus large.

Le demandeur/titulaire peut éviter ce résultat par la suppression de l'indication générale *véhicules*, de l'expression *en particulier*, et de la catégorie spécifique *vélos*.

Lorsque la liste de produits/services de la marque contestée se lit comme suit: *véhicules, à savoir vélos, aéronefs, trains*, la comparaison est différente dans la mesure où seuls les éléments spécifiques doivent être comparés. Dans ce cas, seuls les *vélos* contestés sont identiques aux produits antérieurs.

2.4 Chevauchement



Si deux catégories de produits/services correspondent partiellement («chevauchement»), il peut y avoir identité si:

- elles sont classées dans la même classe; et
- il est impossible de distinguer clairement les deux produits/services.

Exemples

Produits antérieurs	Produits contestés	Élément concomitant
<i>Vêtements d'extérieur pour femmes</i> (classe 25)	<i>Vêtements en cuir</i> (classe 25)	Vêtements d'extérieur en cuir pour femmes
<i>Composants et pièces détachées pour véhicules terrestres</i> (classe 12)	<i>Sièges de véhicule (*)</i> (classe 12)	Sièges pour véhicules terrestres
<i>Pain</i> (classe 30)	<i>Produits de boulangerie longue conservation</i> (classe 30)	Pain longue conservation
<i>Savons</i> (classe 3)	<i>Produits de nettoyage, autres qu'à usage personnel</i> (classe 3)	Savons pour le nettoyage domestique
<i>Instruments scientifiques</i> (classe 9)	<i>Instruments optiques</i> (classe 9)	Instruments optiques scientifiques, p. ex.: microscopes
<i>Services bancaires en ligne</i> (classe 36)	<i>Services bancaires commerciaux</i> (classe 36)	Services bancaires commerciaux en ligne
(*) 09/09/2008, T-363/06 , Magic seat, EU:T:2008:319, § 22		

Le cas échéant, il est impossible pour l'Office de filtrer ces produits à partir des catégories précitées. Étant donné que l'Office ne peut pas disséquer *d'office* la catégorie plus générale de produits du demandeur/titulaire, ils sont considérés comme identiques.

Dans le quatrième exemple présenté ci-dessus, le résultat varie bien sûr si *savons* est limité aux *savons pour usage personnel*. En l'espèce, les produits ne sont plus inclus dans la catégorie des *produits de nettoyage, autres qu'à usage personnel* de la classe 3, ces derniers étant uniquement destinés à l'usage domestique.

Par ailleurs, lorsque la marque antérieure contient une indication générale ou un autre terme général considéré comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires, il ne saurait être conclu à aucun chevauchement sur la base de ce terme (voir liste d'exemples à l'[annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7](#)). Il n'est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques – c'est-à-dire le type de produits/services – qui sont effectivement désignés par un terme peu clair et imprécis, étant donné que ce dernier ne suffit pas en soi à révéler la nature commerciale et les caractéristiques spécifiques des produits/services à désigner, telles que leur destination, leur utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent ou l'origine commerciale habituelle. Par conséquent, lorsque la marque antérieure contient un terme peu clair et imprécis, il convient de l'interpréter en conséquence (voir [point 1.5.2.2.1](#)).

2.5 Pratique concernant l'utilisation des indications générales des intitulés de classe

Conformément à l'[article 33, paragraphe 3, du RMUE](#), l'Office ne s'oppose pas à l'utilisation de l'une quelconque des indications générales des intitulés de classe à condition que ces identifications soient suffisamment claires et précises ⁽⁵⁶⁾.

Conformément à l'[article 33, paragraphe 5, du RMUE](#), l'utilisation des termes généraux ou des indications générales des intitulés de classe sera interprétée comme comprenant l'ensemble des biens/services clairement couverts par le sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de ces termes ne sera pas interprétée comme comprenant une revendication vis-à-vis de produits/services qui ne peuvent pas être compris comme tels.

À cet égard, en ce qui concerne les indications générales des intitulés de classe qui sont considérées comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires (voir [annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.7](#)), il n'est pas possible de déduire avec un degré raisonnable de certitude les produits/services spécifiques – c'est-à-dire le type de produits/services – qui sont effectivement désignés par lesdites indications générales, étant donné que ces dernières ne suffisent pas en soi à révéler la nature commerciale et les caractéristiques spécifiques des produits/services à désigner, telles que leur destination, leur utilisation, le public pertinent visé, les canaux de distribution, le secteur de marché pertinent ou l'origine commerciale habituelle. Il convient dès lors d'interpréter ces indications générales spécifiques en conséquence (voir [point 1.5.2.2](#)).

En vertu de l'[article 33, paragraphe 8, du RMUE](#), pendant la période de six mois expirant le 24/09/2016, les titulaires de marques de l'UE déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice avaient la possibilité de déclarer que leur intention, au moment du dépôt de la demande, avait été de couvrir les produits/services au-delà du sens littéral de cet intitulé de classe, sous réserve que les produits/services déclarés aient été inclus dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Pendant cette période de six mois, la communication n° [2/12](#) du président de l'Office du 20 juin 2012 restait en vigueur et, par conséquent, les marques déposées avant le 22/06/2012 et enregistrées au titre d'un intitulé de classe complet étaient réputées couvrir le sens littéral des indications générales ainsi que les produits et services de la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date du dépôt.

Conformément à l'[article 33, paragraphe 8, dernière phrase, du RMUE](#), à compter de l'expiration de la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, toutes les marques de l'UE enregistrées au titre de l'intitulé complet d'une classe de Nice et pour lesquelles aucune déclaration n'a été déposée seront réputées

⁵⁶ Voir la «Communication commune sur l'acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice» ([PC1](#)).

s'étendre uniquement aux produits/services clairement couverts par le sens littéral des indications incluses dans l'intitulé de la classe pertinente.

Les déclarations de marques de l'UE déposées pendant la période concernée prendront effet à compter du moment de leur inscription au registre.

Lorsque la déclaration est acceptée et le registre modifié, l'[article 33, paragraphe 9, du RMUE](#) s'applique.

Conformément à l'[article 33, paragraphe 9, du RMUE](#), la modification d'une liste de produits/services inscrite dans le registre à la suite d'une déclaration en vertu de l'[article 33, paragraphe 8, du RMUE](#) effectuée pendant la période de six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, ne confère pas au titulaire d'une marque de l'Union européenne le droit de s'opposer ou d'effectuer une demande en nullité d'une marque postérieure si, et dans la mesure où, (i) cette marque postérieure était en usage, ou une demande d'enregistrement de la marque postérieure a été déposée pour des produits/services avant que le registre ne soit modifié pour la marque antérieure et (ii) l'usage lié à ces produits/services n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte aux droits du titulaire en se fondant sur le sens littéral des produits/services inscrits dans le registre à cette époque.

En pratique, cela signifie que lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne et que la marque contestée a été déposée, ou était en usage, avant que le registre ne soit modifié en vertu de l'[article 33, paragraphe 8, du RMUE](#) en ce qui concerne la marque antérieure de l'UE, les produits et services identifiés comme allant au-delà du sens littéral de l'intitulé de la classe ne seront pas pris en compte dans les oppositions ou les déclarations de nullité qui ont été présentées après l'entrée en vigueur du règlement modificatif.

En ce qui concerne l'étendue de la protection des marques nationales, l'Office et tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne ont publié une communication commune sur l'interprétation du champ de protection des intitulés de classe de la classification de Nice (anciennement *Application de l'arrêt «IP Translator»*) ([PC2](#)). Selon cette communication, l'Office interprète l'étendue de la protection des marques nationales contenant des intitulés de classe comme suit:

- **Marques nationales antérieures déposées avant l'arrêt «IP Translator»:** en principe, l'Office accepte la pratique en matière de dépôt de tous les offices nationaux des marques de l'Union européenne. Les marques nationales déposées avant l'arrêt «IP Translator» bénéficient de l'étendue de protection accordée par l'office national ou les offices nationaux. La majorité des offices nationaux interprètent littéralement les intitulés de classe de leurs marques. Pour ces marques, l'Office interprète également les intitulés de classe sur la base du sens naturel et habituel de chaque indication générale.
- Seuls cinq ⁽⁵⁷⁾ offices nationaux n'interprètent pas les intitulés de classe de leurs propres marques déposées avant l'arrêt «IP Translator» en fonction de leur sens

⁵⁷ Bien que l'étendue de la protection des marques finlandaises déposées avant l'arrêt *IP Translator* doive, en définitive, être interprétée uniquement sur la base du sens littéral des indications générales, les titulaires de ces marques déposées avant le 1er octobre 2012 peuvent préciser l'étendue de la protection prévue à la date de dépôt. Cette précision supplémentaire doit être apportée au plus tard à la date à laquelle la demande de

naturel et habituel: la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et la Lituanie (voir le [tableau 3.1 de la communication commune](#)). L'Office interprète l'étendue de la protection de ces marques nationales comme incluant les produits et services couverts par le sens littéral des indications générales et ceux inclus dans la liste alphabétique pour ces classes de l'édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt (même si certains offices nationaux interprètent l'intitulé de classe comme couvrant tous les produits et services compris dans la classe).

- **Marques nationales antérieures déposées après l'arrêt *IP Translator*.** l'Office interprète tous les produits et services couverts par les marques nationales en fonction de leur sens naturel et habituel (voir le [tableau 4.3 de la communication commune](#)). Toutefois, pour certaines marques nationales antérieures, les déclarations du demandeur sollicitant la protection de la liste alphabétique complète peuvent également devoir être prises en considération si elles sont enregistrées dans leurs registres respectifs ^[58].

Il convient d'appliquer les principes susmentionnés pour déterminer l'étendue de la protection. Seuls les produits/services considérés comme couverts en application de ces principes seront pris en considération lors de la comparaison entre les produits/services.

3 Similitude des produits et services

L'Office et plusieurs offices des marques de l'Union européenne sont convenus d'une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles concernant la «Comparaison des produits et services: traitement des termes manquant de clarté et de précision et interprétation commune des critères de l'arrêt Canon et d'autres facteurs» (CP15). Cette section des directives, section 3, est conforme au point 2.2. de la PC15 qui couvre l'interprétation commune des critères de l'arrêt Canon et d'autres facteurs.

renouvellement de la marque est déposée pour la première fois après la transposition de la [directive sur les marques](#) (à savoir à compter du 1er mai 2019). Ces déclarations peuvent en effet être déposées jusqu'au 31 octobre 2029. En conséquence, ce n'est qu'après un tel renouvellement que les produits/services couverts par la marque doivent être interprétés uniquement sur la base de leur sens littéral. Avant que cette date de renouvellement n'expire, l'Office interprétera l'étendue de la protection des marques nationales pertinentes en Finlande comme incluant les produits/services relevant du sens littéral des indications générales et ceux inclus dans la liste alphabétique des classes pertinentes.

Par exemple, à moins que l'étendue de la protection n'ait déjà été précisée par le titulaire, une marque déposée en 2008 et renouvelée le 1er février 2018 (c'est-à-dire avant la transposition de la directive sur les marques) sera interprétée comme incluant les produits/services relevant du sens littéral des indications générales et ceux inclus dans la liste alphabétique des classes pertinentes jusqu'à l'expiration de la première date de renouvellement postérieure au 1er mai 2019. Par conséquent, en l'espèce, ce n'est qu'après le 1er février 2028 que l'étendue de la protection d'une telle marque sera interprétée uniquement sur la base du sens littéral des indications générales des classes pertinentes.

⁵⁸ En Bulgarie, au Benelux, en Finlande (jusqu'au 31 décembre 2013), en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Lituanie et en Roumanie, les demandeurs pourraient obtenir la protection de la liste alphabétique complète en complétant une déclaration sans que les termes ne soient énumérés individuellement (voir tableau 6 de la [version précédente](#) de la communication commune sur l'interprétation de l'étendue de la protection des intitulés de classe de la classification de Nice (ancienne communication commune sur l'application de l'arrêt «IP Translator») publiée le 20 février 2014 (version 1.2)

3.1 Principes généraux

3.1.1 Facteurs de similitude

En règle générale, deux éléments sont définis comme étant similaires lorsqu'ils ont certaines caractéristiques en commun. La similitude des produits et services ne dépend pas d'un nombre spécifique de critères qui pourraient être préalablement déterminés et appliqués dans tous les cas.

La similitude des produits et services a été traitée dans la jurisprudence de la Cour de justice dans l'affaire *Canon* (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442). La Cour de justice a estimé que pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de **tous** les facteurs pertinents en rapport avec ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, **leur destination**, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (§ 23).

Le terme **en particulier** montre que l'énumération des facteurs ci-dessus par la Cour n'est donnée qu'à titre indicatif. Il existe éventuellement d'autres facteurs, en plus ou au lieu de ceux qui sont mentionnés par la Cour, qui peuvent être pertinents pour le cas particulier.

Il convient par conséquent de prendre en considération les facteurs suivants.

Facteurs énumérés dans l'arrêt **Canon**:

- la nature;
- la destination;
- l'utilisation;
- la complémentarité;
- le caractère concurrent.

Facteurs supplémentaires:

- les circuits de distribution;
- le public pertinent;
- l'origine habituelle des produits/services.

Ces facteurs seront expliqués plus en détail (voir [point 3.2](#)); ils sont également utilisés dans l'outil [Similarity](#) pour la comparaison des produits et des services. Il convient toutefois de noter que même si la base de données est limitée à ces huit facteurs, il peut exister des cas spécifiques où d'autres critères sont pertinents.

3.1.2 Définition des facteurs pertinents

La comparaison doit mettre l'accent sur l'identification des facteurs pertinents qui caractérisent précisément les produits/services à comparer. Par conséquent, la pertinence d'un facteur particulier dépend des produits/services correspondants à comparer.

Exemple

- Lorsque l'on compare les *skis* et les *chaussures de ski*, il est évident qu'ils ne coïncident pas du point de vue de leur nature, de leur utilisation et qu'ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, la comparaison doit mettre l'accent sur leur destination, leur caractère complémentaire, leurs circuits de distribution, leur origine habituelle ou le public pertinent.

Par conséquent, les facteurs pertinents et les fonctions qui caractérisent un produit ou un service peuvent être différents en fonction des produits et services par rapport auxquels ils doivent être comparés.

Il n'est pas nécessaire de répertorier tous les facteurs possibles. Il importe toutefois de savoir si les relations entre les facteurs pertinents sont suffisamment proches pour constater une similitude.

Les questions suivantes pourraient être posées:

- Comment les produits/services seront-ils utilisés?
- Quelle est leur destination?
- Quelle est la probabilité pour qu'ils coïncident du point de vue du producteur/fournisseur?
- Les trouve-t-on habituellement dans le même point de vente, magasin ou dans le même rayon d'un supermarché?

Si les facteurs ne peuvent pas encore être définis à partir du libellé des produits/services, des informations supplémentaires peuvent être extraites des entrées de dictionnaires. Toutefois, les entrées de dictionnaires doivent être analysées par rapport aux réalités commerciales et en particulier en tenant compte de la classification de Nice.

Exemple

- Selon le dictionnaire, «glace» signifie, entre autres, «eau congelée par l'action du froid» [non dénombrable] ou une «[...] glace au sirop [...]» [dénombrable] (dictionnaire *Larousse* en ligne). Par conséquent, si la comparaison de la *glace à rafraîchir* et des *glaces alimentaires* comprises dans la classe 30 était effectuée sur la seule base des définitions du dictionnaire, elle aboutirait à la conclusion que les *glaces alimentaires* sont identiques à la *glace à rafraîchir* dans la mesure où les premières sont incluses dans la seconde. Toutefois, les *glaces alimentaires* et la *glace à rafraîchir* ont toujours été des indications générales distinctes dans différentes parties de l'intitulé de la classe 30, dans lesquelles les *glaces* font clairement référence à des «glaces alimentaires», tandis que la *glace* a toujours été censée désigner de la «glace à rafraîchir». En effet, pour clarifier ce point, la *glace à rafraîchir* dans l'intitulé de classe a ensuite été modifiée en «glace à rafraîchir [eau congelée]». Par conséquent, le sens littéral du terme *glace* dans le contexte de la classification de Nice doit être compris comme faisant uniquement référence à la «glace à rafraîchir»⁵⁹

⁵⁹ . Cette distinction entre «glaces» et «glace» ressort clairement des différents termes utilisés dans la version française originale de la première édition de la classification de Nice, à savoir respectivement «glaces comestibles» et «glace». Cette interprétation est également confirmée par la 4^e édition, dans laquelle le terme «glace» a été modifié en «glace à rafraîchir» pour plus de précision.

Une fois que les facteurs pertinents ont été identifiés, l'examineur doit déterminer la relation qui existe entre eux et le poids qui leur est attribué (voir [point 3.3](#)).

3.2 Facteurs de similitude spécifiques

Les points suivants définissent et illustrent les différents facteurs de la similitude des produits et services.

3.2.1 Nature

La nature d'un produit ou service peut être définie comme les qualités ou les caractéristiques essentielles grâce auxquelles ce produit ou service est reconnu. La nature correspond souvent à un type particulier de produit ou service ou à une catégorie spécifique à laquelle ce produit ou service appartient et qui est généralement utilisée pour le définir. En d'autres termes, elle est la réponse à la question «Qu'est-ce que c'est?»

Exemples

- *Yaourt* est un produit laitier.
- *Voiture* est un véhicule.
- *Lotion pour le corps* est un produit cosmétique.

3.2.1.1 Valeur indicative des intitulés de classes et des catégories

Le fait que les produits/services à comparer relèvent de la même indication générale d'un intitulé de classe ou d'une catégorie plus générale ne signifie pas automatiquement qu'ils ont la même nature. Les *aliments destinés à la consommation humaine* constituent un exemple de catégorie plus générale.

Exemples

- Les *fruits frais* (classe 31) d'une part et le *café, les farines et le pain* (classe 30), d'autre part, ont une nature différente bien que tous constituent des denrées alimentaires.
- Les *viandes, poissons, volailles et gibier* (classe 29) sont des aliments d'origine animale. Les *fruits et légumes* (classe 31) sont des aliments d'origine végétale. Cette faible relation, à savoir que tous ces éléments sont des aliments, n'exclut pas que leur nature est différente.

Le fait que les produits/services à comparer relèvent d'une indication générale suffisamment étroite d'un intitulé de classe tend à indiquer une nature identique ou similaire.

Exemple

- *Le lait concentré* et le *fromage* (classe 29 pour les deux) partagent la même nature parce qu'ils appartiennent à la même catégorie de produits, c'est-à-dire celle

des produits laitiers, qui sont une sous-catégorie d'aliments (04/11/2003, [T-85/02](#), Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Caractéristiques des produits déterminant leur nature

Diverses caractéristiques des produits en cause peuvent être utiles afin de déterminer leur nature. Celles-ci comprennent les éléments suivants:

Composition: par exemple, les ingrédients, les matériaux à partir desquels les produits sont fabriqués.

Exemple

- Le *yaourt* (classe 29) est un produit à base de lait (la nature du yaourt peut être définie par son ingrédient de base).

La composition peut être le critère le plus pertinent pour déterminer la nature. Toutefois, une composition identique ou similaire des produits n'est pas en soi un indicateur de la même nature.

Exemple

- Une *chaise* (classe 20) et une *poupée* (classe 28) peuvent toutes les deux être en plastique, mais elles n'ont pas la même nature puisque le premier produit est un meuble et le deuxième est un jouet. Ces produits appartiennent à des catégories différentes.

Principe de fonctionnement: par exemple, fonctionnement mécanique, avec ou sans moteur, fonctionnement optique, électrique, biologique ou chimique.

Exemple

- Le *télescope* (classe 9) est un dispositif optique (la nature d'un télescope peut être définie par son principe de fonctionnement, qui est optique).

Bien que le principe de fonctionnement puisse aider à définir la nature de certains produits, il n'est pas toujours concluant. Il existe des cas où les produits, en particulier liés à la technologie, ayant le même principe de fonctionnement, ont une nature différente.

Exemple

- Un *émulseur* et une *brosse à dents électrique* ont le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire, la rotation, mais ils n'ont pas la même nature.

En revanche, il existe des produits ayant différents principes de fonctionnement, mais qui ont la même nature.

Exemple

- Le principe de fonctionnement des *lave-linge utilisant de la poudre à lessive* est chimique, ce qui n'est pas la même chose que le principe de fonctionnement des *lave-linge utilisant des ondes magnétiques*. Toutefois, ces produits ont la même nature puisque ce sont tous les deux des lave-linge.

Caractéristique physique: par exemple, liquide/solide, dur/souple, flexible/rigide.

La caractéristique physique représente une autre caractéristique des produits qui peut être utilisée pour définir leur nature, mais à l'image du principe de fonctionnement, elle n'est pas concluante.

Exemples

- Toutes les boissons sont liquides. Leur nature est différente de celle des produits alimentaires solides. Toutefois, lorsque l'on compare deux boissons différentes, leur caractéristique physique ne saurait être concluante: le *lait* (classe 29) n'a pas la même nature qu'une *boisson alcoolisée* (classe 33).
- Le *yaourt* est commercialisé aussi bien sous forme solide que sous forme liquide. Du reste, la nature de ce produit est définie non pas par sa caractéristique physique, mais (comme indiqué ci-avant) par son ingrédient de base (le lait). Solide ou liquide, la nature d'un yaourt est la même dans les deux cas (produit laitier).

3.2.1.3 Nature des services

Lors de la définition de la nature des services, la composition des caractéristiques, le principe de fonctionnement et la nature physique ne peuvent pas être utilisés étant donné que les services sont intangibles.

La nature des services peut être définie, en particulier, selon le type d'activité proposée aux tierces parties. Dans la plupart des cas, c'est la catégorie dont relève le service qui définit sa nature.

Exemple

- Les *services de taxi* (classe 39) ont la même nature que les *services d'autobus* (classe 39), étant donné qu'ils constituent tous les deux des services de transport.

3.2.1.4 Nature des produits par opposition à nature des services

Par leur **nature**, les produits sont généralement différents des services en ce sens que les produits sont des articles de commerce, des biens ou des marchandises. Leur vente implique habituellement le transfert dans le titre de quelque chose de physique. Toutefois, les services reposent sur la prestation d'activités intangibles.

3.2.2 Destination

La «destination» est généralement définie comme la raison pour laquelle on fait ou crée quelque chose, ou la raison d'être de quelque chose (*Oxford Dictionaries*, édition en ligne).

En tant que facteur énuméré dans l'arrêt Canon, la destination signifie l'usage prévu des produits/services et nul autre usage possible.

Exemple

- Un *sachet en matière plastique* peut être utilisé comme une protection contre la pluie. Toutefois, sa destination est de contenir des objets.

La destination est définie par la fonction des produits/services. En d'autres termes, elle répond aux questions: à quoi doivent servir ces produits/services? Quel problème servent-ils à résoudre?

Il est parfois difficile de déterminer le niveau d'abstraction approprié pour définir la destination. Comme dans le cas de la détermination de la nature, la destination doit être définie de façon suffisamment stricte.

Exemple

- Dans le cas de *vinaigres*, la destination ne doit pas être définie comme «consommation humaine», qui est la destination générale que tous les aliments partagent, mais comme «assaisonnement ordinaire».

3.2.3 Utilisation

L'utilisation détermine la manière dont les produits/services sont utilisés pour correspondre à leur destination.

La question à se poser est la suivante: Comment ces produits/services sont-ils utilisés?

L'utilisation découle souvent directement de la nature ou de la destination prévue des produits/services et, en tant que telle, elle est dès lors d'une importance limitée ou sans importance pour l'analyse de la similitude.

Exemple

- L'utilisation des journaux et des livres est la même dans le sens où ils sont tous destinés à la lecture. Toutefois, la similitude peut déjà être établie à partir du fait qu'ils sont des produits imprimés (même nature) et qu'ils servent à divertir ou à informer (même destination).

Indépendamment de l'explication précédente, de la nature et de la destination, l'utilisation peut être importante lorsqu'elle caractérise les produits:

Exemple

- Les *produits pharmaceutiques pour traiter les maladies de la peau* de la classe 5 peuvent prendre la forme de crèmes. Elles ont la même utilisation que les *crèmes cosmétiques* de la classe 3.

Toutefois, même si l'utilisation caractérise les produits comparés et si elle est identique pour ces deux produits, ce fait ne suffit pas à lui seul pour établir la similitude.

Exemple

- Les *gommes à mâcher* (classe 30) et le *tabac à chiquer* (classe 34) ont la même utilisation. Toutefois, ce seul fait ne les rend pas similaires.

3.2.4 Complémentarité

Les produits (ou services) sont complémentaires s'il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l'un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l'usage de l'autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité

de la fabrication de ces produits ou de l'offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, [T-558/11](#), Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

3.2.4.1 Connexion (lien) entre produits/services

La connexion entre les produits/services doit être établie avec un degré suffisant de certitude. Lorsque la connexion entre les produits/services n'est pas suffisamment étroite pour que chacun d'entre eux soit indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l'utilisation de l'autre, il ne saurait être conclu à une relation de complémentarité.

Lors de l'examen de la question de savoir si le consommateur s'attendrait généralement à un lien entre les produits/services, il convient de tenir compte de la réalité économique sur le marché telle qu'elle existe à l'heure actuelle (16/01/2018, [T-273/16](#), METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).

Un **lien fonctionnel** entre les produits/services constituera généralement une indication claire de la complémentarité: par exemple, lorsqu'un produit ou service est nécessaire pour le bon fonctionnement d'un autre, l'un permet l'utilisation de l'autre ou l'un ne saurait être utilisé sans l'autre.

Il existe une complémentarité entre les produits comparés dans les cas exposés ci-dessous.

Exemples

- *Les logiciels, en particulier jeux de casino et de salle de jeux* compris dans la classe 9 sont essentiels pour le fonctionnement des *jeux* (tels que les jeux de hasard électroniques ou en ligne) compris dans la classe 28 et il existe une complémentarité entre les produits (19/04/2016, [T-326/14](#), HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54).
- L'unique objectif des *dispositifs de gestion des fils et des câbles* (tels que les appliques et attaches pour contenir et organiser des câbles audio et vidéo) compris dans la classe 9 est d'être utilisés avec des *câbles et fils électriques* (tels que les câbles AV) compris dans la classe 9, étant donné que les premiers sont utilisés pour tenir et organiser les derniers. Il s'ensuit qu'il existe indéniablement un lien de complémentarité entre eux (24/04/2018, [T-831/16](#), ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).
- *Les applicateurs de lotions pour les cheveux* (classe 21) possèdent une fonction complémentaire aux *lotions pour les cheveux* (classe 3) et sont utilisés pour appliquer correctement ces derniers (16/12/2015, [T-356/14](#), Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).

Il est également possible qu'un lien existe entre un certain produit, d'une part, et ses pièces, composants et équipements, d'autre part. Il existe alors une complémentarité lorsque la pièce/le composant/l'équipement est vendu(e) indépendamment et est nécessaire à la bonne utilisation du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l'équipement ne peut remplir sa fonction s'il/elle n'est pas compris(e) dans le

produit final. Dans les exemples suivants, les produits sont considérés comme complémentaires.

Exemples

- *brosses à dent électriques* (classe 21) et *têtes de brosses à dent de remplacement* (classe 21);
- *scies électriques* (classe 7) et *lames de scies* (classe 7);
- *appareils d'éclairage* (classe 11) et *garnitures de lampes* (classe 11).

Les principes applicables à la comparaison de plusieurs types de produits/services entre eux s'appliquent également à la comparaison entre des produits, d'une part, et des services, d'autre part. Par ailleurs, il se peut qu'il existe une similitude sur la base d'une complémentarité entre des produits, d'une part, et des services qui couvrent des produits identiques, d'autre part (24/09/2008, [T-116/06](#), O Store, EU:T:2008:399, § 54-56, 07/09/2016, [T-204/14](#), VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

Dans les cas suivants, les produits et services comparés sont complémentaires.

Exemples

- *Les services d'installation, réparation et entretien de systèmes de chauffage par l'eau* compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des *systèmes de chauffage* compris dans la classe 11 (tels que les installations de chauffage par l'eau); ils sont complémentaires (06/06/2018, [T-264/17](#), SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).
- *Les services conception et développement d'ordinateurs et de logiciels* compris dans la classe 42 sont importants pour le fonctionnement des *ordinateurs; dispositifs de communication portables* compris dans la classe 9; ils sont complémentaires (27/09/2016, [T-450/15](#), luvoworld / luvo, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).
- Il existe une complémentarité entre, d'une part, les *savons, produits de parfumerie, huiles étherées, cosmétiques, lotions capillaires* compris dans la classe 3 et, d'autre part, les *services de spa, hammam, sauna, thermalisme* compris dans la classe 44. Les traitements dans les spas, les hammams et les services de thermalisme sont normalement suivis de l'application de lotions corporelles et de crèmes hydratantes, et le public peut s'attendre à un traitement au moyen de ces produits lorsqu'il se rend dans un centre de spa, de hammam ou de thermalisme (26/02/2015, [T-388/13](#), SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). Dans ce cas, les produits compris dans la classe 3 sont importants pour la bonne utilisation des services compris dans la classe 44.
- Dans la comparaison des *services de vente au détail dans les commerces liés à tous types de produits alimentaires, principalement pâtisserie et confiserie* compris dans la classe 35 avec divers types de produits alimentaires compris dans les classes 29, 30 et 31, les services de vente au détail portent sur une catégorie de produits relativement large qui englobe les produits désignés par l'autre marque. Par conséquent, il a été conclu que les services de vente au détail et les produits désignés par l'autre marque sont complémentaires [05/05/2015, [T-715/13](#), Castello

(fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31]. Dans ce cas, les services compris dans la classe 35 sont importants pour la fourniture de produits compris dans les classes 29, 30 et 31 aux consommateurs.

- Les *services médicaux* compris dans la classe 44 sont importants, voire indispensables, pour l'utilisation des *produits pharmaceutiques* compris dans la classe 5. De même, l'administration des produits pharmaceutiques se révèle importante, voire indispensable dans le cadre de la prestation des services en cause. Il existe un lien de complémentarité entre ces produits et services (14/06/2018, [T-165/17](#), EMCURE / Emcur et al., EU:T:2018:346, § 60-61).

3.2.4.2 Facteurs supplémentaires permettant d'établir un lien entre les produits et services

Des produits et services sont complémentaires uniquement lorsque les consommateurs des produits et services concernés peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Ainsi, le public pertinent et l'origine commerciale habituelle des produits et services constituent des facteurs importants pour établir la complémentarité.

Le public pertinent

Par définition, des produits ou services complémentaires doivent être susceptibles d'être utilisés ensemble, de sorte que les produits et services qui s'adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [22/01/2009, [T-316/07](#), easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, [T-361/11](#), Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, [T-21/15](#), DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, [T-457/15](#), climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36], même s'ils sont considérés comme mutuellement indispensables [25/01/2017, [T-325/15](#), Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].

Exemples

- Les *produits textiles* de la classe 24 (destinés au grand public) et les *services de traitement relatifs aux produits textiles* de la classe 40 (destinés aux professionnels) ne peuvent être complémentaires (16/05/2013, [T-80/11](#), Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Ces produits et services ne sont pas similaires.
- Le public pertinent de produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matière brute ou semi-finie (par exemple, les *matières plastiques et résines synthétiques* comprises dans la classe 1 et les *matières plastiques extrudées* comprises dans la classe 17) est composé de mouleurs et de convertisseurs, alors que les produits finis (par exemple, les *véhicules* compris dans la classe 12) s'adressent au grand public. Les produits en cause ne sont pas complémentaires (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 28, 41). Ils ne présentent aucune similitude entre eux.

Il n'y aura pas de complémentarité entre un produit donné, d'une part, et ses pièces, composants et équipements, d'autre part, dès lors que les produits comparés ne visent pas le même public (par exemple, les composants sont destinés au fabricant mais pas au consommateur du produit final) et que les pièces, composants ou équipements ne sont généralement pas vendus indépendamment en tant que pièces de rechange du produit final. Par conséquent, dans les exemples suivants, même si les pièces ou composants sont indispensables ou importants pour le bon fonctionnement du produit final, il n'y a pas de lien de complémentarité entre les produits comparés.

Exemples

- *pales de ventilateur* (classe 7) et *sèche-cheveux* (classe 11);
- *câble électrique* (classe 9) et *lampe d'éclairage* (classe 11);
- *billes pour stylos-billes* (classe 16) et *stylos-billes* (classe 16).

L'origine des produits/services

Les produits/services qui présentent un caractère complémentaire partagent généralement la même origine commerciale ou donnent aux consommateurs une raison de croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

Exemples

- Les *skis* (classe 28) et les *chaussures de ski* (classe 25) sont complémentaires car l'utilisation de l'un des produits est indispensable pour l'utilisation de l'autre. Le public pertinent peut penser que la production de ces produits se situe dans la même entreprise. De plus, ils partagent le même public et les mêmes circuits de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
- Le *matériel d'enseignement* compris dans la classe 9 (par exemple, les *publications électroniques téléchargeables*, *fichiers audio et vidéo*, *supports de données préenregistrés* et *cassettes audio/vidéo*) et dans la classe 16 (par exemple, les *produits de l'imprimerie*) sont essentiels et donc complémentaires à l'*enseignement* compris dans la classe 41. De façon générale, le matériel est fourni par la même entreprise. Il partage le même public et les mêmes circuits de distribution. Ces produits sont similaires aux services en cause (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260; 22/04/2008, [T-233/06](#), El tiempo, EU:T:2008:121, § 36-37).
- Les *services d'un architecte (conception de bâtiments)* (classe 42) sont indispensables pour la *construction de bâtiments* (classe 37). Ces services sont souvent proposés ensemble à travers les mêmes circuits de distribution, par les mêmes fournisseurs et au même public. Par conséquent, ces services sont complémentaires et similaires (09/04/2014, [T-144/12](#), Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Inversement, des produits/services dont il n'est pas attendu qu'ils aient la même origine commerciale ne présentent pas de caractère complémentaire.

Exemple

- Les services financiers, monétaires et bancaires (classe 36), d'une part, et les services de biens immobiliers (classe 36), d'autre part, ne sont pas

complémentaires. Les services bancaires peuvent jouer un rôle significatif dans l'achat d'un bien immobilier, mais il ne saurait être déduit de ce seul fait que les consommateurs seraient amenés à penser que la même entreprise est responsable de services immobiliers. Parvenir à une autre conclusion signifierait que toute procédure non financière qui dépend de la fourniture de financements est complémentaire à un service financier. Par ailleurs, les services n'ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne sont pas fournis dans les mêmes locaux. Par conséquent, lesdits services ne sont pas similaires (17/09/2015, [T-323/14](#), Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

3.2.4.3 Types d'interrelation entre les produits/services lorsqu'il n'est généralement pas conclu à la complémentarité

Dans les cas suivants, il n'existe généralement aucune complémentarité entre les produits/services puisqu'aucun d'entre eux n'est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre, et toute utilisation conjointe de ceux-ci est une question de commodité ou une question d'habitudes ou de préférences du consommateur.

Utilisation combinée

La complémentarité doit être clairement distinguée de l'**utilisation combinée** dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble soit par choix, soit par commodité, mais peuvent également être utilisés l'un sans l'autre ou avec d'autres produits (p. ex. du pain et du beurre). Lorsque leur utilisation conjointe est purement optionnelle et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire est manquant (28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). Dans ces cas-là, la similitude ne peut être établie qu'en fonction d'autres facteurs, mais pas en fonction de la complémentarité.

Exemple

- Bien que *les confiseries, les bonbons, les biscuits, les rouleaux de gaufrettes, les pâtisseries, les pommes chips ou le pain* compris dans la classe 30 puissent être accompagnés de boissons comprises dans les classes 29, 30 ou 32, leur utilisation n'est ni indispensable ni importante pour la consommation *de produits laitiers, de café, de boissons à base de café ou de bière* ou inversement, même si le public pertinent est susceptible de les consommer ensemble. Par conséquent, il n'existe pas de lien étroit entre ces produits et ceux-ci ne sauraient être considérés comme complémentaires [28/10/2015, [T-736/14](#), MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28, 29; 24/10/2019, [T-498/18](#), Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, [T-648/18](#), Crystal / CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42].
- Même si le fonctionnement des *courroies de transmission* de la classe 12 peut être mesuré à l'aide d'un *dispositif de test pour véhicules à moteur* de la classe 9, cela ne veut pas dire que ces produits sont complémentaires. Il peut être pratique, dans certains cas, de mesurer la performance de l'un ou l'autre paramètre, mais une simple commodité ne suffit pas pour conclure qu'un produit est indispensable à l'autre [03/10/2013, [R 1011/2012-4](#), «SUN» (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39].

Complémentarité esthétique

Il ne saurait être exclu que, dans certains secteurs, comme ceux de la mode et des produits destinés aux soins du corps et du visage, au-delà d'une complémentarité fonctionnelle, une complémentarité d'ordre esthétique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et l'utilisation sont différentes (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). Le Tribunal définit la «complémentarité esthétique» comme un lien entre les produits qui «doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu'un produit est indispensable ou important pour l'utilisation de l'autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d'utiliser lesdits produits ensemble» [11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53]. Par conséquent, les éléments suivants doivent être pris en considération.

- Le lien entre les produits est subjectif. La complémentarité esthétique est définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu'elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode [27/09/2012, [T-357/09](#), Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53].
- Une complémentarité esthétique peut exister lorsque les produits en cause remplissent une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, par exemple, à l'image extérieure du consommateur concerné, et que le public pertinent considère qu'il est ordinaire et naturel d'utiliser les produits ensemble. Une complémentarité esthétique entre certains produits peut être constatée lorsqu'il est courant pour le consommateur de coordonner esthétiquement les produits concernés, même si la manière dont les produits sont combinés est dictée par des préférences (étant donné que les produits peuvent remplir leur destination indépendamment les uns des autres).

Exemples

- Les *sacs à main* compris dans la classe 18, d'une part, et les *vêtements et chaussures* compris dans la classe 25, d'autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l'«image extérieure» du consommateur. Cette éventuelle coordination dépend du consommateur concerné, du type d'activité pour laquelle cette image extérieure est constituée (travail, sport ou loisir notamment) ou des efforts de marketing des acteurs économiques du secteur (11/07/2007, [T-443/05](#), Pirañam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 76). Toutefois, il est courant pour le consommateur de combiner esthétiquement de tels produits lors de leur achat, et leur coordination esthétique peut également être envisagée au stade de la conception.
- Les *tapis* compris dans la classe 27 et les *meubles* compris dans la classe 20 sont utilisés dans la décoration d'intérieur et ont une fonction esthétique commune qui conduit les consommateurs, en règle générale, à les utiliser ensemble et à les assortir les uns aux autres, de manière à créer une atmosphère harmonieuse (20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Même lorsqu'elle est reconnue, la simple existence d'une «complémentarité esthétique» entre les produits ne suffit pas à elle seule pour conclure à une similitude entre ceux-ci (27/09/2012, [T-39/10](#), Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Pour constater une similitude, il faut que les consommateurs considèrent comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, [T-214/09](#), Cor II, EU:T:2011:612, § 34).

Produits auxiliaires

Lorsque certains produits/services servent seulement à soutenir ou à compléter un autre produit/service, ils ne sont pas considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence. Les **produits accessoires** sont généralement ceux qui sont utilisés pour l'emballage (par exemple, des bouteilles, des boîtes, des bidons, etc.) ou la promotion (par exemple, des brochures, des affiches, des listes de prix, etc.). De même, les produits/services offerts gratuitement dans le cadre d'une campagne de marchandisage ne sont pas habituellement similaires au produit ou service principal.

Exemples

- Les services *organisation et conduite d'expositions* (classe 41) ne sont pas similaires aux *produits de l'imprimerie, y compris notes relatives à l'événement* (classe 16), étant donné que ces produits ont pour seul objet la promotion et l'annonce de l'événement spécifique. Ces produits et services ne sont pas complémentaires.
- Les *compléments nutritionnels à base d'herbes* compris dans la classe 5, dont l'objet principal est de prévenir ou remédier à des problèmes d'ordre médical au sens large du terme ou d'équilibrer des déficiences nutritionnelles, ne sont ni indispensables ni importants pour la consommation de *bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* compris dans la classe 32, dont l'objet principal est d'étancher la soif ou de servir comme alimentation humaine ordinaire. Toute consommation combinée de ces produits est simplement accessoire. Bien que l'un de ces produits puisse compléter la consommation d'un autre, ces produits ne sont pas complémentaires. En outre, puisque leurs destination, circuits de distribution et producteurs habituels sont différents et puisqu'ils ne sont pas concurrents, ces produits ne sont pas similaires (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

Enfin, la complémentarité s'applique à l'utilisation de produits uniquement, et non à leur processus de fabrication. Des produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que les uns sont fabriqués avec les autres [09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 39; 25/09/2018, [T-435/17](#), HIPANEMA (fig.)/Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71]. Même si un produit est utilisé pour fabriquer l'autre, cela ne signifie pas que le public présumera que lesdits produits sont proposés par la même entreprise [06/04/2017, [T-39/16](#), NANA FINK (fig.)/NANA, EU:T:2017:263, § 89]. Il convient de procéder à un examen approfondi au cas par cas (voir exemples

spécifiques à [l'annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services, point 4.2](#), et à [l'annexe II: Secteurs spécifiques, points 5.3.1 et 5.4.2](#)).

3.2.5 Caractère concurrent

Des produits/services s'inscrivent dans un rapport de concurrence lorsque l'un peut se substituer à l'autre. Cela signifie qu'ils ont la même destination ou ont une destination similaire et sont proposés à la même clientèle réelle et potentielle. Dans un tel cas, les produits/services sont également définis comme «substituables» (04/02/2013, [T-504/11](#), Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Exemples

- Les *papiers peints* (classe 27) et les *peintures* (classe 2) sont en concurrence, car les deux servent à couvrir ou à décorer les murs.
- La *location de films* (classe 41) et les *services d'un cinéma* (classe 41) sont en concurrence, car tous les deux permettent de regarder un film.
- Les *rasoirs électriques* et les *lames de rasoir* (classe 8 pour les deux) sont en concurrence vu qu'ils ont la même destination.

Dans certains cas, les prix des produits/services qui sont dans un rapport de concurrence peuvent être nettement différents, mais ce fait à lui seul n'a aucune incidence sur l'analyse visant à déterminer s'ils sont ou non en concurrence les uns avec les autres.

Exemple

- Les *bijoux en or* et les *bijoux de fantaisie* ⁽⁶⁰⁾ (classe 14 pour les deux) sont concurrents, bien que leurs prix (et leur valeur) soient très différents.

3.2.6 Circuit de distribution

Même si le «circuit de distribution» n'est pas expressément mentionné dans l'arrêt *Canon*, il est largement utilisé internationalement et nationalement pour apprécier si deux produits/services sont similaires. Il a été pris en considération en tant que facteur supplémentaire dans plusieurs arrêts des tribunaux de l'UE (21/04/2005, [T-164/03](#), *monBeBé*, EU:T:2005:140, § 53). Le raisonnement en est le suivant.

Si les produits/services sont mis en vente par les mêmes circuits de distribution, il est plus probable que le consommateur suppose que les produits/services relèvent du même segment de marché et sont éventuellement fabriqués par la même entité, et inversement.

Le terme «circuit de distribution» ne se réfère pas tant à la façon de vendre ou de promouvoir le produit d'une entreprise qu'à son lieu de distribution. Pour l'analyse de la similitude des produits/services, le système de distribution – qu'il soit direct ou indirect – n'est pas décisif. La question à se poser est plutôt la suivante: les produits/services

⁶⁰ On entend par «bijoux de fantaisie» les bijoux fabriqués dans des métaux bon marché et des pierres d'imitation ou semi-précieuses, portées à des fins décoratives.

ont-ils les mêmes points de vente ou sont-ils généralement fournis ou proposés aux mêmes lieux ou à des lieux similaires?

Toutefois, il ne convient pas d'accorder une importance particulière à ce facteur, puisque les supermarchés, les épiceries et les grands magasins modernes vendent des produits de toute sorte. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d'une multitude d'entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu'il s'agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu'ils sont vendus au même point de vente.

Seule la présence des produits concernés dans le même **rayon** de ces magasins tend à indiquer une similitude. Dans ce cas, il doit être possible d'identifier le rayon par ses séparations dans l'espace et d'un point de vue fonctionnel par rapport à d'autres rayons (p. ex. le rayon de produits laitiers d'un supermarché, le rayon des produits cosmétiques d'un grand magasin).

De même, ce facteur peut être valable dans les cas où les produits sont vendus exclusivement ou couramment dans des magasins spécialisés. Dans ce cas, il est possible que les consommateurs aient tendance à croire que les produits ont la même origine s'ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et à écarter l'hypothèse d'une origine commune s'ils ne sont pas habituellement vendus dans les mêmes magasins.

Inversement, des points de vente différents peuvent plaider contre la similitude des produits.

Exemple

- Fauteuils roulants par opposition à vélos

Bien que tous les deux relèvent des *véhicules* de la classe 12, on ne les trouvera pas dans les mêmes magasins. Les vélos sont généralement vendus dans des magasins de vélos spécialisés ou dans un magasin de grande distribution où des équipements de sport sont disponibles. En revanche, les circuits de distribution des *fauteuils roulants* sont des distributeurs spécialisés d'équipements et d'appareils médicaux qui fournissent des hôpitaux et des magasins spécialisés où des appareils pour les personnes handicapées sont vendus.

3.2.7 Le public pertinent

Le public pertinent, c'est-à-dire les clients réels et potentiels des produits et services en cause, constitue un autre facteur à prendre en considération dans l'analyse de leur similitude (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention](#)).

Le public pertinent peut être composé:

- du public en général (ou grand public);
- du public professionnel (clients professionnels ou public spécialisé).

Le public pertinent ne correspond pas nécessairement à l'utilisateur final; par exemple, les utilisateurs finaux des *aliments pour animaux* de la classe 31 sont des animaux mais pas le public pertinent. En l'espèce, le public pertinent serait le consommateur en général.

Le simple fait que les clients potentiels coïncident ne constitue pas automatiquement une indication de similitude. Le même groupe de clients peut avoir besoin de produits/de services très divers en termes d'origine et de nature. Le fait que, par exemple, les téléviseurs, les voitures et les livres soient achetés par le même public pertinent, à savoir le grand public, n'a aucune incidence sur l'analyse de la similitude. Dans de nombreux cas, soit l'une soit les deux listes de produits/services comparés sont destinées au grand public, mais la destination (la satisfaction des besoins des clients) dans chaque cas est différente. De telles circonstances plaident contre la similitude.

Tandis qu'une coïncidence du point de vue du public pertinent ne représente pas nécessairement une indication de similitude, des publics très différents plaident fortement contre la similitude.

On peut trouver des clients différents dans les cas suivants où:

1. les produits/services des deux listes sont destinés au grand public, qui peut toutefois être clairement classé selon les différents besoins (personnels), âges, etc.
Exemple: *fauteuils roulants* par opposition à *vélos* (classe 12).
2. les produits/services des deux listes sont destinés à des clients professionnels, qui agissent néanmoins dans un segment de marché très différent.
Exemple: *produits chimiques pour la sylviculture* par opposition à *solvants pour l'industrie des laques* (classe 1).
3. un public pertinent est constitué par le consommateur en général et l'autre par des clients professionnels.
Exemple: *étuis pour verres de contact* (de la classe 9) par opposition à *appareils et instruments chirurgicaux* (de la classe 10).

3.2.8 Origine habituelle (producteur/fournisseur)

Même si la Cour de justice n'a pas mentionné expressément ce facteur dans son arrêt *Canon*, il découle de la notion générale de risque de confusion que l'origine habituelle des produits et des services revêt une importance particulière pour l'analyse de la similitude. Comme l'a établi la Cour, «constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement» (29/09/1998, [C-39/97](#), *Canon*, EU:C:1998:442, § 29). Par conséquent, il existe un argument important en faveur de la similitude lorsque, dans l'esprit du public pertinent, les produits et services ont la même origine habituelle.

Toutefois, cela ne devrait pas être interprété à tort comme un élément qui bouleverse l'examen du risque de confusion et de la similitude des produits/services: la constatation d'un risque de confusion dépend de nombreux autres facteurs (tels que la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure) et n'est pas

exclusivement déterminée par l'origine habituelle qui, en tant que telle, n'est qu'un facteur dans l'analyse de la similitude des produits/services.

Une constatation selon laquelle les consommateurs ne se tromperont pas quant à l'origine des produits/services n'est pas un argument approprié à la comparaison des produits/services. Cette constatation doit être mentionnée dans l'appréciation globale du risque de confusion. L'origine, dans ce contexte, porte principalement sur le secteur manufacturier (industrie) ou le type d'entreprise qui produit les produits ou propose les services en question plutôt que sur l'identité du producteur.

L'«origine» n'est pas simplement définie par le lieu réel de la production/offre (p. ex. une usine, un atelier, un institut ou un laboratoire) mais surtout par la prise en considération de celui qui gère ou contrôle la production/offre des produits/services. En d'autres termes, la question à se poser est la suivante: qui est responsable de la fabrication du produit ou chargé de fournir le service?

L'origine géographique (ex.: la Chine) n'est pas pertinente pour la constatation de la similitude des produits/services.

La Cour a statué que même des produits et services peuvent avoir la même origine s'il est courant pour le même type d'entreprise de produire/d'offrir les deux. *Les manuels éducatifs* (classe 16) ont été considérés comme ayant la même origine que *l'offre de cours par correspondance* (classe 41) puisque «des entreprises qui offrent des cours de tout genre donnent souvent aux élèves, en tant que matériel pédagogique d'appui, les produits précités» (23/10/2002, [T-388/00](#), ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Le critère «origine habituelle» doit être appliqué de manière restrictive afin de ne pas en réduire la portée. Si tous les types de produits/services provenant d'une même grande entreprise (multinationale) ou d'un holding étaient considérés comme ayant la même origine, ce facteur perdrait son importance.

Le public pertinent percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune uniquement lorsqu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, [T-169/03](#), Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

Différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont fabriqués par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une source commerciale commune au seul motif qu'elles peuvent être proposées par des marques très connues, ces cas étant marginaux (02/07/2015, [T-657/13](#), ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Le simple fait que **certain**s fabricants produisent deux catégories de produits ne suffit pas pour démontrer qu'une grande partie des fabricants ou des distributeurs des produits en conflit sont les mêmes (23/01/2014, [T-221/12](#), Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

3.2.8.1 Caractéristiques déterminant une origine commune habituelle

Lors de la détermination de l'origine habituelle d'un produit ou service, les caractéristiques suivantes pourraient être pertinentes.

Sites de fabrication

Exemple

- *Les vernis, laques, matières tinctoriales et mordants* (classe 2) sont en principe fabriqués dans les mêmes entreprises de production, généralement spécialisées dans les produits chimiques.

Le lieu de production peut très fortement laisser supposer que les produits/services en cause proviennent de la même source. Toutefois, si l'identité des sites de fabrication laisse supposer une origine habituelle commune, l'existence de différents sites de fabrication n'exclut pas que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Par exemple, les produits intitulés «*livres*» (classe 16) et «*supports électroniques*» (classe 9) (produits concurrents, les supports électroniques se substituant aux livres) figurent tous les deux parmi les produits d'une maison d'édition.

Procédés de fabrication

Exemple

- *Les ceintures en cuir* (classe 25) et *les sacs à main en cuir* (classe 18) ne sont pas seulement fabriqués dans les mêmes sites, par exemple des ateliers de travail du cuir, mais ils sont aussi fabriqués en utilisant les mêmes outils et machines pour le traitement du cuir.

Compétences (techniques)

Exemple

- *Les services de protection contre les virus informatiques* (classe 42) et *la conception de logiciels* (classe 42) impliquent les mêmes compétences techniques dans le domaine informatique.

Usage commercial établi connu du public

Un usage commercial établi, comme lorsque les fabricants étendent leur champ d'activité à des marchés voisins, revêt une importance particulière pour conclure que des produits/services de nature différente ont la même origine. Dans de telles situations, il convient de déterminer si cette extension est courante dans le secteur ou, inversement, si elle ne peut se produire que dans des cas exceptionnels.

Exemple de secteurs dans lesquels l'extension à d'autres activités est devenue courante:

- *Souliers* (classe 25) et *sacs à main* (classe 18): il est courant sur le marché pour les producteurs de chaussures d'être également associés à la fabrication de sacs à main.

Exemple de secteurs dans lesquels cette extension n'est pas (encore) courante:

- *Vêtements* (classe 25) et *parfums* (classe 3): même si certains créateurs vendent également des parfums sous leurs marques, cet usage n'est pas la règle dans le secteur de l'habillement et s'applique en particulier à la haute couture.

- Le fait que les *vêtements* et les *chaussures* (classe 25) et les *montres* et les *articles de bijouterie* (classe 14) peuvent être fabriqués par certains créateurs de mode ayant un succès commercial constitue à ce jour un phénomène marginal dans l'appréciation d'ensemble du secteur de marché considéré. Il existe d'importantes différences quant à la nature des produits comparés, à leurs procédés de fabrication ainsi qu'au savoir-faire nécessaire pour la création d'un produit de qualité dans chacune des branches en question. Même à considérer que ces fabricants essaient d'exploiter leur succès en apposant leurs marques sur une large gamme de produits, cela n'influencerait pas les attentes des consommateurs en dehors du secteur du luxe, qui ne s'attendent pas, de manière habituelle, à ce que la responsabilité de la fabrication des différents produits en cause, à première vue non apparentés et ne relevant pas non plus de la même famille de produits, puisse incomber à une même entreprise. Dès lors, ces consommateurs ne déduiront pas que ces produits constituent une gamme élargie de produits provenant de la même source (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 71-74).

3.3 Relation entre différents facteurs

Les critères retenus dans l'affaire Canon sont énumérés dans l'arrêt correspondant sans indication de relation ou de hiérarchie entre eux. Ils ont été examinés individuellement. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés de façon indépendante en raison de leur degré d'interdépendance et d'importance relative, peu importe que l'on compare des produits entre eux, des services entre eux ou encore des produits avec des services. Par suite de l'appréciation de l'ensemble de ces facteurs conformément à leur importance respective en ce qui concerne les produits/services en cause, une similitude peut être trouvée à des degrés divers: faible, moyen ou élevé (voir [point 3.3.4](#)).

3.3.1 Interaction entre les facteurs

Dans de nombreux cas, il y aura des relations entre les facteurs en ce sens que lorsque l'un est partagé, l'autre peut offrir des correspondances aussi.

Exemples

- En fonction de la destination, on peut également déterminer qui sont les clients réels et potentiels, c'est-à-dire le public pertinent.
- La destination ainsi que le public pertinent peuvent également révéler si des produits/services sont concurrents.
- Le même circuit de distribution va de pair avec le même public. En d'autres termes, lorsque les circuits de distribution sont différents, le public peut également être différent.
- Des produits/services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (11/05/2011, [T-74/10](#), Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- L'utilisation dépend généralement de la nature et de la destination des produits.

Dans certains cas, une distinction entre les différents facteurs sera difficile à établir. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la «nature», la «destination» et l'«utilisation». Lorsque l'examineur rencontre ces difficultés, il suffit de traiter ces facteurs conjointement.

Exemple

- Un *moteur* est une machine destinée à la transformation de diverses formes d'énergie en force mécanique et en mouvement. Dans un tel cas, il est difficile de distinguer la nature de la destination de ce produit. Par conséquent, une distinction entre ce qui, dans ce cas, relève de la nature et ce qui relève de la destination n'est pas nécessaire.

3.3.2 Importance de chaque facteur

Pour apprécier la similitude des produits et des services, il convient de tenir compte de **tous** les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits ou services. Toutefois, selon le type de produits et services, un critère particulier peut être plus ou moins important. En d'autres termes, les différents critères n'ont pas une valeur standard, c'est pourquoi il convient de déterminer leur importance spécifique dans le cadre de chaque cas individuel.

En général, l'importance de chaque facteur dépendra de son incidence sur une confusion possible quant à l'origine. Les critères qui laissent manifestement supposer que les produits/services proviennent ou non de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement devraient prévaloir.

Facteurs généralement importants

- Origine habituelle (parce qu'elle a une forte incidence sur le risque de confusion qui se rapporte à l'origine commerciale commune).
- Destination (parce qu'elle est décisive pour le choix du client d'acheter ou de choisir des produits/services).
- Nature (car elle définit les qualités et caractéristiques essentielles des produits/services).
- Complémentarité (parce que le lien étroit entre l'utilisation des produits/services fait croire au public qu'ils partagent la même source).
- Concurrence (généralement les produits/services concurrents ont la même destination et sont destinés au même public).

Facteurs moins importants

- Utilisation (même des produits dissemblables peuvent être utilisés de la même manière, par exemple les *voitures d'enfants* et les *chariots à provisions*).
- Circuits de distribution [même des produits différents peuvent être vendus dans le même rayon de magasin en fonction de différentes pratiques d'exposition, par exemple, *gommes à mâcher* (classe 30) et *cigarettes* (classe 34)].
- Public pertinent

3.3.3 Différents types de comparaisons: entre produits et produits, services et services et produits et services

En principe, les mêmes facteurs destinés à comparer des produits avec d'autres produits sont pertinents pour comparer des services avec d'autres services. Il convient néanmoins, dans le cadre de l'application de ces facteurs, de prendre en considération la différence fondamentale entre les produits et les services (caractère tangible ou intangible).

En outre, les mêmes principes qui s'appliquent à la comparaison entre des produits et d'autres produits et entre des services et d'autres services s'appliquent lorsque des produits sont comparés à des services.

Par leur nature, les produits sont généralement différents des services. Ils peuvent, toutefois, être complémentaires. Des services peuvent aussi avoir la même destination et ainsi être en concurrence avec des produits. Il s'ensuit que l'on peut conclure, dans certaines circonstances, à la similitude entre des produits et des services.

3.3.4 Degré de similitude

Des produits/services peuvent être jugés similaires à des degrés différents (faible, moyen ou élevé) en fonction du nombre de facteurs qu'ils partagent et de l'importance accordée à chacun d'entre eux. Le degré de similitude entre les produits et services revêt une grande importance au moment de statuer enfin sur l'existence du risque de confusion.

Généralement, un facteur à lui seul ne suffit pas pour établir une similitude entre les produits/services, même s'il constitue un facteur important.

Exemples de dissemblance

- Les *voitures* et les *vélos* (classe 12 pour les deux) partagent la même destination (moyen de transport pour se déplacer d'un point A à un point B), mais cela ne les rend pas similaires.
- Même si les *carreaux de fenêtre* (classe 19) et les *verres de lunettes* (classe 9) ont la même nature, ils ne sont pas similaires, puisqu'ils ne coïncident pas au regard d'autres facteurs pertinents, tels que la destination, le producteur, le circuit de distribution et le public pertinent.

C'est la combinaison de divers facteurs et leur importance qui permet la conclusion finale de la similitude. La combinaison de deux facteurs importants, tels que la nature et le producteur, ou la combinaison d'un facteur important et deux facteurs faibles conduira souvent à une similitude. En revanche, la combinaison de deux facteurs faibles, comme le circuit de distribution et le public pertinent n'est pas concluante en principe pour établir une similitude entre les produits et les services.

Exemples de similitude

- Le *lait* et les *fromages* (classe 29 pour les deux) ont une destination et une utilisation différentes; ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Toutefois, le

fait qu'ils partagent la même nature (produits laitiers) et la même origine habituelle (entreprise de produits laitiers) est déterminant pour établir une similitude.

- Même si les *produits pharmaceutiques* et les *emplâtres* (classe 5 pour les deux) ont une nature différente, ils ont une destination similaire, c'est-à-dire le traitement de maladies, de handicaps ou de blessures. En outre, ils ont les mêmes circuits de distribution et le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.

La quantité de facteurs concomitants constatés ainsi que leur importance/poids établissent le degré de similitude. En règle générale, plus le nombre de facteurs communs est important, plus le degré de similitude est important. Une similitude constatée uniquement en fonction de deux facteurs ne devrait normalement pas être élevée, contrairement aux cas où les produits/services ont quatre facteurs pertinents concomitants ou davantage.

Toutefois, aucune analyse mathématique n'est possible puisque cela dépend toujours des circonstances particulières de chaque cas.

Obsolète

4 Annexe I: Questions spécifiques relatives à la similitude des produits et services

Cette partie n'établit pas de nouveaux critères pour la constatation d'une similitude entre les produits et services. Elle permet simplement de clarifier comment comparer certains groupes de produits et de services lorsque, à part les critères issus de l'arrêt Canon, certaines règles générales et exceptions s'appliquent.

4.1 Pièces, composants et équipements

Le simple fait qu'un certain produit puisse être composé de plusieurs composants ne permet pas d'établir automatiquement une similitude entre le produit final et ses pièces détachées (27/10/2005, [T-336/03](#), Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Exemples de dissemblance

- *Pales de ventilateur* (classe 7) et *sèche-cheveux* (classe 11);
- *Câble électrique* (classe 9) et *lampe d'éclairage* (classe 11);
- *Billes pour stylos-billes* (classe 16) et *stylos-billes* (classe 16);
- *Boutons* (classe 26) et *vêtements* (classe 25).

La similitude sera constatée lorsqu'au moins certains des principaux facteurs qui établissent une similitude (tels que le producteur, le public ou la complémentarité) sont réunis, compte tenu de la relation entre les facteurs et de l'importance de chaque facteur dans le cadre de l'appréciation de la similitude (voir [point 3.3](#)).

Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et les équipements sont souvent produits ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et cible la même clientèle, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange, qui sont également vendues indépendamment du produit final. Par ailleurs, lesdits produits sont complémentaires lorsque la pièce/le composant/l'équipement est nécessaire pour la bonne utilisation du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l'équipement ne peut pas remplir sa fonction s'il/elle n'est pas inclus(e) dans le produit final. Dans ce cas, il n'est pas exclu que le public s'attende à ce que la pièce/le composant/l'équipement soit produit(e) par le fabricant «d'origine», ou sous son contrôle, ce qui laisserait également supposer que les produits sont similaires.

Exemples de similitude

- *Brosse à dents électrique* (classe 21) et *têtes de brosse de rechange* (classe 21);
- *Imprimante* (classe 9) et *cartouches à jet d'encre* (classe 2);
- *Machines à coudre* (classe 7) et *pieds marcheurs pour machines à coudre* (classe 7).

4.2 Matières premières et produits semi-transformés

Dans la plupart des cas, le simple fait qu'un produit soit utilisé pour la fabrication d'un autre n'est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (13/04/2011, [T-98/09](#), T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A. / TUBESCA ea, EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [03/05/2012, [T-270/10](#), Karra, EU:T:2012:212, § 53].

En outre, elles ne sont pas complémentaires, au motif que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l'industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les *produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matière brute ou semi-finie* (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires aux *produits finis* (réalisés à partir desdites matières et compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, [T-288/12](#), Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Exemples de dissemblance

- Le *cuir*, les *peaux d'animaux* (classe 18) et les *vêtements* (classe 25);
- Les *métaux précieux* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14).

Toutefois, la conclusion finale peut varier en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce, telles que le degré de transformation de la matière première ou le fait de pouvoir ou non se procurer celle-ci séparément du produit fini par les mêmes circuits de distribution.

Exemple de similitude

- Les *pierres précieuses* (classe 14) et la *joaillerie et bijouterie* (classe 14). Contrairement aux *métaux précieux*, on peut se procurer des *pierres précieuses* dans des bijouteries indépendamment du produit fini.

Voir également [l'annexe II, paragraphe 5.4.2, - «Ingrédients d'aliments préparés»](#).

4.3 Accessoires

Le terme «accessoires», sans autre qualificatif, reste peu clair ou imprécis dans le sens décrit au [paragraphe 1.5.2 intitulé «Le champ d'application pertinent»](#), et il devrait être interprété en conséquence.

Un accessoire est un élément supplémentaire qui améliore ou complète le produit principal auquel il est ajouté et remplit généralement une fonction décorative. Contrairement aux pièces, composants et équipements, un accessoire, alors qu'il est

habituellement utilisé en étroite relation avec le produit principal, n'en constitue pas une partie intégrante.

Le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude (voir, par exemple, «complémentarité esthétique», [paragraphe 3.2.4](#)).

Exemples de dissemblance

- *Vêtements* (classe 25) et *articles décoratifs pour la chevelure* (classe 26);

Toutefois, il est courant que certains accessoires soient également produits par le fabricant du produit principal. Par conséquent, le consommateur peut s'attendre à ce que le produit principal et les accessoires soient fabriqués sous le contrôle de la même entité, en particulier lorsqu'ils sont distribués via les mêmes circuits commerciaux. Dans ces cas, il existe un argument important en faveur de la similitude.

Exemples de similitude

- *Vélos* (classe 12) et *sacoches de bicyclettes* (classe 12);
- *Lunettes* (classe 9) et *étuis à lunettes* (classe 9).

4.4 Services d'installation, d'entretien et de réparation

Ces services appartiennent à la catégorie des services associés aux produits.

Étant donné que, par nature, les produits et les services sont dissemblables, une similitude entre des produits et leur installation, entretien et réparation ne peut être établie que lorsque:

- il est courant que, dans le segment de marché concerné, le fabricant des produits fournisse également ces services; **et**
- le public pertinent coïncide; **et**
- l'installation, l'entretien et la réparation de ces produits sont assurés indépendamment de l'achat des produits (hors services après-vente).

L'installation de presque tous les produits est classée dans la classe 37, telles que *l'installation d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électrodomestiques, d'ascenseurs, d'alarmes incendies, de machines de congélation, d'appareils de cuisine, et de machines*. *L'installation et réparation d'ordinateurs* figure également dans la classe 37, s'agissant d'une activité physique de réparation et d'installation. Toutefois, *l'installation et réparation de logiciels* est classée dans la classe 42, car elle implique une programmation informatique sans aucune installation ou réparation physique.

Exemples de similitude

- *Équipements pour le traitement d'informations et ordinateurs* (classe 9) et *installation et réparation de matériel informatique* (classe 37);
- *Appareils de climatisation* (classe 11) et *installation, entretien et réparation d'appareils de climatisation* (classe 37);
- *Machines à travailler les métaux* (classe 7) et *entretien de machines* (classe 37).

Exemples de dissemblance

- *Matériaux de construction* (classe 19) et *installation de systèmes d'isolation pour bâtiments* (classe 37);
- *Souliers* (classe 25) et *réparation de chaussures* (classe 37);
- *Véhicules* (classe 12) et *débosselage de véhicules à moteur* (classe 37) (15/12/2010, [T-451/09](#), Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

4.5 Services de conseils, de consultation et d'information

Les *services de conseils* font référence à des services de conseils qui sont adaptés aux circonstances ou aux besoins d'un usager donné et qui invitent ce dernier à prendre une détermination particulière. Les *services d'informations*, par contre, font référence à des informations données à un usager, qu'il s'agisse d'éléments généraux ou spécifiques, concernant une question ou un service, mais pas à des conseils dispensés à l'usager au sujet d'une détermination particulière qu'il aurait à prendre. Dans la 8e édition de la classification de Nice, les «*services de conseils professionnels*» de la classe 42 ont été supprimés. Depuis lors, les services de conseils – ainsi que les *services de conseils et d'informations* – sont classés dans la classe du service qui correspond à l'objet de la consultation. Par exemple, le *conseil en transport* appartient à la classe 39, la *consultation pour la direction des affaires* relève de la classe 35, la *consultation en matière financière* figure dans la classe 36 et les *conseils en beauté* dans la classe 44. Les services de conseils, d'informations ou d'avis par des moyens électroniques (par exemple, par téléphone, ordinateur) n'a aucune incidence sur la classification de ces services.

Les services de conseils, de consultation et d'information, sont couverts par les services auxquels ils se rapportent, dans la mesure où ils en constituent une partie inhérente.

Toutefois, si les services de conseils, de consultation et d'information ne sont pas proposés par la même entreprise, ils peuvent uniquement être similaires s'ils sont complémentaires et s'adressent au même public au moyen des mêmes canaux de distribution et peuvent même être différents s'ils ne partagent aucun facteur pertinent.

Exemples

- Les services d'informations financières (classe 36) sont inclus dans les *affaires financières* (classe 36) et sont par conséquent identiques (27/02/2008, [T-325/04](#), Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- Les services de consultation en matière de logiciels (classe 42) sont similaires aux services d'installation et maintenance de logiciels (classe 42), étant donné que, bien qu'ils puissent ne pas être nécessairement inclus dans les services d'installation et maintenance de logiciels, ils sont souvent complémentaires.

Lorsqu'il s'agit de la comparaison des services de conseils, de consultations et d'informations avec des produits, la similitude peut être constatée dans des conditions similaires à celles concernant les services de maintenance, d'installation et de réparation (voir [paragraphe 4.4](#)).

Exemples de similitude

- *Services de conseils dans le domaine informatique (matériels et logiciels)* (classe 42) et *logiciels* (classe 9);
- *Conseils en beauté* (classe 44) et *cosmétiques* (classe 3).

Exemples de dissemblance

- *Services d'informations concernant l'achat d'articles de mode (guides d'achat)* (classe 35) et *vêtements, chaussures et chapellerie* (classe 25) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant d'articles de la classe 25 fournisse ces services d'informations aux consommateurs;
- *Services d'informations en matière de divertissement* (classe 41) et *jouets* (classe 28) étant donné qu'il n'est pas courant sur le marché que le fabricant de jouets de la classe 28 fournisse ces services d'informations aux consommateurs.

4.6 Location et crédit-bail

Les **services de location** sont classés dans les mêmes classes que le service fourni en fonction des objets loués:

- la *location de téléphones* relève de la classe 38 parce que les *services de télécommunications* figurent dans la classe 38;
- la *location de voitures* relève de la classe 39 parce que les *services de transport* figurent dans cette classe.

Les **services de crédit-bail** sont analogues aux services de location et sont par conséquent classés de la même façon. Toutefois, le financement par la location-vente ou la location-achat relève de la classe 36 en tant que service financier.

À partir du sens du terme *leasing* en anglais, qui signifie location, ces services doivent être clairement distingués de tout service financier. La comparaison des services de location et de crédit-bail mène aux résultats présentés dans les points suivants.

4.6.1 Location/crédit-bail par opposition à services connexes

Même si les services de location sont classés dans les mêmes classes que le service fourni au moyen des objets loués, ils ne sont pas automatiquement identiques à ce service. La comparaison entre ces services doit être réalisée en appliquant des critères normaux pour l'identité et la similitude.

Exemples

- Il existe une identité entre la *location d'appartements* (classe 36) et les *affaires immobilières* (classe 36), car la *location d'appartements* est incluse dans les *affaires immobilières*;
- Le même raisonnement ne peut pas s'appliquer à la *location de bulldozers* (classe 37) et aux services connexes de *construction* (classe 37). La *location de bulldozers* n'est pas incluse dans la *construction* et, par conséquent, ces services ne sont pas considérés comme identiques.

4.6.2 Location/crédit-bail par opposition à produits

Les services de location/crédit-bail sont, en principe, toujours différents des produits faisant l'objet de la location/du crédit-bail.

Exemples

- *Location de véhicules* (classe 39) et *véhicules* (classe 12);
- *Location de films* (classe 41) et *DVD* (classe 9);

Il existe des exceptions où il est courant que le fabricant des produits fournisse également des services de location.

- *Location et crédit-bail de logiciels informatiques* (classe 42) et *logiciels* (classe 9). Ils sont considérés comme similaires;
- *Location de distributeurs automatiques* (classe 35) et *distributeurs automatiques* (classe 7). Ils sont considérés comme similaires.

4.7 Exemples de termes peu clairs et imprécis

Indications générales des intitulés de classe provenant de l'édition actuelle ainsi que des éditions précédentes de la classification de Nice (la partie figurant en gras est celle qui est considérée comme peu claire et imprécise).

Classe 6: ***Produits métalliques non compris dans d'autres classes.***

Classe 7: ***Machines et machines-outils***

Classe 14: *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes*

Classe 16: *Papier et carton et produits en ces matières [papier et carton] non compris dans d'autres classes*

Classe 17: *Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] et non compris dans d'autres classes*

Classe 18: *Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières [cuir et imitations cuir] et non inclus dans d'autres classes*

Classe 20: ***Produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, canne, osier, os, ivoire, fanons de baleine, coquillages, ambre, nacre, écume de mer, et substituts de tous les produits précités, ou en plastique***

Classe 37: ***Réparation***

Classe 37: ***Services d'installation***

Classe 40: ***Traitement de matériaux***

Classe 45: ***Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.***

Pour d'autres termes manquant de clarté et de précision, voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, points 4.3.1](#) et [4.3.2](#).

Obsolète

5 Annexe II: Secteurs spécifiques

5.1 Produits chimiques, produits pharmaceutiques et cosmétiques

5.1.1 Produits chimiques (classe 1) par opposition à produits chimiques (classes 3 et 5)

Même si les grands fabricants de produits chimiques sont généralement associés à la production d'un vaste ensemble de produits chimiques de base, de produits chimiques de spécialité et de produits biotechnologiques, notamment des produits pharmaceutiques et des pesticides, ainsi que de produits de consommation, tels que les produits de nettoyage et les produits cosmétiques, le simple fait que leur nature coïncide, étant donné que tous ces produits peuvent être plus largement classés comme des produits chimiques, n'est pas suffisant pour les considérer comme similaires. Il convient d'être particulièrement attentif à la destination spécifique de ces produits chimiques, ainsi qu'à leur public et leur circuit de distribution. Ce qui vient d'être exposé au [paragraphe 4.2](#) en ce qui concerne la relation entre les matières premières, les produits semi-transformés et les produits finis s'applique particulièrement à ces produits.

Par conséquent, même si les produits des classes 3 et 5 sont généralement des combinaisons de divers produits chimiques, ils ne sont pas en principe considérés comme similaires aux produits figurant dans la classe 1. Leur destination en tant que produit fini est généralement différente de celle des produits de la classe 1 qui sont principalement des produits à l'état brut, inachevés et non encore mélangés avec d'autres produits chimiques et supports inertes pour constituer un produit fini. Les produits finis des classes 3 et 5 sont en général également destinés à un public différent et ne partagent pas les mêmes circuits de distribution.

Toutefois, il ne peut être exclu que certains produits chimiques (par exemple, les *produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture*) nécessitent peu d'étapes de transformation pour être considérés comme des produits finis (par exemple, les *fongicides*). On peut considérer que ces produits chimiques partagent déjà la destination inhérente des produits finis. En outre, les mêmes entreprises chimiques peuvent produire à la fois des produits semi-transformés et le produit final. Dès lors, dans de tels cas, un degré de similitude peut être constaté.

Par ailleurs, il existe aussi dans la classe 1 des produits qui ne sont pas de simples produits chimiques, mais des produits semi-finis, voire finis, destinés à une utilisation spécifique qui constitue un facteur important à prendre en compte lorsqu'il s'agit de comparer des produits de la classe 1 à des produits d'autres classes.

5.1.2 Produits pharmaceutiques par opposition à produits pharmaceutiques

Des produits pharmaceutiques spécifiques sont considérés comme similaires à d'autres produits pharmaceutiques spécifiques. La raison en est que plusieurs, sinon tous les critères de similitude sont généralement réunis: ils partagent la même nature parce qu'ils sont des produits chimiques spécifiques; leur destination est, d'une façon générale, la guérison ou la cure; ils sont vendus dans les mêmes lieux, à savoir, les pharmacies; et ils proviennent de la même source, en l'occurrence, l'industrie pharmaceutique. Cette industrie fabrique une grande variété de médicaments avec diverses indications thérapeutiques, et le grand public en est conscient. En outre, leur utilisation peut être la même et ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres (17/11/2005, [T-154/03](#), Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Toutefois, le degré de similitude entre des produits pharmaceutiques spécifiques peut varier en fonction de leurs indications thérapeutiques spécifiques.

La question de savoir si un produit pharmaceutique spécifique est vendu sur ordonnance n'est pas particulièrement pertinente lors de la comparaison des produits. Par conséquent, un médicament délivré sur ordonnance doit en général être considéré comme similaire à un médicament sans ordonnance pour les raisons exposées ci-dessus.

5.1.3 Produits pharmaceutiques par opposition à cosmétiques

Les catégories générales *produits pharmaceutiques* et *cosmétiques* sont considérées comme étant similaires. Les cosmétiques comprennent des produits utilisés pour améliorer ou protéger l'apparence ou l'odeur du corps humain. Ils sont en outre souvent parfumés pour ajouter une odeur agréable. Les produits pharmaceutiques, en revanche, comprennent des produits tels que des produits de soin pour la peau ou les cheveux avec des propriétés médicinales. Ils peuvent coïncider du point de vue de la destination avec les cosmétiques. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d'autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.

Toutefois, lors de la comparaison de produits pharmaceutiques spécifiques avec des produits cosmétiques, ceux-ci peuvent ne présenter qu'un faible degré de similitude ou même être totalement différents, en fonction du médicament ou du produit cosmétique spécifique, de leur finalité spécifique (indication médicale/application cosmétique) ou de leur mode d'utilisation.

5.2 Industrie automobile

L'industrie automobile est une industrie complexe ayant recours à divers types d'entreprises, y compris des constructeurs automobiles ainsi que des fournisseurs qui pourraient fournir aux constructeurs automobiles leurs matières premières (métaux,

aluminium, matières plastiques, peintures), pièces détachées, modules ou systèmes complets. Plusieurs secteurs de production peuvent être distingués: ingénierie d'entraînement, châssis, électronique, aménagement intérieur et équipement extérieur.

La complexité de l'industrie et le fait que le produit fini contienne certains composants et accessoires compliquent l'examen de la similitude entre le produit final (par exemple, une voiture) et les différentes pièces ou différents matériaux utilisés pour sa production. En outre, lors de l'achat d'une voiture, le grand public sait qu'elle contient de nombreux éléments provenant de nombreuses sources et que le constructeur automobile pourrait assembler des composants qui ont été fabriqués par d'autres. Toutefois, en ce qui concerne le consommateur d'une voiture, les produits sont normalement proposés sous un seul signe, ce qui fait qu'il est presque impossible pour le grand public d'identifier d'autres fabricants ou de distinguer leur source de production. Les batteries de voiture ou les pneus, sur lesquels d'autres signes sont généralement visibles, constituent notamment des exceptions.

Comme pour d'autres industries, les critères issus de l'arrêt Canon s'appliquent en conséquence et, en particulier, les principes généraux définis pour la comparaison des pièces, composants et équipements doivent être pris en considération.

Il convient notamment de garder à l'esprit qu'il existe des produits qui ne seront achetés que par l'industrie automobile, le grand public (le consommateur final) n'ayant aucune possibilité d'y avoir accès ou d'en faire l'acquisition. Les métaux communs (classe 6) utilisés pour former le châssis en constituent un exemple. Ces produits sont clairement différents de la voiture et probablement différents de l'ensemble des autres pièces, composants et équipements. En revanche, il existe des pièces détachées qui pourraient également être achetées par le grand public à des fins de réparation ou de maintenance. L'appréciation de la similitude de ces produits dépendra essentiellement de la question de savoir si la pièce détachée spécifique est couramment produite ou non par le constructeur automobile.

5.3 Industries de la mode et du textile

Les produits classés dans les classes 22, 23, 24 et 25 sont des produits liés au textile. Il existe une certaine progression à travers ces classes: les *matières textiles fibreuses brutes*, c'est-à-dire les *fibres* (classe 22) sont transformées en *fils* (classe 23), puis en *tissus*, c'est-à-dire les étoffes (classe 24) et finissent comme *produits finis textiles* (classe 24) ou *vêtements* (classe 25).

En outre, les produits de la classe 18 qui sont fabriqués en cuir et/ou en imitations du cuir sont également liés au secteur de la mode et du textile.

5.3.1 Matières premières ou semi-transformées par opposition à produits finis

Étant donné que la relation entre les classes 22, 23, 24 et 25 est souvent basée sur le fait qu'un produit est utilisé pour la fabrication d'un autre (par exemple, les *tissus* de

la classe 24 sont utilisés pour la fabrication de *vêtements* de la classe 25), dans les comparaisons de ce genre, les principes généraux concernant les matières premières s'appliquent (voir [Annexe I, paragraphe 4.2](#)).

Toutefois, un certain degré de similitude peut être constaté entre les *textiles* et certains *produits textiles* spécifiques, tels que les *draps de lit* et les *tapis de table*, compris dans la classe 24. En l'espèce, le degré de transformation nécessaire du matériau au produit final est souvent négligeable: le tissu est simplement découpé et/ou cousu pour obtenir le produit fini. En outre, de nombreux établissements permettent aux clients d'acheter le matériau de base ou des produits prêts à l'emploi confectionnés à partir de ce matériau. Par conséquent, le public pertinent peut s'attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.

5.3.2 Produits textiles (classe 24) par opposition à vêtements (classe 25)

Lorsque l'on compare les *produits textiles* compris dans la classe 24 aux *vêtements* compris dans la classe 25, il convient de considérer que la plupart des articles couverts par les *produits textiles* compris dans la classe 24 sont différents de la plupart des *vêtements* figurant dans la classe 25 (par exemple, le *linge de lit* de la classe 24 et les *jupes* de la classe 25). Le principal point commun entre ces produits est qu'ils sont tous fabriqués à partir de textile, mais ils ont, en principe, des destinations complètement différentes: les vêtements sont destinés à être portés par des personnes, ou servent d'articles de mode, alors que les différents produits textiles sont essentiellement destinés à des fins domestiques et à la décoration intérieure. Par conséquent, leur utilisation est différente. En outre, les circuits de distribution et les points de vente sont différents, et le public pertinent ne pensera pas qu'ils proviennent de la même entreprise.

Toutefois, certains produits textiles spécifiques peuvent être jugés similaires à des vêtements spécifiques. Par exemple, les *serviettes de toilette* comprises dans la classe 24 et les *peignoirs de bain* compris dans la classe 25 sont similaires dans la mesure où ces deux produits visent à absorber l'humidité sur la peau mouillée, ont une nature et une destination similaires et sont en concurrence. De plus, les producteurs, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux peuvent être identiques [12/07/2019, [T-54/18](#), 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72-73; 09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128].

Étant donné que les *peignoirs de bain* appartiennent à la catégorie générale des *vêtements* (09/09/2020, [T-50/19](#), Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128) et que les *serviettes de toilette* appartiennent à la catégorie générale des *produits textiles*, il y a également lieu de conclure à la similitude des catégories générales des *produits textiles* compris dans la classe 24 et des *vêtements* compris dans la classe 25.

D'autres produits textiles spécifiques peuvent également être considérés comme similaires à des vêtements spécifiques si des circonstances identiques ou similaires s'appliquent à ces produits spécifiques; cela doit être évalué au cas par cas.

5.3.3 Accessoires de mode

Comme il est expliqué dans le point sur les «Accessoires» (voir [Annexe I, paragraphe 4.3](#)), le simple fait qu'un produit déterminé soit utilisé en combinaison avec un autre produit n'est pas nécessairement concluant pour établir une similitude.

Toutefois, dans le secteur de la mode, il convient de tenir compte du fait que certains accessoires de mode peuvent être coordonnés esthétiquement avec certains vêtements, chaussures et articles de chapellerie (voir [point 3.2.4.3](#) sur l'incidence de la complémentarité esthétique). En outre, lorsqu'il est courant que le fabricant du produit principal produise certains accessoires, de sorte que les consommateurs peuvent s'attendre à ce qu'ils proviennent de la même entité, et qu'ils sont distribués via les mêmes canaux commerciaux, il existe un argument important en faveur de la similitude.

5.4 Alimentation, boissons et services de restauration

5.4.1 Denrées alimentaires

Le fait que des produits puissent être classés en tant que denrées alimentaires ne suffit pas, en soi, à les rendre similaires. L'industrie alimentaire englobe des produits de nature très différente (par exemple, des denrées alimentaires d'origine animale et des denrées alimentaires d'origine végétale) qui sont conçus pour être consommés à des occasions différentes et à des fins différentes (par exemple, comme des assaisonnements, comme des édulcorants ou comme des plats préparés). En outre, des denrées alimentaires spécifiques peuvent être fabriquées par des entreprises différentes spécialisées dans un certain domaine de l'industrie alimentaire, nécessitant des installations de production et un savoir-faire spécifiques. Par ailleurs, le fait que les denrées alimentaires soient vendues dans des supermarchés ou dans les rayons alimentaires des grands magasins n'est pas concluant en soi. En effet, le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux peuvent provenir d'une multitude d'entreprises indépendantes.

Il convient donc d'apprécier au cas par cas si des facteurs de similitude pertinents s'appliquent lors de la comparaison de denrées alimentaires spécifiques.

5.4.2 Ingrédients des aliments préparés

Les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments constituent une sous-catégorie de matières premières et sont traités de la même manière que les matières premières en général (voir [annexe I, point 4.2](#)). Par conséquent, le simple fait que l'un des ingrédients soit nécessaire pour la préparation d'un aliment, en général, n'est pas suffisant en soi pour prouver que les produits sont similaires, même s'ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments (26/10/2011, [T-72/10](#), Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Lorsque l'ingrédient peut être considéré comme étant le principal ingrédient d'un plat cuisiné, une similitude n'existera que si les produits partagent un ou d'autres critères pertinents, en particulier l'origine habituelle, la nature, la destination ou le procédé d'utilisation. Par exemple, dans l'arrêt *Apetito* (04/05/2011, [T-129/09](#), *Apetito*, EU:T:2011:193), le Tribunal confirme la conclusion relative à la similitude entre une denrée alimentaire spécifique et des plats préparés **principalement** composés de la même denrée alimentaire spécifique.

Cependant, il n'existe pas de complémentarité simplement parce qu'un ingrédient est nécessaire pour produire/préparer une autre denrée alimentaire. La complémentarité s'applique uniquement à l'utilisation des produits et non à leur processus de production (voir [paragraphe 3.2.4](#) et 11/05/2011, [T-74/10](#), *Flaco*, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, [R 2571/2011-2](#), *Fruitini*, § 18).

5.4.3 Boissons sans alcool (classe 32) par opposition à boissons alcoolisées (à l'exception des bières) (classe 33)

Le Tribunal a conclu qu'une multitude de boissons alcoolisées et non alcoolisées sont, en règle générale, mélangées, consommées ou, même, commercialisées ensemble, soit dans les mêmes établissements soit en tant que boissons alcooliques prémélangées (04/10/2018, [T-150/17](#), *FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al.*, EU:T:2018:641, § 77-84). Considérer que ces produits devraient, de ce seul fait, être qualifiés de similaires, alors qu'ils ne sont destinés à être consommés ni dans les mêmes circonstances, ni dans le même état d'esprit, ni, le cas échéant, par les mêmes catégories de consommateurs, rendrait un nombre important de produits susceptibles d'être qualifiés de "boissons" une seule et unique catégorie aux fins de l'application de [l'article 8, paragraphe 1, du RMUE](#).

Dès lors, il ne saurait être considéré qu'une boisson alcoolisée et une boisson énergisante sont similaires simplement parce qu'elles peuvent être mélangées, consommées ou commercialisées ensemble, étant donné que la nature, la destination et l'utilisation de ces produits diffèrent par la présence ou l'absence d'alcool dans leur composition. En outre, les entreprises qui offrent leurs boissons alcoolisées avec un ingrédient sans alcool pour les vendre en tant que «premix» ne vendent pas cet ingrédient séparément et sous la même marque que la boisson alcoolisée prémélangée en question, ou sous une marque similaire.

Par conséquent, la plupart des boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 sont considérées comme différentes de la plupart des boissons alcooliques comprises dans la classe 33 [22/09/2021, [T-195/20](#), *chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.) / Chic Barcelona et al.*, EU:T:2021:601, dans lequel les produits *eau en bouteille; eau minérale non médicinale; eaux minérales [boissons]* ont été jugées différentes des *boissons alcoolisées à l'exception des bières; vin; vins effervescents; liqueurs; spiritueux; eaux-de-vie*; 21/01/2019, [R 1720/2017-G](#), *ICEBERG (fig.) / ICEBERG et al.*, dans laquelle, par exemple, les *eaux minérales [boissons]*, les *boissons sans alcool* et les *jus* ont été jugés différents de la *vodka*).

Toutefois, certaines boissons non alcoolisées spécifiques peuvent être similaires à certaines boissons alcoolisées spécifiques, comme les *vins sans alcool* et les *vins désalcoolisés* dans la classe 32 et le *vin* dans la classe 33. Selon une tendance grandissante observée dans le secteur des boissons, les entreprises de production de vin fabriquent et proposent également du vin sans alcool en tant que solution de substitution au vin alcoolisé. En effet, le vin non alcoolisé passe souvent par le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolisé, l'alcool n'étant retiré qu'au tout dernier stade (soit par distillation, soit par filtration). Par ailleurs, le vin non alcoolisé est destiné à être consommé dans les mêmes conditions que le vin alcoolisé par des consommateurs qui ne peuvent pas consommer d'alcool ou choisissent de ne pas en consommer. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits de substitution, ces produits doivent également être considérés comme concurrents. De surcroît, il n'est pas rare que le vin sans alcool soit vendu dans des boutiques de vin ou dans les rayons spécialisés de vin des supermarchés. Il s'ensuit que le *vin sans alcool* est similaire au *vin*. Par conséquent, il convient également de conclure à la similitude des catégories générales des *boissons sans alcool* comprises dans la classe 32 et des *boissons alcoolisées à l'exception des bières* comprises dans la classe 33, qui comprennent respectivement ces produits spécifiques. La même conclusion a été tirée dans la décision de la grande chambre de recours du 13/04/2022, [R 964/2020-G](#), Zoraya / Viña zoraya - une similitude a été constatée entre les *boissons sans alcool* et les *vins* en raison de la similitude entre les *vins sans alcool* et les *vins* et étant donné que les *boissons sans alcool* incluent les *vins sans alcool*.

Il peut par ailleurs être conclu à la similitude d'autres boissons non alcoolisées spécifiques et de boissons alcoolisées spécifiques si des circonstances identiques ou similaires s'appliquent auxdits produits spécifiques. En effet, la tendance dans le secteur des boissons indique que les consommateurs se voient de plus en plus offrir le choix entre des boissons qui contiennent ou non de l'alcool, mais qui présentent les mêmes caractéristiques, en particulier le goût, par exemple les *spiritueux* et les *spiritueux sans alcool* (13/04/2022, [R 964/2020-G](#), Zoraya / Viña zoraya, § 70-71, 82-84). La similitude entre des boissons alcoolisées spécifiques et des boissons non alcoolisées doit être appréciée au cas par cas.

5.4.4 Services de restauration (alimentation) par opposition à aliments et boissons

Les services de restauration (alimentation) de la classe 43 couvrent principalement les services d'un restaurant ou des services similaires, tels que la restauration, les cafétérias et les snack-bars. Ces services sont destinés à servir de la nourriture et des boissons directement pour la consommation.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal, les denrées alimentaires et les boissons, d'une part, et les services de restauration (alimentation), d'autre part, sont, en général, au moins similaires à un faible degré. (Pour la classe 29: 08/12/2021, [T-556/19](#), Grilloumi / Halloumi et al., EU:T:2021:864, § 42-45; 08/12/2021, [T-593/19](#), Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59; 21/04/2021,

[T-555/19](#), Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, [T-405/13](#), da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-97; 13/04/2011, [T-345/09](#), Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52. Pour les classes 30 et 32: 04/06/2015, [T-562/14](#), YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25-28. Pour les classes 29, 30, 32 et 33: 18/02/2016, [T-711/13](#) & [T-716/13](#), HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71, 74-75. Pour la classe 32: 01/03/2018, [T-438/16](#), CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, [T-611/11](#), Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, [T-161/07](#), Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33. Pour la classe 30: 01/12/2021, [T-467/20](#), ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128, 131-132; 26/04/2018, [T-288/16](#), M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48).

Dans une série d'affaires traitées sur une longue période, le Tribunal reconnaît généralement une complémentarité entre différentes denrées alimentaires et boissons et des services de restauration (alimentation), étant donné que ces denrées alimentaires et boissons sont nécessaires à la fourniture des services respectifs. Compte tenu des pratiques du marché, il considère également que différentes denrées alimentaires et boissons peuvent être vendues dans les mêmes établissements que ceux où les services de restauration (alimentation) sont fournis, ou inversement. En outre, certaines denrées alimentaires et boissons peuvent être produites par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement qui fournissent également des services de restauration (alimentation), ou inversement. Par conséquent, le public pertinent pourrait croire que la même entreprise ou des entreprises liées économiquement en sont responsables. Par conséquent, selon la pratique de l'Office, un faible degré de similitude peut généralement être constaté entre différentes denrées alimentaires et boissons, d'une part, et les services de restauration (alimentation), d'autre part. Toutefois, en principe, il est peu probable qu'une telle similitude soit établie lorsque la fourniture d'aliments et de boissons est comparée à de simples ingrédients de cuisson de base qui ne sont pas consommés en tant que tels, par exemple la *poudre à lever* et les *épaississants pour la cuisson de produits alimentaires*.

5.5 Services de support offerts à d'autres entreprises

Les services de support à d'autres entreprises, compris dans la classe 35, englobent un large éventail de services différents. Afin d'établir s'il existe des points communs pertinents entre eux, il est important d'établir une compréhension commune de ce que sont ces services et de la finalité qu'ils servent.

Tous les services indiqués dans l'intitulé de la classe 35 sont destinés à soutenir ou à aider d'autres entreprises dans la conduite de leurs affaires ou dans l'amélioration de celles-ci. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel.

Les **services de publicité** consistent à offrir à d'autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés.

Ces services sont fournis par des agences de publicité qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites internet, au moyen de vidéos, sur internet, etc.

Des exemples de services de publicité sont la *location de temps publicitaire sur tout moyen de communication*, les *services de télémarketing*, la *mercatique*, les *relations publiques* et la *démonstration de produits*, étant donné qu'ils sont tous destinés à promouvoir des produits/services d'autres entreprises, mais avec des moyens différents.

La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l'offre d'un bien d'autres services. Par conséquent, la publicité est généralement différente des produits/services qui font l'objet de la promotion. Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits qui peuvent être utilisés comme un support de diffusion de la publicité, tels que des DVD, des logiciels, des imprimés, des prospectus et des catalogues.

Les **services de gestion** relèvent de la classe 35 lorsqu'ils se rapportent aux aspects commerciaux d'une entité. Étant donné qu'il existe des services de gestion dans d'autres classes, un service de gestion compris dans la classe 35 est considéré comme étant en rapport avec des fins commerciales.

Les **services de gestion des affaires commerciales** ont pour vocation d'aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l'entreprise. Ils impliquent des activités associées à l'exploitation d'une entreprise, telles que le contrôle, la conduite, la surveillance, l'organisation et la planification. Il s'agit de services habituellement proposés par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les cabinets de consultants auprès des entreprises. Elles recueillent des informations et proposent leurs outils ainsi que leur expertise pour permettre à leurs clients de mener leurs affaires ou encore pour fournir aux entreprises le support nécessaire pour acquérir, développer et augmenter leurs parts de marché.

Les études commerciales et les évaluations d'entreprise, l'analyse du prix de revient et le conseil en organisation, qui sont tous des services destinés à servir la stratégie d'une entreprise commerciale, constituent des exemples de gestion des affaires commerciales. Ces services comprennent également toute activité de «consultation», de «conseil» et d'«assistance», qui peut être utile à la «gestion d'une entreprise», concernant par exemple les moyens d'allouer efficacement les ressources humaines et financières, d'améliorer la productivité, d'augmenter la part de marché, de gérer les concurrents, d'optimiser la fiscalité, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de définir la stratégie de commercialisation, d'examiner les tendances de la consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une image de marque, etc.

Exemples

Les *recherches pour affaires* consistent à analyser et interpréter des informations économiques, telles que les revenus, l'emploi, les taxes et les données

démographiques. Ces informations de recherche sont utilisées par les entrepreneurs pour prendre des décisions commerciales, telles que la définition de stratégies de commercialisation.

Les *estimations en matière commerciale* impliquent une enquête concernant la nature et le potentiel d'une entreprise et une appréciation de ses performances par rapport à ses concurrents.

Une *analyse du prix de revient* implique d'évaluer à la fois le prix total proposé pour un projet et le coût des différents éléments de ce projet (p. ex. main d'œuvre, matériaux, etc.) pour déterminer s'ils sont admissibles par rapport aux exigences du projet et raisonnables. Cette analyse est utilisée pour déterminer si la poursuite d'un projet est une bonne décision sur le plan commercial. Elle est dès lors considérée comme un service qui «aide à gérer les affaires commerciales ou les fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale». À partir des informations obtenues dans le cadre d'une analyse du prix de revient, une entreprise peut alors prendre les décisions financières qui vont de pair avec le lancement du projet.

Lorsque l'on compare la *gestion des affaires commerciales* avec la *publicité*, il convient de noter que la publicité est un outil essentiel dans la gestion des affaires commerciales, car elle permet à l'entreprise de se faire connaître sur le marché. Comme il est indiqué ci-dessus, la destination des services de publicité est de «renforcer la position (de l'entreprise) sur le marché» et la destination des services de gestion des affaires commerciales est d'aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché». Il n'existe pas de différence nette entre «renforcer la position de l'entreprise sur le marché» et «aider l'entreprise à développer et à augmenter ses parts de marché». Un professionnel qui offre des conseils relatifs à la stratégie à adopter pour diriger efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ces conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales. En outre, les consultants d'entreprise peuvent offrir un service de conseils en publicité (et en marketing) dans le cadre de leurs services et, par conséquent, le public pertinent peut croire que ces deux services ont la même origine professionnelle. Par conséquent, il existe un degré de similitude entre eux.

Les services d'**administration commerciale** ont pour vocation d'aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration d'une organisation. Ces services consistent à organiser le personnel et les ressources de manière efficace afin d'axer les activités au service d'objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l'établissement des relevés de comptes et l'établissement des déclarations fiscales, étant donné qu'ils permettent à une entreprise d'exécuter ses fonctions commerciales et qu'ils sont généralement fournis par une entité distincte de l'entreprise en question. Ils sont rendus par, entre autres, des agences pour l'emploi, des auditeurs et des entreprises spécialisées dans l'externalisation.

Exemple

Les *audits d'entreprises* incluent l'évaluation d'une diversité d'activités commerciales. Ils englobent un examen des structures organisationnelles, de la gestion, des procédés, etc.

Lorsque l'on compare les *services d'administration commerciale* aux *services publicitaires*, il convient de tenir compte du fait que ces services sont généralement différents, étant donné qu'un professionnel qui aide à exécuter des décisions commerciales ou à exécuter des opérations commerciales ne proposera pas de stratégies publicitaires.

La ligne de démarcation entre *gestion des affaires commerciales* et *administration commerciale* est floue et il est parfois très difficile de faire clairement la distinction entre les deux. Toutes les deux relèvent de la catégorie plus générale des services d'affaires commerciales. En règle générale, on peut dire que les services d'administration commerciale sont fournis afin d'organiser et de gérer une entreprise, tandis que la gestion des affaires commerciales suit une approche supérieure destinée à fixer les objectifs communs et le plan stratégique pour une entreprise commerciale.

Les **travaux de bureau** sont les opérations quotidiennes qu'une organisation gère en interne, en ce compris l'administration et les services de soutien en «arrière-guichet». Ils couvrent principalement les activités qui aident au fonctionnement d'une entreprise commerciale. Ils comprennent les activités habituelles de services de secrétariat, telles que les services de sténographie et de dactylographie, la compilation d'informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif des ordres d'achat, ainsi que les services de support, tels que la location de machines et d'équipements de bureau.

Exemple

La *comptabilité* est l'acte qui consiste à enregistrer les transactions financières.

5.6 Services de vente au détail

Le commerce de détail est communément défini comme l'action ou l'activité qui consiste à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement réduites pour l'utilisation ou la consommation plutôt qu'à des fins de revente (par opposition à la vente en gros qui est la vente de produits en grande quantité généralement à des fins de revente).

Toutefois, il convient de noter que la vente de produits n'est pas un service au sens de la classification de Nice. Par conséquent, l'activité de vente au détail de produits en tant que service pour lequel la protection d'une marque de l'Union européenne peut être obtenue ne repose pas sur le simple acte de vente des produits, mais sur les services fournis entourant la vente effective des produits, qui sont définis dans la note explicative à la classe 35 de la classification de Nice par les termes «le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément».

En outre, le Tribunal a estimé que l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs, qui comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d'un assortiment des produits proposés à la vente et en l'offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu'avec un concurrent (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d'achat dans un seul lieu et sont généralement destinés au consommateur en général. Ils peuvent avoir lieu dans un emplacement fixe, comme un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d'une vente hors boutique, c'est-à-dire via internet, par catalogue ou par correspondance.

Les principes suivants s'appliquent en ce qui concerne la similitude des produits/services en cause.

5.6.1 Services de vente au détail par opposition à tout produit

Les services de vente au détail en général ⁽⁶¹⁾ (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits) est un terme peu clair ou imprécis dans le sens décrit au [point 1.5.2.2](#), et doit être traité en conséquence.

5.6.2 Services de vente de produits par opposition aux produits

En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l'absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d'autres facteurs pertinents.

5.6.2.1 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux mêmes produits spécifiques

Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, [T-390/16](#), DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, [T-365/14](#), TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l'utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu'ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu'ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les

⁶¹ L'expression «services de vente au détail» en tant que telle n'est pas acceptable à des fins de classification par l'Office, à moins de faire l'objet de précisions supplémentaires (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification](#)).

mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public.

Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l'autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c'est-à-dire, soit ils doivent être exactement les mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.

5.6.2.2 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques similaires

Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d'autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.

Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également suffire pour conclure à l'existence d'un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits concernés soient communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou des supermarchés, qu'ils relèvent du même segment de marché et qu'ils intéressent donc les mêmes consommateurs.

Ces produits et services sont dissemblables lorsque les produits en question ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, ne relèvent pas du même segment de marché et ciblent des consommateurs différents.

5.6.2.3 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux produits spécifiques différents

Lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables aux produits réels eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.

5.6.3 Services de vente au détail par opposition aux services de vente au détail ou aux services de vente au détail de produits spécifiques

La désignation Services de vente au détail en général (c'est-à-dire, dont la spécification n'est pas limitée à la vente de certains produits) est un terme peu clair ou imprécis dans le sens décrit au [point 1.5.2](#), et doit être traité en conséquence.

5.6.4 Services de vente au détail de produits spécifiques par opposition aux services de vente au détail d'autres produits spécifiques

Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d'autres produits spécifiques partagent la même nature, étant donné qu'il s'agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d'achat, et la même utilisation.

Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques est constatée lorsque les produits sont communément vendus au détail ensemble, dans les mêmes points de vente, et sont destinés au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d'une part, et la vente au détail d'autres produits spécifiques, d'autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et les spécificités des segments de marché respectifs.

La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas communément vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont dissemblables. Un degré de similitude peut tout de même être constaté si, en raison des spécificités du marché, les produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et ciblent le même public.

5.6.5 Services auxquels s'appliquent les mêmes principes

Les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s'appliquent aux divers services fournis ayant exclusivement trait à la vente effective de produits, tels que les **services fournis par les magasins de détail**, les **services de vente en gros**, les **services de commerce électronique**, de **vente par catalogue ou par correspondance**, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).

5.6.6 Services auxquels ne s'appliquent pas les mêmes principes

En revanche, les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail ne s'appliquent pas à d'autres services n'ayant pas exclusivement trait à la vente de produits, ou qui ne relèvent pas de la classe 35, tels que les **services de vente aux enchères** (classe 35), les **services d'importation et d'exportation** (classe 35), les **services de distribution et de transport** (classe 39), ou les **services de réparation** (classe 37), etc.

Exemple

Services d'import-export

Les services d'import-export ne sont pas considérés comme un service de vente et ne peuvent donc pas être envisagés de la même manière que la comparaison des produits avec les services de vente au détail ou en gros.

Les services d'import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l'intervention des autorités douanières, tant dans le pays d'importation

que d'exportation. Ces services font souvent l'objet de contingents à l'importation, d'accords douaniers et commerciaux. Si ces services sont destinés à soutenir ou à aider d'autres entreprises dans la conduite de leurs affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne portent pas sur la vente effective au détail ou en gros des produits. C'est pourquoi les produits doivent être considérés comme différents des services d'importation et d'exportation de ces produits. Le fait que l'objet sur lequel portent les services d'import-export et les produits en cause sont les mêmes n'est pas un facteur pertinent pour établir l'existence d'une similitude.

5.7 Transport, emballage et entreposage

Les *Services de transport* ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l'activité n'est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Quant à la nature des produits et services, les *services de transport* font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises d'un point A à un point B.

De même, les *services d'emballage et d'entreposage* font simplement référence au service par lequel les produits d'une entreprise ou de toute autre personne sont emballés et stockés dans un endroit particulier moyennant des frais. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris tout produit pouvant être emballé et stocké [07/02/2006, [T-202/03](#), Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, [T-76/09](#), Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, [R 1006/2012-G](#), Pionono (fig.), § 38].

5.8 Technologie de l'information

5.8.1 Logiciels par opposition à appareils/services qui utilisent des logiciels

Dans la société hautement technologique d'aujourd'hui, presque tous les *appareils électroniques ou numériques* fonctionnent avec des *logiciels* intégrés. En outre, la fourniture de nombreux services des secteurs de la finance ou des affaires dans les industries de l'informatique et des télécommunications dépend clairement de logiciels ou de logiciels assistés par ordinateur. Toutefois, cela ne permet pas automatiquement de conclure que les logiciels sont similaires aux produits/services utilisant des logiciels pour pouvoir fonctionner correctement.

Lorsque les logiciels ne font pas partie intégrante d'un appareil/service, peuvent être achetés indépendamment de celui-ci et servent, par exemple, à offrir des fonctionnalités plus nombreuses ou différentes, un degré de similitude peut être établi, si d'autres facteurs pertinents s'appliquent.

5.8.2 Logiciels spécifiques par opposition à logiciels spécifiques

Il existe de nombreux types de logiciels, et bien qu'ils soient de même nature (ensembles d'instructions permettant à un ordinateur d'effectuer une tâche), cela ne signifie pas que la destination spécifique d'un type de logiciels est la même que celle d'un autre. Cela signifie que des logiciels très spécifiques pourraient ne pas être similaires à un autre type de logiciels, en fonction, par exemple, du domaine particulier de leur application, de l'expertise nécessaire pour développer les types de logiciels, du fait qu'ils ciblent les mêmes utilisateurs et du fait qu'ils soient commercialisés par les mêmes canaux de distribution.

5.8.3 Équipements de communication, ordinateurs et logiciels (classe 9) par opposition à services de télécommunication (classe 38)

Les équipements de communication incluent les moyens permettant les communications à distance, tels que les équipements de mise en réseau d'ordinateurs, le matériel de radiodiffusion, les appareils de communication point à point, les équipements de communication de données et les antennes.

En raison des évolutions rapides dans le domaine des technologies de l'information, et en particulier de l'importance croissante de l'internet, les marchés des équipements de communication, du matériel informatique et des logiciels, d'une part, et des services de télécommunication, d'autre part, sont clairement devenus interconnectés.

Des produits tels que les modems, les téléphones, les mobiles multifonctions, les ordinateurs, les routeurs de réseaux ou les serveurs sont utilisés en lien étroit avec les services de télécommunication, puisqu'ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à la fourniture de ces services et, du point de vue du consommateur, sont indispensables pour accéder à ces derniers. Ils sont par ailleurs régulièrement commercialisés ensemble.

De nos jours, les ordinateurs sont généralement mis en réseau et leur utilisation autonome est en réalité l'exception et non la règle, celle-ci étant que les équipements de communication, les ordinateurs et les logiciels, dans la mesure où ils permettent d'accéder à ces services ou fournissent les capacités nécessaires à leur fourniture, les rendent complémentaires. Voir la décision du 25/04/2017, [R 1569/2016-1](#), § 22-23, et l'arrêt du 15/10/2018, [T-444/17](#), *life coins / LIFE et al.*, EU:T:2018:681, § 37.

Ces produits et services sont donc similaires, compte tenu de leur caractère complémentaire; bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.

Par analogie, les périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et d'autres dispositifs intelligents doivent être jugés similaires aux services de télécommunication dans la mesure où ils satisfont à la règle susmentionnée, c'est-à-dire qu'ils permettent l'accès aux services de télécommunication, comme c'est le cas des moniteurs, mais pas des tapis de souris, par exemple.

5.9 Produits virtuels par opposition aux produits du monde réel

Les produits virtuels s'entendent comme étant des articles non physiques destinés à être utilisés dans la vie des affaires au sein d'environnements en ligne ou virtuels. Par exemple, il peut s'agir de fichiers d'images numériques ou de logiciels qui i) ne font que représenter des produits du monde réel; ii) représentent et imitent les fonctions de produits du monde réel; ou iii) représentent des objets qui n'ont pas d'équivalent dans le monde réel (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 4.4, Produits virtuels, Services dans des environnements virtuels et jetons non fongibles \(NFT\)](#)).

Le fait que des produits virtuels représentent des produits du monde réel ou en imitent les fonctions ne les rend pas identiques à leurs équivalents du monde réel. Toutefois, la similitude entre ces produits est possible et doit être appréciée. Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée par l'Office. Toutefois, lors de la comparaison des produits et services, l'examen de l'Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ([article 95, paragraphe 1, du RMUE](#)). En outre, l'Office doit tenir compte de faits notoires (03/07/2013, [T-106/12](#), Alpharen, EU:T:2013:340).

La comparaison des produits virtuels avec leurs équivalents réels exige l'application de critères dans des situations inédites. Par conséquent, il est indispensable que les parties fournissent des arguments et des éléments de preuve montrant à quels égards les produits respectifs sont similaires.

De manière générale, l'issue dépend alors de la question de savoir si les parties peuvent démontrer que la manière dont les produits virtuels se rattachent aux produits du monde réel satisfait aux critères de l'arrêt Canon, ou si d'autres facteurs pertinents peuvent s'appliquer compte tenu des spécificités de l'affaire. Les facteurs pertinents sont notamment ceux mentionnés ci-après.

- Est-il ou non habituel pour les fabricants des produits du monde réel en cause de produire des équivalents virtuels, ou inversement? Cela peut varier en fonction du type de produits, du secteur d'activités concerné et des pratiques courantes dans le secteur de marché pertinent, lesquelles peuvent évoluer au fil du temps.
- Les produits du monde réel ont-ils ou non la même fonction et la même destination que leurs équivalents virtuels (par exemple, les publications imprimées comprises dans la classe 16 et les publications virtuelles comprises dans la classe 9 partagent la même destination)?
- L'un des autres facteurs indiquant une similitude, tels que définis au [point 3 «Similitude des produits et services»](#) des Directives, est-il ou non applicable?

Conformément aux principes généraux, certains des critères pertinents peuvent être interdépendants. Par conséquent, pour apprécier la similitude des produits et des services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits ou services.

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 3

Public pertinent et degré d'attention

Table des matières

1 Introduction.....	1068
1.1 Comparaison des produits et services.....	1068
1.2 Comparaison des signes.....	1068
1.3 Éléments distinctifs des signes/caractère distinctif de la marque antérieure.....	1069
2 Définition du public pertinent.....	1069
3 Définir le degré d'attention.....	1073
3.1 Degré supérieur d'attention.....	1074
3.1.1 Achats onéreux.....	1075
3.1.2 Achats potentiellement risqués.....	1076
3.1.3 Fidélité à la marque.....	1076
3.1.4 Produits pharmaceutiques.....	1076
3.2 Degré moindre d'attention.....	1076

1 Introduction

En ce qui concerne le public pertinent, la Cour de justice a conclu qu'il existe un risque de confusion (et notamment de risque d'association) si le public peut croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 29). La Cour a également conclu que la **perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause** joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

La première tâche consiste donc à définir les cercles de consommateurs qui sont pertinents aux fins de l'affaire. La méthode d'identification du public pertinent est présentée au [point 2](#) ci-dessous. Par la suite, il convient d'établir le degré d'attention et de sophistication du public pertinent. L'incidence de l'attention et de la sophistication du public pertinent sur l'évaluation du risque de confusion est examinée au [point 3](#).

En outre, le public pertinent joue un rôle important dans l'établissement d'un certain nombre d'autres facteurs qui sont pertinents pour l'évaluation du risque de confusion.

1.1 Comparaison des produits et services

Les clients existants et potentiels des produits et services en litige représentent l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'analyse de leur similitude. Tandis qu'une coïncidence du point de vue du public pertinent ne représente pas nécessairement une indication de similitude, des publics très différents plaident fortement contre la similitude (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et des services](#)).

Exemple

Le cuir et les peaux d'animaux sont des matières premières qui sont dirigées vers l'industrie en vue de leur transformation ultérieure, tandis que *les produits en cuir* sont destinés au public général. Le public pertinent est différent et cette différence constitue un facteur fondamental pour l'évaluation de la similitude et permet de parvenir à la conclusion que les produits en question sont dissemblables. Un même raisonnement s'applique aux *métaux précieux* et aux *bijoux*.

1.2 Comparaison des signes

La question du public pertinent joue également un rôle dans la comparaison des signes. Le même mot peut être prononcé différemment en fonction du public pertinent. D'un point de vue conceptuel, le public dans une partie de l'Union européenne peut

comprendre la signification du signe, tandis que les consommateurs d'autres parties de l'Union sont susceptibles de ne pas la comprendre (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes](#)).

Exemple

Le Tribunal a déjà confirmé que le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande a une compréhension de base de l'anglais (26/11/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Éléments distinctifs des signes/caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif intrinsèque d'un signe ou de l'un de ses éléments dépend également du public pertinent pour les produits et services. Par exemple, en fonction des connaissances, de l'expérience et de la langue du public pertinent, un élément figurant dans une marque peut être dépourvu de caractère distinctif ou avoir un faible caractère distinctif, ou il peut avoir un caractère distinctif parce qu'il est perçu, inter alia, comme un terme fantaisiste sans signification revendiquée (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#)).

Exemple

Le mot français «Cuisine» ne sera pas compris comme une indication descriptive pour les produits des classes 29 et 30 dans certains États membres [23/06/2010, [R 1201/2009-1](#), GREEN CUISINE / Cuisine (fig.), § 29-33].

Exemple

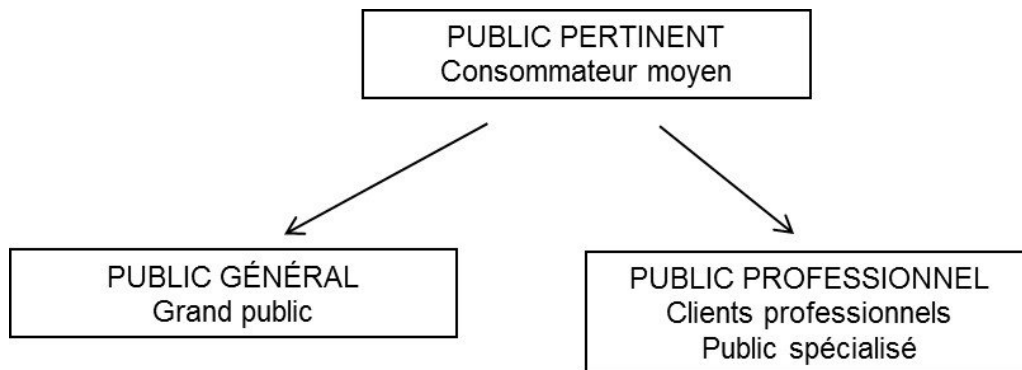
Les professionnels dans le domaine de l'informatique et dans le domaine scientifique sont généralement plus habitués à l'utilisation de mots en anglais technique et courant que le public général: dans l'affaire *Gateway/Activy Media Gateway*, la Cour a statué que le terme commun «gateway» évoque directement, dans l'esprit du consommateur concerné, le concept d'une passerelle, qui est couramment utilisé dans le secteur informatique (27/11/2007, [T-434/05](#), Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; confirmé le 11/12/2008, [C-57/08 P](#), Activy Media Gateway, EU:C:2008:718).

2 Définition du public pertinent

Conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), il faut déterminer si le risque de confusion existe «dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée».

Le terme «**consommateur moyen**» est un concept juridique qui s'utilise pour désigner le «consommateur pertinent» ou le «**public pertinent**». Il convient d'éviter toute confusion avec le «public général» ou le «grand public», bien que les juridictions

l'utilisent parfois dans ce sens. Cependant, dans le contexte des motifs relatifs, le terme «consommateur moyen» ne doit pas être utilisé en tant que synonyme de «public général», étant donné qu'il peut faire référence tant au public **professionnel** qu'au **public général**. À cet égard, dans les cas concernant le risque de confusion, la Cour établit normalement une distinction entre le **public général**(ou **grand public**) et le **public professionnel ou spécialisé**(ou **entreprises clientes**) sur la base des produits et services en question.



Afin de définir correctement le public pertinent dans le contexte des motifs relatifs, deux facteurs doivent être pris en considération:

- **le territoire défini par la marque antérieure:** le public pertinent est toujours celui du ou des territoires sur lesquels le ou les droits antérieurs sont protégés. En conséquence, dans le cas d'un droit national antérieur, le public pertinent concerné est celui de cet État membre particulier de l'Union Européenne (ou des États membres dans le cas des marques Benelux). Pour une marque de l'Union européenne antérieure, le public dans l'ensemble de l'Union européenne doit être pris en considération. Pour un enregistrement international, il s'agit du public dans chacun des États membres dans lesquels la marque est protégée;
- **les produits et services jugés identiques ou similaires:** le risque de confusion est toujours évalué par rapport à la perception que les consommateurs ont de produits et services jugés identiques ou similaires. En fonction des produits ou des services, le public pertinent est le public général ou un public professionnel/spécialisé.

Le terme «public pertinent» englobe à la fois les consommateurs **réels** et les consommateurs **potentiels**, c'est-à-dire les consommateurs qui achètent actuellement les produits ou services ou qui pourraient le faire à l'avenir.

Si une **partie significative du public pertinent** pour les produits ou services en question peut être désorientée quant à l'origine des produits, cet élément sera suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion. Il n'est pas nécessaire d'établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou des services concernés sont susceptibles d'être désorientés.

Comme énoncé par le Tribunal, le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion est constitué des **utilisateurs susceptibles d'utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires** (01/07/2008,

[T-328/05](#), Quartz, EU:T:2008:238, § 23; pourvoi 10/07/2009, [C-416/08 P](#), QUARTZ, EU:C:2009:450, rejeté).

Les principes suivants s'appliquent pour définir la partie du public **par rapport auquel un risque de confusion est évalué**:

- Si les produits ou les services des deux marques sont destinés au public général, le public pertinent par rapport auquel un risque de confusion sera évalué est le public général.

Exemple

Dans une affaire où tant la marque antérieure que la marque contestée concernaient des vêtements, le Tribunal a conclu que «les vêtements pour hommes et femmes sont des produits de consommation courante et que la marque sur laquelle l'opposition est fondée est issue d'un enregistrement de l'Union européenne. Il s'ensuit que le public par rapport auquel l'analyse du risque de confusion doit s'effectuer est constitué du grand public de l'Union européenne» (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) & [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Si les produits et services des **deux marques** sont destinés au même **public professionnel** ou à un **public professionnel** similaire, le risque de confusion sera apprécié du point de vue de ces spécialistes.

Exemple

Les produits concernés tant de la marque antérieure que de la marque contestée sont des matières premières plastiques, des produits chimiques, des résines et d'autres produits. Ces produits sont destinés à un usage industriel. Les consommateurs ciblés sont, par conséquent, des ingénieurs ou des chimistes, c'est-à-dire des professionnels hautement qualifiés qui traiteront ces produits et les utiliseront dans des activités de fabrication. Le public pertinent a été considéré comme étant professionnel (15/02/2012, [R 2077/2010-1](#), PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, [R 1370/2009-1](#), CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, confirmée 29/03/2012, [T-547/10](#), EU:T:2012:178).

- Si les produits ou les services des **deux marques** sont destinés **à la fois au grand public et à des spécialistes**, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu'en a la partie du public qui manifeste le niveau d'attention le moins élevé, étant donné qu'elle sera plus encline à la confusion. Si cette partie du public ne s'expose pas à un risque de confusion, il est encore plus improbable que la partie du public qui est doté d'un degré plus élevé d'attention soit exposé à un tel risque.

Exemple

Dans une affaire où tant la marque antérieure que la marque contestée concernaient des produits relevant des classes 3 et 5 destinés à la fois au public général et aux professionnels (p. ex.: médecins relativement à des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5), le Tribunal a évalué le risque de confusion par rapport au public général uniquement, car il est celui qui affiche le plus faible niveau d'attention (15/07/2011, [T-220/09](#), ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Si les produits et les services de la marque antérieure sont destinés au **grand public et au public professionnel** et les produits et les services contestés sont destinés à un **public professionnel** exclusivement (ou vice versa), le public pertinent pour l'appréciation du risque de confusion sera le public professionnel uniquement.

Exemple

Les produits de la marque antérieure sont des *produits pour polir les métaux*, tandis que les produits de la demande sont des *préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement pour l'industrie de transformation des métaux*. Comme l'indique l'arrêt pertinent du Tribunal: «Or, si les "produits pour polir les métaux" peuvent constituer aussi bien des produits de consommation courante que des produits destinés à un public professionnel ou spécialisé, il n'est pas contesté que les produits visés par la demande d'enregistrement doivent être considérés comme s'adressant uniquement aux professionnels de l'industrie de transformation des métaux. Il en découle que le seul public susceptible de commettre une confusion entre les marques en cause est constitué par lesdits professionnels» (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Exemple

Les peintures en général sont vendues à la fois aux peintres professionnels (c'est-à-dire à des fins commerciales) et au grand public à des «fins de bricolage». En revanche, *les peintures pour l'industrie* ne sont pas destinées au public général. Par conséquent, lorsque les spécifications des deux marques couvrent les peintures en général et les peintures pour l'industrie respectivement, seuls les professionnels constituent le public pertinent étant donné qu'ils sont susceptibles d'être les seuls consommateurs à rencontrer les deux marques.

Exemple

Les services de la marque antérieure sont *les télécommunications*. Les services contestés sont des *télécommunications, à savoir services de colocation, d'hébergement en telehousing et d'interconnexion* adressés à des professionnels uniquement. La définition du public pertinent doit être adaptée à la liste la plus spécifique, et le risque de confusion doit être évalué pour les professionnels uniquement (24/05/2011, [T-408/09](#), ancotel, EU:T:2011:241, § 38, 50).

- Si les produits pertinents sont des produits pharmaceutiques, les principes suivants s'appliquent:

Le public pertinent de produits pharmaceutiques **délivrés sans prescription** (en vente libre) est le public général et le risque de confusion sera évalué par rapport à ce public.

Selon la jurisprudence, le public général ne saurait être exclu du public pertinent, y compris dans le cas de produits pharmaceutiques nécessitant **une prescription d'un médecin** avant leur vente à des consommateurs finaux dans les pharmacies. Le public pertinent est ainsi constitué à la fois du public général et de professionnels de la santé tels que les médecins et les pharmaciens. Par conséquent, même si le choix de ces produits est influencé ou déterminé par des intermédiaires, un

risque de confusion peut également exister pour le public général, dès lors qu'il est susceptible d'être confronté à ces produits, fût-ce, lors d'opérations d'achat ayant lieu, pour chacun desdits produits pris individuellement, à des moments différents (09/02/2011, [T-222/09](#), Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45; 26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). Dans la pratique, ceci signifie que le risque de confusion sera évalué par rapport à la perception du public général, qui est plus enclin à la confusion.

Dans le cas de produits pharmaceutiques **destinés uniquement à des spécialistes** en vue d'un usage professionnel (par exemple, *solutions stériles pour la chirurgie ophtalmologique*), le risque de confusion doit être évalué du point de vue de ce public spécialisé uniquement (26/04/2007, [C-412/05 P](#), Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

Dans les cas où les produits pharmaceutiques de la demande de MUE sont **vendus sans ordonnance**, alors que les produits pharmaceutiques couverts par l'enregistrement antérieur **n'étaient disponibles que sur ordonnance, ou vice versa**, l'Office doit partir du principe que le public pertinent est constitué à la fois de professionnels qualifiés et du public général, sans connaissance médicale et pharmaceutique spécifique. Le risque de confusion sera évalué par rapport au public général qui est plus enclin à la confusion.

Exemple

Les produits couverts par la marque antérieure étaient des produits pharmaceutiques à base de *digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires, tandis que les produits contestés étaient des produits pharmaceutiques destinés au traitement de troubles du métabolisme administrables exclusivement par injection intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée*.

Bien que les produits de la marque antérieure et les produits de la marque contestée soient tous deux prescrits par des professionnels des soins de santé et administrés sous leur supervision, le Tribunal a conclu que le public pertinent se compose à la fois de professionnels de la santé et du public général.

(23/09/2009, [T-493/07](#), [T-26/08](#) & [T-27/08](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54; 09/07/2010, [C-461/09 P](#), Famoxin, EU:C:2010:421).

3 Définir le degré d'attention

La Cour a indiqué qu'aux fins de l'appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être **normalement informé** et **raisonnablement attentif et avisé**, et que le degré d'attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause, (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26)

La détermination du degré d'attention **plus ou moins élevé dépendra, entre autres, de la nature des produits et services pertinents et de la connaissance, de l'expérience et de l'implication dans l'achat du public pertinent.**

Le fait que le public pertinent se compose du **public général** ne signifie pas forcément que le degré d'attention ne peut être élevé (par exemple, lors de l'achat de produits onéreux, potentiellement dangereux ou techniquement sophistiqués). De même, le fait que les articles en question sont destinés à des **spécialistes** ne signifie pas forcément que le degré d'attention est toujours élevé. Il est vrai qu'en principe, le public professionnel fait preuve d'un degré élevé d'attention lors de l'achat d'un produit spécifique. Tel est le cas lorsque ces consommateurs professionnels sont considérés comme ayant des connaissances de base ou de l'expérience en ce qui concerne les produits et les services spécifiques. De plus, les achats effectués par les consommateurs professionnels sont souvent plus systématiques que les achats effectués par le grand public. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Néanmoins, dans certains cas, comme, par exemple, quand les produits ou les services pertinents sont utilisés quotidiennement par un professionnel donné, le degré d'attention peut être moyen, voire faible, même quand il s'agit de ces consommateurs professionnels.

Il est nécessaire de bien définir le degré d'attention du public pertinent, étant donné que ce facteur peut peser en faveur ou en défaveur de la constatation d'un risque de confusion. Si le consommateur pertinent n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doit se fier à «l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire», un degré d'attention élevé du consommateur pertinent peut amener à conclure que ce consommateur pertinent ne confondra pas les marques en cause malgré l'absence de comparaison directe entre les différentes marques (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 95). Par conséquent, le degré d'attention sera établi dans la décision.

Cependant, **un degré élevé d'attention ne permet pas automatiquement de conclure à l'absence de risque de confusion**. Tous les autres facteurs doivent être pris en considération (**principe d'interdépendance**) Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 8, Appréciation globale](#). À titre d'exemple, compte tenu de la nature spécialisée des produits et/ou services concernés et du degré élevé d'attention du public pertinent, le risque de confusion peut être écarté (26/06/2008, [T-79/07](#), Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Un risque de confusion peut toutefois exister malgré un degré élevé d'attention. Ainsi, lorsqu'un solide risque de confusion est créé par d'autres facteurs tels que l'identité ou la grande similitude existant entre les marques et l'identité des produits, on ne saurait se fonder sur la seule attention du public pertinent pour prévenir la confusion [21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010, [R 1419/2009-4](#), Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN].

3.1 Degré supérieur d'attention

Un degré supérieur d'attention est généralement lié aux types d'achats suivants: achats onéreux et achat de produits potentiellement risqués ou techniquement sophistiqués. Le consommateur moyen demande souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l'achat de certains types de produits et services (par exemple, voitures, produits pharmaceutiques).

Un degré supérieur d'attention peut également s'appliquer aux produits pour lesquels la fidélité à la marque est importante pour le consommateur.

3.1.1 Achats onéreux

Lors de l'achat de produits onéreux, le consommateur mettra généralement en œuvre un niveau d'attention plus élevé et n'achètera les produits qu'après une évaluation attentive. Les consommateurs non spécialisés ou non professionnels demandent souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l'achat de certains types de produits et services. L'attention peut être renforcée dans le cas des produits de luxe, et lorsque le produit spécifique est considéré comme reflétant la condition sociale de son propriétaire.

Exemples

Voitures: Compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de leur porter un degré d'attention supérieur à celui qu'ils porteraient aux achats moins onéreux. Il faut s'attendre à ce que ces consommateurs n'achètent pas une voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, de la même manière qu'ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un acheteur averti, qui tiendra compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les coûts d'assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, [T-63/09](#), Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

Diamants, pierres précieuses et semi-précieuses: Dans sa décision du 09/12/2010, [R 900/2010-1](#), Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la chambre de recours a conclu que, généralement, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d'attention de la part du consommateur.

Services financiers: Ces services sont destinés au public général, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, puisque de tels services constituent des services spécialisés qui peuvent avoir d'importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le degré d'attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix ([T-220/11](#), F@ir Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, [C-524/12 P](#), F@ir Credit, EU:C:2013:874, pourvoi rejeté; 22/06/2010, [T-563/08](#), Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

Services immobiliers: L'achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d'argent. C'est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d'attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d'un mauvais choix par manque de vigilance pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, [R 817/2010-2](#), FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21].

3.1.2 Achats potentiellement risqués

L'incidence sur la sécurité des produits visés par une marque (par exemple, phares de véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques, etc.) peut entraîner une augmentation du degré d'attention du consommateur pertinent (22/03/2011, [T-486/07](#), CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Fidélité à la marque

Par ailleurs, un degré supérieur d'attention peut être la conséquence de la fidélité à la marque.

Exemple

Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu'ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d'attention plus élevé lorsqu'il s'agit de produits du tabac. Dans ces conditions, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude plus élevé entre les signes peut être nécessaire pour que la confusion se produise. Cela a été confirmé par plusieurs décisions des chambres de recours: 26/02/2010, [R 1562/2008-2](#), victory slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été établi que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque, et 25/04/2006, [R 61/2005-2](#), Granducato / DUCADOS et al.

3.1.4 Produits pharmaceutiques

En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, il ressort de la jurisprudence que le degré d'attention du public pertinent est relativement élevé, que ces préparations soient délivrées sur prescription ou non (15/12/2010, [T-331/09](#), Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, [T-288/08](#), Zydus, EU:T:2012:124, § 36, et jurisprudence citée).

En particulier, les *professionnels de la santé* ont un niveau d'attention élevé lorsqu'ils prescrivent des médicaments. S'agissant des *non-professionnels*, ils témoignent également d'un degré supérieur d'attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans prescription, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.

3.2 Degré moindre d'attention

Un **degré moindre d'attention** peut être associé, en particulier, à un comportement d'achat habituel. Les décisions d'achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés au quotidien (15/06/2010, [T-547/08](#), Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Le simple fait que le public pertinent procéderait à un achat impulsif de certains produits (des bonbons par exemple) ne signifie pas pour autant que le degré d'attention dudit public serait inférieur à la moyenne (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

Obsolète

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 4

Comparaison des signes

Table des matières

1 Introduction.....	1081
1.1 Principes généraux de la comparaison des marques.....	1081
1.2 Signes à comparer et éléments négligeables.....	1082
1.3 Territoire pertinent et public pertinent.....	1084
2 Identité entre les signes.....	1085
2.1 La notion d'identité.....	1085
2.2 Seuil minimum pour conclure à l'identité.....	1086
2.3 Identité entre les marques verbales.....	1088
2.4 Marques verbales et marques figuratives.....	1090
2.5 Identité entre les marques figuratives.....	1091
2.6 Identité d'une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris avec une demande de marque en couleur.....	1091
3 Similitude entre les signes.....	1093
3.1 Introduction.....	1093
3.2 Éléments distinctifs des marques.....	1094
3.2.1 Qu'entend-on par composant d'un signe?.....	1095
3.2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque.....	1095
3.2.3 Les cas spécifiques.....	1103
3.3 Éléments dominants des marques.....	1107
3.4 Comparaison des signes.....	1111
3.4.1 Comparaison visuelle.....	1111
3.4.2 Comparaison phonétique.....	1131
3.4.3 Contenu sémantique des marques.....	1160
3.4.4 Comparaison conceptuelle.....	1180
3.4.5 Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes.....	1201
3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes.....	1209
3.5 Conclusion sur la similitude.....	1221
4 Dissimilitude des signes.....	1226
4.1 Introduction.....	1226
4.2 Scénarios de dissimilitude.....	1227
4.2.1 Aucun élément en commun.....	1227
4.2.2 Concordance au niveau d'un élément négligeable.....	1227
4.2.3 Concordance au niveau d'un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation.....	1228

4.2.4 Concordance au niveau d'autres aspects non pertinents.....	1229
4.2.5 Concordance au niveau d'un élément non distinctif.....	1231

Obsolète

1 Introduction

L'existence d'un risque de confusion dépend de l'appréciation de plusieurs facteurs interdépendants, y compris: (i) la similitude entre les produits et les services, (ii) le public pertinent, (iii) la **similitude entre les signes** en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et (iv) le caractère distinctif de la marque antérieure.

Ce chapitre traite de la comparaison des signes. La comparaison des signes a pour objet de déterminer si les signes sont identiques (voir [point 2 ci-dessous](#)), similaires (voir [point 3 ci-dessous](#)) ou différents (voir [point 4 ci-dessous](#)).

L'**identité** entre les signes constitue une condition préalable à l'application de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) si les produits ou services sont également identiques («double identité»).

La **similitude** (ou l'identité) entre les signes est une condition préalable à l'application de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) (risque de confusion).

La **dissemblance** entre les signes exclut le risque de confusion. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les conditions préalables visées à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

1.1 Principes généraux de la comparaison des marques

Si les signes ne sont pas identiques, il convient de déterminer s'ils sont similaires ou dissemblables. Une appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il s'ensuit que les signes sont comparés sur les plans **visuel** (voir [point 3.4.1 ci-dessous](#)), **phonétique** (voir [point 3.4.2 ci-dessous](#)) et **conceptuel** (voir [points 3.4.3 et 3.4.4 ci-dessous](#)). S'il est impossible de comparer les marques sur un de ces plans, cela sera indiqué dans la décision.

En outre, lors de la comparaison des signes, il y a lieu de procéder à une appréciation du caractère distinctif et dominant de leurs éléments et, le cas échéant, de l'incidence de ces éléments sur l'impression d'ensemble.

Eu égard à ce qui précède, lorsque les signes ne sont pas identiques, ils sont, en principe, comparés en procédant à une appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments identiques et différents, en réalisant un examen des caractéristiques communes et des différences entre les signes et en parvenant à une conclusion sur la similitude ou la dissemblance.

La Cour a jugé que dans l'hypothèse où les marques présentent une **certaine similitude, même faible**, il y a lieu de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée

de la marque antérieure, un risque de confusion entre ces marques (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

En principe, la comparaison doit aboutir à une conclusion concernant le **degré de similitude** de chacun des aspects.

Le degré de similitude entre les signes peut être décisif pour l'issue de la décision. Tous les degrés de similitude n'entraînent pas forcément un risque de confusion, même pour des produits ou services identiques (principe d'interdépendance, voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, paragraphe 2](#)). Le degré de similitude doit être établi en particulier pour les aspects **visuels** et **phonétiques** car ceux-ci peuvent être décisifs pour l'appréciation du risque de confusion, en fonction des circonstances dans lesquelles les produits ou services en cause sont normalement commercialisés (voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 4](#)).

Lors de la détermination du degré de similitude, il est important de préciser s'il est élevé (supérieur à la moyenne) ou faible (inférieur à la moyenne). Toutefois, s'il est moyen, la décision doit le préciser pour éviter tout malentendu. Une simple déclaration indiquant que les «signes sont similaires» n'est pas claire, dans la mesure où elle peut être interprétée de deux façons: qu'ils sont similaires à un degré moyen ou qu'il existe une (certaine) similitude, au sens général du terme, qui requiert un examen plus approfondi.

En conséquence, il convient de préciser si le degré de similitude est faible, moyen ou élevé. Des synonymes peuvent être utilisés pour autant qu'ils soient clairs (p. ex. moyen = médian). Il convient toutefois de noter que le terme «accru» n'est pas un synonyme d'«élevé». D'autres degrés de similitude peuvent être précisés, en utilisant par exemple des expressions comme «seulement très faible» ou «quasiment identique», si cette appréciation est justifiée par les faits de l'espèce et vient étayer le résultat. La formulation, cependant, doit être aussi claire que possible. Ce n'est pas le cas d'expressions comme «pas particulièrement élevé» qui peuvent être comprises soit comme «moyen» soit simplement comme «faible».

Toutefois, il n'est pas toujours nécessaire de préciser le degré de similitude **conceptuelle**. Selon les circonstances particulières, il peut être suffisant de reconnaître une similitude résultant d'un chevauchement sémantique ou d'une similitude dans un concept. Si la similitude résulte de concepts à faible caractère distinctif, cela doit être clairement indiqué afin que sa pertinence puisse être prise en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion.

1.2 Signes à comparer et éléments négligeables

Les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c'est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L'usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence

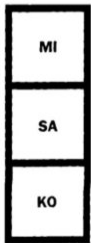
lors de la comparaison de signes (09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).

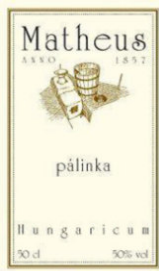
La comparaison devrait **porter sur les signes dans leur ensemble**. Dès lors, il est erroné d'écarter une comparaison de certains éléments des signes au simple motif qu'ils sont, par exemple, plus petits que d'autres éléments présents dans les signes (à moins qu'ils ne soient négligeables, comme expliqué ci-dessous), ou qu'ils sont dépourvus de caractère distinctif (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, [T-61/09](#), Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Exceptionnellement, dans le cas d'**éléments négligeables**, l'Office peut décider de ne pas prendre en considération ces éléments aux fins de la comparaison en question, à condition **d'avoir dûment expliqué** pourquoi ceux-ci doivent être considérés comme négligeables (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Cela est particulièrement important lorsque l'élément négligeable est l'élément commun des signes. La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, la décision doit porter sur les signes dans leur ensemble.

L'Office considère qu'un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille ou de sa position, n'est pas perceptible à première vue ou fait partie d'un signe complexe composé de nombreux autres éléments (comme les étiquettes de boissons, les emballages, etc.), et qui, partant, a toutes les chances d'être ignoré par le public pertinent.

Exemples

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Les mots «by missako» sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.
	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
MATHEUS MÜLLER		09/09/2010, R 2347/2010-2 La chambre n'a pas examiné les éléments «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» ou «1857» sur le plan phonétique ou conceptuel.
MAGNA		17/05/2006, R 2347/2010-2 La chambre a décrit le signe contesté dans son intégralité, mais les éléments négligeables comme «70 cl» n'ont pas été pris en compte dans la comparaison.
		03/09/2010, T-162/08 , EU:T:2010:347 Les éléments autres que l'élément «cachaça»/«pirassununga» et l'élément «51», écrit en caractères blancs dans un cercle à moitié inséré dans une large bande qui traverse le signe de part en part, sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par ces marques (point 65).

Il convient également de noter que les informations qui indiquent qu'il s'agit d'une marque enregistrée (telles que les symboles «TM» et «[®]») ne sont pas considérées comme faisant partie de la marque (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)). En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ces symboles dans la comparaison des signes.

1.3 Territoire pertinent et public pertinent

La similitude doit être appréciée au regard du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le territoire pertinent doit être indiqué. En outre, la perception du public pertinent joue un rôle important dans la comparaison des signes (voir les Directives,

[Partie C, Opposition, Section 2: Double identité et risque de confusion, Chapitre 3, Public pertinent et niveau d'attention](#)).

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale, les critères pertinents doivent être analysés pour le public pertinent dans l'État membre de l'UE concerné (ou dans les États membres dans le cas de marques du Benelux). La perception de la similitude peut varier d'un État membre à l'autre en raison de différences de prononciation, de signification et de compréhension.

Lorsque la marque antérieure est une MUE enregistrée, l'analyse doit, en principe, s'étendre à l'**ensemble** de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans une partie de l'UE **et** lorsque cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter d'avoir à examiner la prononciation ou la signification d'une marque dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à l'ensemble de l'UE, mais peut au contraire se limiter à une **ou à plusieurs parties** de l'UE pour lesquelles il existe un risque de confusion.

Le caractère unitaire de la MUE implique que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, une MUE antérieure est opposable à toute demande d'enregistrement de MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que dans la perception des consommateurs d'une partie du territoire de l'UE (18/09/2008, [C-514/06 P](#), Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57 et la jurisprudence ultérieure; 18/09/2012, [T-460/11](#), Bürger, EU:T:2012:432, § 52 et la jurisprudence citée).

Si l'opposition se fonde sur un enregistrement international, le territoire pour lequel la marque de base est protégée ne doit pas être considéré comme le territoire pertinent de l'enregistrement international antérieur désignant, à cette date ou ultérieurement, d'autres territoires pertinents (sauf si le titulaire bénéficie d'une protection dans l'ensemble de l'UE — l'enregistrement international désignant, à cette date ou ultérieurement, l'UE où le même pays de l'enregistrement de base est couvert).

Lorsque le public pertinent se compose à la fois du grand public et de consommateurs professionnels, la constatation d'un risque de confusion concernant seulement une partie de ce public suffit pour faire droit à l'opposition. C'est ordinairement le grand public qui est le plus enclin à la confusion. Par conséquent, si le risque de confusion doit être confirmé au regard du grand public, il n'y a pas lieu de l'examiner en tenant compte de la perception des professionnels (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 0, Introduction, point 4](#)).

2 Identité entre les signes

2.1 La notion d'identité

Comme indiqué ci-dessus, une conclusion d'identité entre les signes entraînera le succès de l'opposition conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) si les produits et services sont également identiques.

Les différences entre l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) et la protection dans le cas de l'existence d'un risque de confusion conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) doivent être prises en considération pour comprendre la notion d'identité et les conditions y afférentes.

La protection prévue à l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) est absolue dans la mesure où l'enregistrement d'un signe identique postérieur pour des produits ou des services identiques compromettrait la fonction de la marque antérieure en tant que moyen d'identification de l'origine commerciale. Lorsque des signes ou des marques identiques sont enregistrés pour des produits ou des services identiques, il est impossible de concevoir des circonstances dans lesquelles tout risque de confusion peut être écarté. Il n'est pas nécessaire d'examiner d'autres facteurs, tels que le niveau d'attention du public ou le caractère distinctif de la marque antérieure.

Toutefois, conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), la marque antérieure est protégée contre le risque de confusion: à supposer même que les marques diffèrent par certains éléments, leur similitude – combinée à d'autres éléments qui doivent être appréciés globalement –, peut laisser supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

En raison de la protection absolue conférée par l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), la notion d'identité entre les marques doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. La protection absolue dans le cas d'une demande de MUE «identique à la marque [antérieure] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée [conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)], ne saurait être étendue au-delà des situations pour lesquelles elle a été prévue, en particulier aux situations qui sont plus spécifiquement protégées par [l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)]» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 au regard des dispositions correspondantes de la directive).

2.2 Seuil minimum pour conclure à l'identité

La définition même de la notion d'identité implique que les deux signes soient en tous points les mêmes. Il y a donc identité entre les signes lorsque la demande de MUE reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.

Toutefois, la perception d'une identité entre les deux signes n'étant pas toujours le résultat d'une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Par conséquent, **la demande de MUE doit être considérée comme identique à la marque antérieure «lorsqu'elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes que celles-ci peuvent passer inaperçues**

aux yeux d'un consommateur moyen» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Une différence insignifiante entre deux marques est une différence qu'un consommateur raisonnablement attentif ne percevra qu'après avoir examiné les marques côte à côte. «Insignifiant» n'est pas un terme objectif et son interprétation dépend du niveau de complexité des marques comparées. Les différences insignifiantes sont celles qui, parce qu'elles concernent des éléments qui sont très petits ou qui sont noyés au sein d'une marque complexe, ne sont pas facilement détectables à l'œil nu lors de l'observation de la marque en question, étant donné que, généralement, le consommateur moyen ne se livre pas à un examen analytique d'une marque mais la perçoit dans son intégralité.

La conclusion selon laquelle un élément est «insignifiant» doit être accompagnée d'un raisonnement suffisant quant à l'absence d'incidence de cet élément sur la perception globale de la marque.

Il résulte de la définition de la notion d'identité ci-dessus que les conditions suivantes doivent être remplies pour que des marques soient considérées comme identiques conformément à l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#):

- **identité complète entre les signes.** L'identité partielle n'est pas suffisante en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), mais peut entraîner une similitude entre les signes et doit être prise en compte dans le cadre de l'examen de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

Tout élément supplémentaire est suffisant pour conclure que les marques ne sont pas identiques; peu importe que l'élément ajouté soit un mot, un élément figuratif ou une combinaison des deux.

Dès lors, deux marques verbales ne seront pas considérées comme identiques si l'une est contenue dans l'autre mais qu'elle comporte d'autres caractères (voir [point 2.4](#) ci-dessous) ou de mots, indépendamment du caractère distinctif ou de l'éventuel caractère descriptif;

Signe antérieur	Signe attaqué et commentaires	Affaire no
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Il a été conclu que «les signes en cause étaient à l'évidence non identiques», même si «Insurance company limited» était descriptif en anglais pour les services correspondants.	24/11/2011, R 696/2011-1

Signe antérieur	Signe attaqué et commentaires	Affaire no
INDIVIDUAL		18/12/2008, R 696/2011-1

- **identité sur tous les plans de la comparaison.** Il doit y avoir identité entre les signes sur tous les plans pertinents de la comparaison des marques, c'est-à-dire sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Si les marques sont identiques à certains égards mais pas à d'autres, elles ne sont pas identiques dans l'ensemble. Dans ce dernier cas, elles peuvent être similaires et, partant, le risque de confusion doit être examiné.

2.3 Identité entre les marques verbales

Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d'autres caractères typographiques standard (par exemple, «+», «@», «!») reproduits dans une police de caractères standard. Cela signifie qu'aucune revendication d'aucun élément figuratif ou aspect en particulier n'est faite. Lorsque les deux marques sont enregistrées en tant que marques verbales, la police de caractères effectivement utilisée par l'office concerné dans la publication officielle n'a aucune importance. De même, les différences liées à l'utilisation de lettres minuscules ou majuscules n'ont, en général, pas d'importance. Les **marques verbales** sont identiques si la séquence de lettres, de chiffres ou des autres caractères typographiques qui les composent sont exactement identiques.

Les marques verbales suivantes sont identiques.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, R 835/2010-1
DOMINO	Domino	18/03/2009, R 835/2010-1
Apetito	APETITO	04/05/2011, T-129/09 , EU:T:2011:193

En général, il convient de vérifier si le signe a été enregistré en tant que marque verbale. Ainsi, le seul examen de la représentation graphique de la marque (p. ex. dans le système de Madrid) peut être trompeur car, selon la représentation graphique des signes qui est utilisée dans les certificats, bulletins, etc., une marque **revendiquée comme** marque verbale peut inclure des éléments ou des polices de caractères

figuratifs ou stylisés. Dans ces cas, la revendication l'emportera sur la reproduction exacte figurant dans le certificat, le bulletin, etc.

Les marques en caractères romains doivent être considérées comme des marques verbales dans les pays dans lesquels ces caractères sont officiellement utilisés (p. ex. l'alphabet cyrillique dans le cas d'une MUE ou d'un enregistrement international (EI) désignant la Bulgarie ou l'UE), conformément à l'indication de catégorie n° 28.05 («inscriptions en caractères cyrilliques») de la classification de Vienne des éléments figuratifs. Les marques verbales en caractères cyrilliques suivantes sont identiques.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
ВАСИЛЬКИ	Васильки	31/01/2012, B 1 827 537

Une différence d'une seule lettre suffit pour conclure à l'absence d'identité.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire n°
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, R 835/2010-1

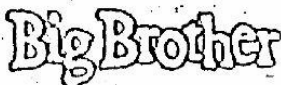
Une analyse est effectuée, au cas par cas, en tenant compte de la langue concernée, pour déterminer si une espace, un signe de ponctuation (p. ex. trait d'union, point...) ou un accent, ou l'utilisation d'une combinaison de lettres minuscules et majuscules qui s'écarte de la manière habituelle d'écrire, introduit une différence si insignifiante qu'elle peut passer inaperçue aux yeux du consommateur conformément à l'arrêt «Arthur et Félicie» (20/03/2003, [C-291/00](#), Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54). Dans certaines langues, un terme peut être écrit soit en un seul bloc, soit avec une espace ou avec un trait d'union au milieu (p. ex. en anglais, weekend et week-end), de sorte que le public n'y verra aucune différence. Cependant, la présence d'une espace, d'un trait d'union ou d'un accent, ou l'utilisation d'une combinaison de lettres minuscules et majuscules qui s'écarte de la manière habituelle d'écrire peut modifier la signification d'un élément verbal et, dès lors, influencer la façon dont le signe est perçu. Les marques verbales suivantes **ne sont pas** identiques.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
She, SHE	S-HE	23/09/2009, T-129/09 , EU:T:2009:348

2.4 Marques verbales et marques figuratives

Une **marque verbale** et une **marque figurative** – même si les deux sont composées du même mot –, ne seront pas identiques, à moins que les différences soient si insignifiantes qu’elles passeraient inaperçues aux yeux du public pertinent.

Dans les exemples suivants, les signes ne sont, à l’évidence, **pas identiques**.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
	iHotel	13/06/2012, T-277/11 , EU:T:2012:295
	ELCO	13/03/2009, R 803/2008-1
eClear		09/02/2012, R 803/2008-1
BIG BROTHER		10/05/2011, R 803/2008-1

Or, il peut être plus difficile de parvenir à la conclusion selon laquelle des marques ne sont pas identiques si la marque figurative est écrite dans une police de caractères normale. Pourtant, dans les exemples suivants, il a été considéré que les marques **n’étaient pas identiques**.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
	THOMSON	22/04/2009, R 803/2008-1
	Klepper	24/02/2010, R 803/2008-1

2.5 Identité entre les marques figuratives

Deux marques figuratives sont identiques lorsque les deux signes concordent dans tous leurs éléments (forme, couleurs, contraste, ombres, etc.).

Il va sans dire que l'utilisation du même mot est insuffisante pour conclure à l'identité des marques, alors que l'élément figuratif n'est pas le même. Les marques suivantes ne sont donc pas identiques.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
		09/02/2012, R 558/2011-1
		31/03/2011, R 1440/2010-1
		12/04/2013, 7078 C

Cependant, dans le cas suivant, eu égard au fait que la différence dans la présentation des lettres «TEP» en italiques passerait inaperçue aux yeux du public, les marques ont été considérées comme **identiques**.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
		28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Identité d'une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris avec une demande de marque en couleur

S'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le réseau européen des marques, dessins et modèles (maintenant le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) a publié une communication commune sur la pratique commune du champ de protection des marques en noir et blanc le 15 avril 2014 ([PC4](#)) ⁽⁶²⁾.

Selon la pratique commune [PC4](#), les **différences** entre une marque antérieure en noir et blanc ou nuances de gris et une version colorée du même signe seront **normalement** perçues par le consommateur moyen, ce qui signifie que les marques ne seront pas considérées comme identiques. Elles ne seront considérées comme identiques que dans des **circonstances exceptionnelles**, c'est-à-dire que si les différences entre les couleurs ou les nuances de gris étaient si **insignifiantes** qu'un consommateur moyennement attentif ne les percevrait qu'en les examinant côte à côte. En d'autres termes, pour qu'on puisse parler d'identité, les différences de couleurs des signes en question doivent être à peine visibles par le consommateur moyen.

Exemples inventés de différences **appréciables** entraînant l'absence d'identité:

Signe antérieur	Signe attaqué
	
	

Exemples inventés de différences **insignifiantes** entraînant l'identité:

Signe antérieur	Signe attaqué
	

⁶² disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

Signe antérieur	Signe attaqué
	

L'argument selon lequel l'étendue de la protection d'une marque en noir et blanc ou en nuances de gris s'étendrait à toutes les couleurs possibles, entraînant une identité avec une marque en conflit en couleur, ne saurait être accueilli. Une marque ne désignant aucune couleur en particulier ne peut être considérée comme couvrant toutes les combinaisons de couleurs [09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58].

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
		09/04/2014, T-623/11 , EU:T:2014:199
L'enregistrement d'une marque qui ne désigne aucune couleur en particulier ne saurait couvrir toutes les combinaisons de couleurs. La couleur jaune du fond dans la marque contestée est l'une des différences entre les marques (points 39 et 40).		

3 Similitude entre les signes

3.1 Introduction

La similitude des signes dépend du caractère distinctif (voir [point 3.2](#) ci-dessous), du caractère dominant de leurs composants (voir [point 3.3](#) ci-dessous), et d'autres facteurs éventuels. En procédant à une comparaison des signes, leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle doit être examinée en considérant les éléments qui présentent une concordance ou une différence, en tenant compte de leur caractère distinctif et dominant (voir [point 3.4](#) ci-dessous), ainsi qu'en considérant si, et dans quelle mesure, ces éléments déterminent l'impression globale véhiculée par les marques.

3.2 Éléments distinctifs des marques

Dans son arrêt *Sabèl* ([11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23](#)), la Cour a jugé que «[...] [l'] appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci». En conséquence, l'intensité du caractère distinctif des divers composants des marques complexes constitue un critère important qu'il convient de prendre en compte lors de la comparaison des marques.

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, il convient d'établir le degré de caractère distinctif de leurs composants concordants ou divergents, car le caractère distinctif est l'un des facteurs qui déterminent l'importance de ces éléments dans chacun des signes et, dès lors, leur incidence dans l'impression d'ensemble produite par les signes. La présence d'un élément distinctif qui concorde ou d'un élément non distinctif ou faible qui diffère tend à accroître le degré de similitude. La présence d'un élément distinctif qui diffère tend à diminuer le degré de similitude. Il en va de même lorsque la concordance constatée concerne un élément non distinctif ou faible.

Par voie de conséquence, si les propriétaires de marques emploient fréquemment dans leurs marques des éléments non distinctifs ou faibles pour informer les consommateurs sur certaines caractéristiques des produits ou services pertinents, il peut s'avérer plus difficile d'établir la possibilité d'un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits ou services dès lors qu'il s'agit de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs ou faibles.

Dès lors, en principe, le caractère distinctif de tous les composants de la marque antérieure **et** de la marque contestée devrait être examiné.

Il est important d'établir une distinction entre l'analyse du caractère distinctif (i) du composant d'une marque et (ii) de la marque antérieure considérée dans son ensemble. L'analyse des composants détermine si les signes en conflit ont en commun un composant présentant un caractère distinctif (et donc important), non distinctif ou faible (et donc moins important dans la comparaison des marques). L'analyse de la marque antérieure considérée dans son ensemble permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque, qui constitue une considération distincte dans le risque de confusion, indépendante de la comparaison des marques (voir les [Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#)).

Toutefois, si l'une des deux marques n'est constituée que d'un élément, la décision dans la partie portant sur la comparaison des signes établira si le caractère distinctif de cet élément est normal ou plus faible que la normale. Dans ce cas, il ne peut être établi que l'élément est dépourvu de caractère distinctif. En ce qui concerne la marque antérieure, cela reviendrait à nier son caractère distinctif (pour plus d'information, voir [point 3.2.3.4](#) ci-dessous). S'agissant du signe contesté, cela signifierait qu'un nouvel examen sur la base des motifs absolus devrait être réalisé.

3.2.1 Qu'entend-on par composant d'un signe?

Le Tribunal n'a pas défini ce qu'il convenait de considérer comme un «composant» ou un «élément» d'un signe. Il est aisé d'identifier des composants lorsque, sur le plan visuel, un signe est divisé en plusieurs parties (p. ex. des composants verbaux et figuratifs distincts). Cependant, le terme «composant» désigne bien plus que de telles distinctions visuelles. En fin de compte, la perception du signe par le public pertinent est décisive, et un composant existe dès lors que le public pertinent le perçoit. À titre d'exemple, le public pertinent considérera souvent des signes composés d'un seul mot comme comportant plusieurs composants, notamment lorsqu'une de ses parties possède une signification claire et évidente alors que les autres sont dénuées de sens ou possèdent une signification différente (c'est le cas de la marque EUROFIRT, «Euro» étant largement compris comme une référence à l'Europe, tandis que «Firt» est dénué de sens, ce qui permet de considérer que cette marque verbale comporte deux composants). «Euro» et «Firt»). En pareils cas, les éléments des signes composés d'un seul mot pourraient être qualifiés de «composants» dans la terminologie du Tribunal.

Toutefois, des **mots ne doivent pas être artificiellement disséqués**. La dissection n'est pas appropriée, à moins que le public pertinent ne perçoive clairement les composants en question comme des éléments distincts. Une appréciation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si la décomposition d'un signe est artificielle (p. ex. si la décomposition du terme «LIMEON» en «LIME» et «ON» pour désigner un fruit serait artificielle ou non) (voir également [points 3.4.3.2](#) et [3.4.5.1](#) ci-dessous).

3.2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque

3.2.2.1 Qu'entend-on par caractère distinctif?

Le Tribunal a défini le caractère distinctif comme suit:

Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement **l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises** (soulignement ajouté).

([22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22](#)).

Il est important de relever que l'appréciation du caractère distinctif est une question de degré. Aussi est-il fait usage, pour apprécier le caractère distinctif, d'une échelle variable permettant de déterminer si un signe ou l'élément d'un signe est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, s'il est doté d'un caractère pleinement distinctif (à un degré normal) ou encore s'il se situe entre les deux.

À ce stade, il convient de noter qu'en règle générale, l'Office n'a pas pour habitude de reconnaître un degré de caractère distinctif intrinsèque plus élevé que la moyenne pour

les différents composants des signes. Tout caractère distinctif plus élevé (caractère distinctif accru, réputation) est lié à la reconnaissance de fait de la marque par le public pertinent, et est finalement apprécié uniquement eu égard à la marque antérieure (voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#)). Une marque (et, par analogie, ses composants) ne présente pas de caractère distinctif plus élevé simplement en raison de l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits et services couverts par celle-ci ([16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71](#)).

L'élément d'un signe **est dépourvu de caractère distinctif** s'il est exclusivement descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.) ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De même, l'élément d'un signe qui est générique (un contenant ayant une forme commune ou une couleur commune par exemple), est également dépourvu de caractère distinctif.

L'élément d'un signe peut **posséder un caractère distinctif faible s'il fait référence** aux caractéristiques des produits et services (sans être toutefois exclusivement descriptif). Si l'allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait avoir une incidence notable sur le caractère distinctif. À titre d'exemple:

- le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des **services de jeu** est une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu'il laisse entendre que l'on peut devenir millionnaire.
- «Billy O'Naire», qui a la même sonorité que «billionnaire» (millionnaire) en anglais, mis en rapport avec des **services de jeu** serait allusif du fait d'un jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence notable sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

L'élément d'un signe qui n'est pas dépourvu de caractère distinctif ou qui ne possède pas de caractère distinctif faible est réputé posséder **un caractère distinctif intrinsèque «normal»**. Cela signifie que l'élément d'un signe en cause bénéficie d'un caractère pleinement distinctif dès lors que son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme provenant d'une entreprise déterminée n'est en rien amoindrie ni altérée.

L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les demandeurs est que la marque antérieure ou l'un de ses composants possède un caractère distinctif faible au motif que de nombreuses marques consistent en, ou incluent, l'élément concerné. Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur qui fait référence à des enregistrements de marques, l'Office estime que l'existence de plusieurs enregistrements de marques n'est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation telle qu'elle existe sur le marché. En d'autres termes, les données relatives aux enregistrements ne permettent pas à elles seules de présumer que toutes les marques ont été effectivement utilisées.

Les éléments de preuve produits doivent donc démontrer que les consommateurs ont été exposés à l'usage étendu des marques incluant l'élément en cause et qu'ils se sont familiarisés avec ces marques pour démontrer que ledit élément possède un caractère distinctif faible ([13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79](#)).

3.2.2.2 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque des composants doit être apprécié au moment de la décision.

Dans le cadre de l'appréciation du caractère distinctif, il est essentiel de définir la période concernée exacte car le degré de caractère distinctif des marques n'est pas constant, mais varie au gré de la perception du public. Cette perception est susceptible de changer non seulement en raison de la nature de l'usage d'une marque spécifique, mais également en raison d'autres facteurs (tous ces éléments ne peuvent être appréciés qu'à partir des éléments de preuve soumis par les parties). À titre d'exemple, la perception du public est susceptible de varier lorsqu'une marque, ou l'un de ses composants, a été utilisé(e) dans l'intervalle de façon similaire par plusieurs entreprises ou commerçants dans le segment de marché concerné. Cet usage courant d'un signe est susceptible d'altérer son caractère unique et, par voie de conséquence, son aptitude à indiquer l'origine des produits et services. Dans ce contexte, il est important de soigneusement évaluer si la situation décrite est observée dans l'ensemble des régions géographiques pertinentes et si elle concerne l'ensemble des produits et services pertinents.

À titre d'exemple, en raison de l'évolution technologique dans le domaine des technologies de l'information, l'on observe un accroissement des cas où des composants tels que «I» (pour internet), «E» (pour électronique) et «M» (pour mobile) sont juxtaposés à un terme significatif. Dans le contexte des communications électroniques, ils sont aujourd'hui jugés descriptifs ([19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11](#)), alors qu'ils étaient auparavant qualifiés de distinctifs.

3.2.2.3 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du **caractère distinctif intrinsèque** des composants qu'en présence de produits ou services jugés identiques ou similaires. En d'autres termes:

- la marque antérieure est appréciée par rapport aux produits et services enregistrés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés;
- la marque contestée est appréciée par rapport aux produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.

3.2.2.4 Principes généraux de l'examen du caractère distinctif

L'examen du caractère distinctif intrinsèque est, quant à lui, réalisé en deux étapes: il y a lieu dans un premier temps de déterminer si le public pertinent reconnaît le contenu sémantique de la marque en cause puis, dans un deuxième temps, d'établir si le contenu sémantique perçu est lié ou non au commerce en rapport avec les produits et services identiques ou similaires, ou si ce contenu sémantique est caractéristique dans ce contexte.

S'agissant de la **première phase**, à savoir la reconnaissance ou non du contenu sémantique par le public pertinent, le caractère distinctif intrinsèque des composants des marques doit être apprécié en tenant compte de la ou de chacune des zone(s) géographique(s) pertinente(s) ainsi que de leur contexte linguistique et culturel spécifique. Dans ces circonstances, il est possible que le public résidant dans certaines parties du territoire pertinent ne saisisse pas le contenu descriptif qu'une marque est susceptible de présenter dans d'autres régions. En pareils cas, le caractère distinctif de la marque dans une région n'est pas affecté par le fait qu'elle puisse être perçue différemment dans d'autres régions.

Dans l'exemple ci-dessous, les considérations linguistiques se sont révélées essentielles pour statuer sur le caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08 , EU:T:2010:23
<i>Produits et services:</i> classes 29, 30 et 32 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation des composants «frut» et «sol»:</i> «...il convient d'établir une distinction entre la perception par le public dans ces États membres, en Italie et en Espagne par exemple, où les éléments "sol" et "frut" sont reconnaissables par tous et peuvent être compris comme une référence au soleil et au "fruit", respectivement, et la perception du public dans les États membres, comme la Hongrie, la Finlande et la Lituanie, où ces éléments ne possèdent pas d'équivalents aussi proches dans leurs langues nationales». Dans la première catégorie d'États membres, les consommateurs sont susceptibles d'associer les deux marques avec les notions de «fruit» et de «soleil». En conséquence, il y aura un certain niveau de similarité conceptuelle entre elles. Dans les États membres relevant de la deuxième catégorie, les consommateurs ne percevront aucune similarité conceptuelle entre les signes puisqu'ils n'attachent pas de signification particulière aux parties constituantes des deux signes» (points 21-24).		

La **deuxième phase** consiste à mettre en corrélation toute signification que le public perçoit dans les marques avec les produits et services identiques ou similaires en cause. Si le public pertinent perçoit ladite signification comme descriptive, élogieuse ou allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif), etc., pour ces produits et services, le caractère distinctif sera amoindri en conséquence. Il peut s'avérer nécessaire d'établir une distinction entre les divers produits et services

en cause dans la mesure où le constat de l'absence de caractère distinctif ou de l'existence d'un caractère distinctif limité peut ne concerner qu'une partie desdits produits et services. Si aucune signification ne peut être attribuée à un élément verbal, celui-ci ne peut en aucun cas être descriptif ni laudatif ni allusif et il sera considéré, en tant que tel, comme distinctif.

Les critères appliqués à l'examen du caractère distinctif intrinsèque d'un signe ou d'un composant d'un signe sont identiques aux principes pertinents appliqués lors de l'examen des marques sur la base des motifs absolus (voir Directives, [Partie B, Examen](#))(⁶³). Néanmoins, dans le cadre de litiges fondés sur des motifs relatifs, la question n'est pas simplement de savoir si un composant présente un caractère distinctif ou non (en d'autres termes, s'il atteint le seuil de caractère distinctif minimum requis pour être enregistrable), mais également dans quelle mesure il est classé comme distinctif sur l'échelle variable mentionnée précédemment. Par conséquent, un terme qui, par exemple, n'est pas descriptif, mais uniquement allusif par rapport aux produits ou services en cause, peut se révéler suffisamment distinctif pour ne pas soulever d'objection dans le cadre de l'examen des motifs absolus tout en possédant un caractère distinctif inférieur à la normale dans le cadre de l'examen des motifs relatifs.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes:

- Le composant est **dépourvu de caractère distinctif** ou présente un **caractère distinctif inférieur à la normale**. Voir les exemples présentés ci-dessous.
- Le composant présente un caractère distinctif normal, dans la mesure où il n'est pas «non distinctif ou faiblement distinctif» pour des produits ou services similaires.

Comme indiqué au [point 2.1](#) ci-dessus, les marques verbales composées d'un seul mot peuvent néanmoins comporter plusieurs composants, certains pouvant être plus distinctifs que d'autres (27/01/2010, [T-331/08](#), Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Exemples de composants descriptifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
BYLY		14/04/2010 , T-514/08 , EU:T:2010:143

⁶³ Voir également l'objectif 2 de la [pratique commune sur l'incidence des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs sur le risque de confusion](#), convenue dans le cadre du Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classe 3 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation du composant «products»:</i> «[...] le terme «products» ne dispose pas d'un caractère distinctif suffisant pour être pris en compte par les consommateurs» (point 39).		
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		22/06/2010, T-490/08, EU:T:2010:250
<i>Produits et services:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation de «CAPITAL MARKETS»:</i> «Le public pertinent, qui est composé de consommateurs très attentifs, bien informés et familiers de la terminologie financière anglaise de base, n'attachera que très peu d'importance à la signification des termes «capital» et «markets», qui sont descriptifs desdits services et qui ne lui permettent pas d'identifier la provenance commerciale des marques en cause» (point 59).		
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		11/01/2010, R 834/2009-1
<i>Produits et services:</i> classes 3 et 5 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation du droit antérieur:</i> Même si les signes présentent quelques similitudes, l'expression «NATURAL BRONZE» est descriptive de la finalité des produits (à savoir, le bronzage) pour ce qui concerne les produits de la classe 3 (paragraphe 31).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
 (CINEDAY et al.)	CINETAIN	16/11/2010, R 1306/2009-4

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classes 38 et 41 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation de l'élément «CINE»:</i> Le mot «cine» a une signification descriptive, dans le sens de «cinéma (film)». En conséquence, ce composant n'a qu'une incidence limitée dans la perception des signes (paragraphe 36).		
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	19/11/2010, R 991/2010-2
<i>Produits et services:</i> classes 3 et 5 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation de l'élément «NATURAL BEAUTY»:</i> L'élément «NATURAL BEAUTY» est une indication claire et essentielle du type et de la qualité des produits. Le public allemand comprend la signification de ces deux éléments du vocabulaire de base, mais également de la combinaison de ces deux termes (paragraphe 31-35).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
FORCE-X	FSA K-FORCE	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
<i>Produits et services:</i> classes 9 et 12 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Le terme «force», synonyme de robustesse et de puissance, peut décrire une des caractéristiques des produits en cause. En outre, pour certains des produits relevant de la classe 12, il y a lieu de constater que ce terme peut également désigner un de leurs objectifs. De surcroît, ainsi qu'il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante, l'élément «force» est utilisé couramment, sur le marché européen, au sein des marques dans le domaine du cyclisme, lui conférant un caractère banal (points 38-39).		

3.2.2.6 Exemples de composants laudatifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
-----------------	----------------	------------

	MAGIC SEAT	09/09/2008, T-363/06, EU:T:2008:319
<i>Produits et services:</i> classe 12 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation de l'élément «MAGIC»:</i> Le terme «magic» sera perçu par le public pertinent comme qualifiant simplement le mot «seat» en raison de sa ressemblance avec le terme espagnol «mágico», qui est purement laudatif (point 39).		
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
STAR SNACKS		11/05/2010, T-492/08, EU:T:2010:186
<i>Produits et services:</i> classes 29, 30 et 32 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation de l'élément «STAR»:</i> L'élément verbal «STAR» est un terme laudatif en ce qu'il constitue simplement (associé aux autres éléments des signes) une référence à la bonne qualité des produits alimentaires (point 52).		

3.2.2.7 Exemples de composants allusifs

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	WORLDLINK	27/02/2008, T-325/04, EU:T:2008:51
<i>Produits et services:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation de l'élément «LINK»:</i> L'élément «LiNK» de la marque antérieure n'est pas directement descriptif d'autres «services bancaires pour le retrait d'espèces, services de transfert de fonds et de paiement, services d'informations financières» (classe 36) couverts par la marque antérieure, mais simplement allusif vis-à-vis desdits services (point 68 et suiv.).		

3.2.3 Les cas spécifiques

3.2.3.1 Les éléments banals et communément utilisés

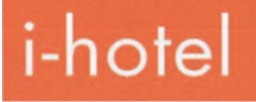
Dans certains cas, les signes se composent d'un ou de plusieurs éléments verbaux distinctifs et d'un ou de plusieurs éléments figuratifs qui sont perçus par le public pertinent comme étant banals ou communément utilisés. Les éléments figuratifs en question adoptent généralement une forme géométrique simple (p. ex. des cadres, des étiquettes) ou recourent à des couleurs fréquemment employées dans le segment du marché concerné (p. ex. le rouge pour les extincteurs, le jaune, le rouge ou l'orange pour le secteur des services postaux, selon l'État membre concerné). C'est la raison pour laquelle ces éléments banals et communément utilisés sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
ARCO		05/10/2011, R 1929/2010-2
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation des éléments figuratifs:</i> «Les deux signes ont en commun les mêmes éléments verbaux. Si sa taille n'est pas négligeable, l'élément figuratif de la marque communautaire contestée est néanmoins susceptible d'être essentiellement perçu par les consommateurs comme un élément purement décoratif, et non comme un élément indiquant l'origine commerciale des produits» (paragraphe 43). Les marques sont fort similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (paragraphe 45-48).		

3.2.3.2 Éléments verbaux identiques assortis d'éléments figuratifs non distinctifs

Lors de la comparaison entre une marque verbale et une marque figurative contenant un élément verbal identique en tant que seul élément verbal, il n'est pas nécessaire d'apprécier le caractère distinctif du mot si les éléments figuratifs ne sont pas à la fois distinctifs (couleur, arrière-plan ou police) et dominants. Dans ce cas, le fait que le mot présente seulement un caractère distinctif limité vis-à-vis de certains produits et services dans certaines langues est sans pertinence, car cela s'applique de façon égale aux deux marques, tandis que les éléments figuratifs ne suffisent manifestement pas à distinguer les marques.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
-----------------	----------------	------------

	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
<i>P&S:</i> services relatifs au voyage, au logement et à des congrès, compris dans les classes 35, 39, 41, 42, 43. <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> le Tribunal n'a pas procédé à l'appréciation du caractère distinctif intrinsèque des éléments des signes et s'est accordé avec la chambre de recours sur le fait que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (points 83 à 92). La chambre de recours a dès lors conclu à juste titre que les signes étaient «presque identiques» (point 93). Les éléments différenciateurs (le fond orange et le style d'écriture particulier) ont été jugés insignifiants.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
LEMON GOLD		21/11/2018, B 2 943 036
<i>Produits et services:</i> classe 31 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> la marque antérieure est entièrement reproduite dans la marque contestée, dont elle constitue le seul élément verbal. Le fait que les éléments verbaux identiques soient compris ou non par le public pertinent espagnol est sans importance, étant donné que, compte tenu des circonstances, ils se trouvent sur un pied d'égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Les seules différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir un citron sur un fond noir en forme d'étiquette. Toutefois, aucun de ces éléments n'est distinctif étant donné que les citrons sont les produits pertinents et que l'étiquette est une forme courante, banale. Par conséquent, les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel, et très similaires sur le plan visuel.		

3.2.3.3 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du [09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508](#), la Cour a retenu qu'il convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret basé sur les faits, portant sur les produits et services visés et en fonction de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (§ 33-39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, l'Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l'application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s'applique également aux affaires inter partes lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif de marques composées d'une lettre unique.

Tout en admettant qu'il peut s'avérer plus ardu d'établir le caractère distinctif pour des marques constituées d'une lettre unique que pour d'autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.

Dans le cadre de l'analyse du caractère distinctif des composants de signes, l'Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque constituée d'une lettre unique, qui est un composant d'un signe, de s'appuyer sur des hypothèses tirées de préjugés selon lesquels les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques, ou sur des arguments génériques comme celui concernant l'impératif de la disponibilité des signes du fait du nombre limité des lettres.

Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque contenant une **lettre unique** ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque ([08/05/ 2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50](#); [06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36](#); [05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51](#)).

Dans son arrêt du [10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202](#), le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait par conséquent protégée (§ 38-49).

Les considérations exposées ci-dessus s'appliquent tant aux marques constituées d'une lettre unique ou un chiffre unique représenté(e) en caractères standard (c'est-à-dire des marques verbales) qu'à des marques composées d'un chiffre unique ou d'une lettre unique stylisé(e).

En outre, conformément à l'arrêt «α», eu égard à ce type de composants, à moins que la combinaison de lettres soit elle-même descriptive ou liée aux produits et services («S», «M» et «XL» pour les produits de la classe 25, par exemple), ces composants ne sont pas nécessairement voués à ne posséder qu'un caractère distinctif faible. Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

3.2.3.4 Les renonciations

Avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du [règlement modificatif \(UE\) 2015/2424](#), il était possible d'inscrire dans le registre une **renonciation** à un élément d'une MUE qui était dépourvu de caractère distinctif dans une langue de l'Union européenne. Les enregistrements internationaux ayant effet dans l'Union européenne ou dans un État membre peuvent également inclure une renonciation. Certains systèmes nationaux de marques prévoient également des renonciations, ou l'ont fait dans le passé. Par conséquent, une opposition peut être déposée sur la base d'une marque qui contient une renonciation.

Lorsque des signes sont comparés ou qu'il est procédé à une appréciation globale du risque de confusion, une renonciation ne saurait avoir pour effet d'exclure un élément

d'une marque ou d'attribuer une importance limitée à un tel élément; le principe de **l'impression d'ensemble** produite par les signes et celui de la **perception effective** du public pertinent l'emportent (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). Par conséquent, un élément visé par une déclaration de renonciation ne saurait être ignoré dans la comparaison des signes. En général, si un élément visé par une déclaration de renonciation est effectivement dépourvu de caractère distinctif, sa prise en compte n'aboutira pas à un résultat différent (12/06/2019, [C-705/17](#), ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53 et 55). Toutefois, lorsque l'élément visé par une déclaration de renonciation est dépourvu de caractère distinctif dans une langue mais possède un caractère distinctif dans une autre langue qui est également pertinente pour la comparaison (comme cela peut souvent se produire avec des MUE antérieures et des enregistrements internationaux désignant l' UE contenant une renonciation), la prise en compte de l'élément visé par une déclaration de renonciation dans la comparaison peut aboutir à un résultat différent.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
SOCK IT TO ME		26/08/2019, R 1880/2018-2
<i>Produits et services:</i> classes 25 et 35 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> l'enregistrement international antérieur désignant l'Union européenne est enregistré pour des <i>chaussettes et bas</i> et contient une déclaration de renonciation pour le mot «SOCK». Compte tenu de l'arrêt du 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:175, l'élément visé par une déclaration de renonciation doit également être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Pour la partie non anglophone du public, le mot «SOCK» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif pour les produits et services en cause. Il existe un risque de confusion (points 32, 33, 42, 56, 60-62).		

3.2.3.5 Marques antérieures dont le caractère distinctif est mis en cause

Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est mis en cause, l'Office met en œuvre la pratique précisée dans l'arrêt *F1-Live* ([24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314](#)), à savoir que lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une MUE, la validité des marques antérieures ne peut être mise en cause.

Par conséquent, les éléments correspondant à la marque antérieure ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif dans la comparaison des marques

mais doivent être considérés comme dotés d'un certain caractère distinctif (faible ou minimal).

3.3 Éléments dominants des marques

L'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'incidence visuelle produite par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «**visuellement frappants**».

Pour pouvoir établir qu'un signe contient un élément dominant, ce signe doit au moins posséder deux composants identifiables ⁽⁶⁴⁾. Les règles expliquées au [point 3.2.1](#) ci-dessus s'appliquent en conséquence.

La décision doit établir s'il existe un élément dominant ou des éléments co-dominants et les identifier.

Bien que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, des aspects autres que visuels (tels qu'une éventuelle signification d'une partie d'un signe constitué d'un seul mot) puissent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de définir la notion de l'élément dominant d'un signe, l'Office a pour habitude de restreindre la notion d'élément dominant à l'incidence visuelle produite par les éléments d'un signe, c'est-à-dire de l'utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont «visuellement frappants» et de laisser toute autre considération pour l'appréciation globale. En conséquence, de l'avis de l'Office, le caractère dominant d'un composant d'un signe **est principalement déterminé par sa position, sa taille, sa dimension ou l'utilisation de couleurs**, dans la mesure où ces aspects ont une influence sur l'incidence visuelle qu'il produit. Comme l'a indiqué le Tribunal:

Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.

[23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; confirmé par 28/04/2004, [C-3/03 P](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233].

En outre, le Tribunal a considéré que:

[...] le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci.

(13/06/2006, [T-153/03](#), Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

⁶⁴ Dans le présent texte, les mots «composant» et «élément» sont utilisés indifféremment.

Par conséquent, le fait qu'un composant d'une marque puisse ou ne puisse pas être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un caractère distinctif faible) n'a pas d'incidence sur l'appréciation du caractère dominant.

En règle générale, il y a lieu de tenir compte des principes suivants:

- l'appréciation du caractère dominant s'applique aux deux signes soumis à comparaison;
- pour établir l'existence d'un composant dominant, le signe doit contenir au moins deux composants identifiables;
- les marques verbales n'ont pas d'éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres n'entre pas dans l'appréciation du caractère dominant, mais bien dans l'impression globale (Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale](#)).
- des éléments figuratifs peuvent être dominants dans des signes contenant également des éléments verbaux;
- le caractère frappant ou non d'un élément sur le plan visuel peut être déterminé dans le cadre de la comparaison visuelle des signes; dans ce cas, cela doit être cohérent avec une évaluation du caractère dominant;
- enfin, s'il s'avère difficile de décider lequel des deux composants (au moins) est dominant, cela peut indiquer qu'il n'existe pas d'élément dominant ou qu'il n'y a pas d'élément plus dominant qu'un autre (ce qui inclut les cas de co-dominance). La détermination du caractère dominant implique qu'un composant soit visuellement frappant par rapport aux autres composants de la marque. Si cela s'applique à deux composants ou plus, ceux-ci sont co-dominants. Si cette appréciation est difficile à réaliser, c'est en raison de l'absence d'élément dominant ou d'éléments co-dominants.

Exemples d'affaires

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire no
	RPT: «l'élément dominant des marques antérieures est le sigle RPT, dans lequel la lettre «p» est prépondérante» (point 33).	04/03/2009, T-168/07 , PTR Professional Tennis Registry, EU:T:2009:51

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire no
	Free: «le terme «free» domine l'impression visuelle créée par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille nettement plus grande que celle des autres composants, caractéristique combinée avec le fait qu'il est bien plus facilement mémorisable et prononçable par rapport au slogan en question» (point 39).	27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455
	Xtreme: «Visuellement, il y a lieu de considérer que, dans la marque demandée, le terme «XTREME» occupe une position centrale. En effet, la taille de ses lettres est plus grande que celle des autres composants verbaux, et le terme est mis en relief par un contour blanc. La lettre «X» est mise en exergue par une taille encore plus importante et par le fait qu'elle est entourée d'un cercle blanc. Les autres composants verbaux, «RIGHT GUARD» et «SPORT», sont écrits en caractères moins grands et sont décalés vers la droite et vers le bord du signe» (point 55).	13/04/2005, T-286/03, RIGHT GUARD XTREME SPORT (fig.) / WILKINSON SWORD XTREME III (fig.), EU:T:2005:126

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire no
 (by missako)	GREEN by missako: «Tout d'abord, il convient de constater que la représentation du soleil occupe une place importante au sein de la marque demandée en ce qu'il est positionné au centre de celle-ci et qu'il en couvre près des deux tiers de la surface. Ensuite, la position de l'élément verbal «green» est, elle aussi, importante au sein de ladite marque en ce qu'il y est représenté en lettres majuscules noires et en gros caractères dans une police stylisée ainsi qu'en ce qu'il occupe environ le tiers de la surface. Ainsi que le souligne la chambre de recours au paragraphe 28 de la décision attaquée, ces deux éléments occupent ainsi la majeure partie de la marque demandée et ressortent donc de l'impression générale de celle-ci. Enfin, en ce qui concerne l'élément verbal «by missako», la chambre de recours a correctement estimé, au paragraphe 28 de la décision attaquée, que ces mots étaient presque illisibles en raison de leur taille et que l'écriture manuscrite les rendait difficiles à déchiffrer. Il en résulte, d'une part, que le caractère dominant du mot «green» et de la représentation du soleil s'en trouve davantage renforcé et, d'autre part, que l'élément verbal «by missako» présente un caractère négligeable» (points 37, 39).	11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432

Signe	Composant dominant et raisonnement	Affaire no
	BÜRGER: L'élément dominant de la marque demandée est incontestablement l'élément verbal figurant en caractères majuscules qui se détache, du fait même de sa position et de la taille extrêmement large de ses caractères, de l'ensemble des autres éléments composant cette étiquette (point 38).	18/09/2012, T-460/11 , Bürger, EU:T:2012:432

3.4 Comparaison des signes

Dans les points suivants, l'application des principes expliqués ci-dessus sera présentée eu égard à la comparaison visuelle (voir [point 3.4.1](#)), phonétique (voir [point 3.4.2](#)) et conceptuelle (voir points [3.4.3](#) et [3.4.4](#)). L'impact du caractère distinctif et du caractère dominant des éléments communs et divergents (voir le [point 3.4.5](#)) sera ensuite présenté, ainsi que d'autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes (voir le [point 3.4.6](#)).

La comparaison des types de marques non conventionnelles (telles que les marques sonores, les marques de mouvement ou les marques multimédias) présente des particularités liées à la nature spéciale de ces marques. S'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a publié une communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus le 14 avril 2021 ([PC11](#)).⁶⁵ La partie C de cette communication traite de l'«Examen des motifs relatifs de refus et/ou de nullité». Elle est particulièrement pertinente pour la pratique concernant les motifs relatifs (pages 43 à 65 du [PC11](#)). Ces particularités sont abordées dans les sections pertinentes des directives relatives à la comparaison visuelle ([point 3.4.1](#)), phonétique ([point 3.4.2](#)) et conceptuelle ([point 3.4.4](#)).

3.4.1 Comparaison visuelle

Dans le cadre de la comparaison visuelle, il convient tout d'abord de noter que le public perçoit les éléments verbaux d'une marque de manière différente par rapport aux autres éléments. Les éléments verbaux peuvent être lus et associés à une séquence de lettres. Les autres éléments sont simplement évalués quant à leurs caractéristiques

⁶⁵ disponible à l'adresse suivante: <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

graphiques ou figuratives. Dans le point suivant, les principes de comparaison visuelle seront présentés en fonction du type de marque visé.

3.4.1.1 Marques verbales contre marques verbales

Une marque verbale est une marque composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci, représentée dans une écriture et mise en page standard, sans caractéristiques graphiques ou couleurs [\[article 3, paragraphe 3, point a\), du REMUE\]](#).

La protection d'une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l'une d'entre elles soit écrite en caractères minuscules et l'autre en caractères majuscules.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
BABIDU	babilu	31/01/2013, T-66/11 , EU:T:2013:48, § 57, 58 (élevé)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08 , EU:T:2010:23, § 16, 17, 24 (faible)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, T-281/13 , EU:T:2014:440, § 41, 52-54 (faible)

Néanmoins, lorsqu'une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d'une manière qui s'écarte de la façon habituelle d'écrire («majusculisation irrégulière»), il convient d'en tenir compte. Conformément à l'[article 3, paragraphe 2, du REMUE](#), la représentation de la marque définit l'objet de l'enregistrement. La perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l'écriture en majuscules irrégulière, ne peut pas non plus être ignorée.

Cette majusculisation irrégulière peut avoir une incidence sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe, et, par conséquent, sur l'appréciation de la similitude. L'incidence de la majusculisation irrégulière sur la comparaison des signes est évaluée au cas par cas. Par exemple, elle peut changer la signification de l'élément verbal dans la langue pertinente et, dès lors, avoir une influence sur la manière dont les signes sont perçus.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
AIDAmia	Damia	31/03/2016, R 3290/2014-4

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classes 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> En raison de son orthographe particulière, le signe antérieur sera décomposé par le consommateur en les mots «aida» et «mia». Le consommateur percevra d'abord et avant tout l'élément «AIDA» de la marque antérieure, qui n'a pas d'équivalent phonétique ou visuel dans le signe contesté (points 36, 38 et 45).		

Dès lors, l'utilisation d'une majusculation irrégulière peut justifier le fait de décomposer un seul mot en plusieurs éléments, ce qui peut entraîner un chevauchement avec la marque en conflit (voir points [3.4.3.2](#) et [3.4.5.1](#) ci-dessous).

Pour les marques verbales, la comparaison visuelle est fondée sur une analyse du nombre et de la séquence des lettres ou des caractères, de la position des lettres ou des caractères identiques, du nombre de mots ainsi que de la structure des signes (p. ex. si les éléments verbaux sont séparés par un espace ou un trait d'union).

Toutefois, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, de petites différences dans le nombre de lettres sont souvent insuffisantes pour exclure l'existence d'une similitude visuelle, en particulier lorsque les signes ont une structure commune.

Dans les cas suivants, les marques ont été jugées similaires sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10 , EU:T:2012:290 (moyen)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (élevé)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03 , EU:T:2005:401 (très élevé)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, R 799/2010-1 (élevé)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, T-161/10 , EU:T:2011:244 (moyen)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, T-323/10 , EU:T:2011:678 (élevé)

Les marques verbales suivantes sont différentes sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, T-402/07 , EU:T:2009:85; 04/03/2010, C-193/09 P, EU:C:2010:121
La chambre a considéré que, bien que ces marques aient en commun la lettre «a» et la terminaison «ol», elles «diffèrent clairement» sur le plan visuel. Le Tribunal de l'UE partageait cet avis. Il considérait que le même nombre de lettres dans deux marques ne revêt pas en tant que tel une importance particulière pour le public pertinent, même dans le cas d'un public spécialisé. Puisque l'alphabet est constitué d'un nombre limité de lettres qui, en outre, ne sont pas utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots possèdent le même nombre de lettres (qui sont parfois les mêmes), mais ces mots ne peuvent pas, pour cette seule raison, être considérés comme similaires sur le plan visuel. De plus, le public ne prête généralement pas attention au nombre exact de lettres dans une marque verbale, et ne remarquera donc pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit possèdent le même nombre de lettres (points 81-82). Selon le Tribunal, ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c'est, plutôt, la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (point 83). La terminaison «ol» des marques en conflit constitue l'élément commun de ces marques, mais figure à la fin desdites marques et est précédée de groupes de lettres totalement différents (les groupes de lettres «arc» et «cap» respectivement). La chambre de recours a donc pu, à juste titre, conclure que ce point commun ne rendait pas les marques visuellement similaires (point 83). La Cour de justice a confirmé cette appréciation sur le plan visuel (point 74).		

3.4.1.2 Marques verbales contre marques figuratives comportant des éléments verbaux

Lorsque des marques figuratives comportant des éléments verbaux et des marques verbales sont comparées sur le plan visuel, la question qui se pose est de savoir si les signes ont en commun un nombre considérable de lettres dans la même position et si l'élément verbal du signe figuratif est fort stylisé. Une similitude peut être constatée, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur.

En principe, lorsque les mêmes lettres apparaissent dans la même séquence, la différence de stylisation doit être importante pour pouvoir conclure à l'existence d'une différence sur le plan visuel.

Les marques suivantes ont été jugées **similaires** sur le plan visuel, parce qu'il n'y avait pas de différence importante dans la stylisation des éléments verbaux des marques figuratives et parce que l'élément verbal était facilement reconnaissable et lisible.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
VITAFIT		25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576 (moyen)
COTO DE IMAZ		04/02/2010, R 409/2009-1 (élevé)
vendus sales & communication group		15/07/2010, R 994/2009-4 (élevé)

Toutefois, lorsque le mot de la marque figurative est fort stylisé, les marques doivent être considérées comme **différentes** sur le plan visuel, comme dans les exemples suivants.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

La protection qui découle de l'enregistrement d'une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d'enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir à l'avenir. Dès lors, l'argument selon lequel une marque verbale peut être utilisée dans une stylisation similaire à celle de la marque figurative en conflit, de sorte que les signes seraient davantage similaires, ne saurait prospérer [à cet égard, [20/04/2005, T-211/03, Faber \(fig.\) / NABER, EU:T:2005:135, § 37, 38](#); [13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74](#)].

3.4.1.3 Marques figuratives comportant des éléments verbaux contre marques figuratives comportant des éléments verbaux

Lors de la comparaison des signes du point de vue de leurs **éléments verbaux**, l'Office considère les signes comme similaires lorsqu'ils ont en commun un nombre

considérable de lettres dans la même position et ne sont pas fort stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d'une manière similaire. Une similitude peut être constatée nonobstant la représentation graphique des lettres dans différentes polices de caractères, en italiques ou en caractères gras, en lettres minuscules ou majuscules, ou encore en couleur ([18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208](#); [15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663](#); [29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765](#), pourvoi rejeté). Dans les exemples suivants, les marques ont été jugées **similaires** sur le plan visuel parce qu'elles avaient en commun certains mots ou certaines séquences de lettres et que la police de caractères n'a pas été considérée comme fort stylisée.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
		03/09/2007, R 1454/2005-4 ; confirmé 18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208 (normal)
		19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222 (élevé); confirmé 10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866
		16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (élevé)

Cependant, dans les exemples suivants, les marques ont été considérées comme **différentes** sur le plan visuel en dépit du fait qu'elles avaient en commun certains mots ou lettres ou éléments figuratifs, parce que les lettres communes étaient fort stylisées ou placées différemment ou parce que les marques contenaient des éléments figuratifs supplémentaires.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14
		05/03/2009, R 1109/2008-1
		02/08/2010, R 111/2010-4

Lors d'une comparaison sur le plan visuel de signes figuratifs avec des éléments verbaux, il est toujours possible de conclure à une similitude visuelle lorsque les éléments figuratifs sont différents (c'est-à-dire qu'ils ne concordent pas et n'ont pas les mêmes contours ou des contours similaires) et que les éléments verbaux diffèrent. Une similitude sera constatée lorsque la stylisation, la structure et la combinaison de couleurs globales rendent les signes globalement similaires sur le plan visuel.

L'exemple suivant montre comment une structure, une stylisation et une combinaison de couleurs similaires contribuent à rendre les signes similaires sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
		29/09/2008, B 1 220 724 (élevé)
		26/03/2018, R 1563/2017-2 (élevé)

3.4.1.4 Marques purement figuratives contre marques purement figuratives

Lors de la comparaison des signes en conflit du point de vue de leurs **éléments purement figuratifs**, l'Office considère ces derniers comme des images: s'ils concordent au niveau d'un seul élément reconnaissable séparément, ou s'ils possèdent le même contour ou un contour similaire, il est probable qu'une certaine similitude visuelle sera constatée.

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **similaires** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (moyen)
		11/03/2009, B 1 157 769 (moyen)

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés **différents** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		11/10/2010, B 1 572 059

3.4.1.5 Marque figuratives comportant des éléments verbaux contre marques purement figuratives

Une concordance au niveau d'un élément figuratif qui est perçu visuellement de manière identique ou similaire peut déboucher sur une similitude visuelle.

Les exemples suivants sont des cas dans lesquels il existe des similitudes visuelles du fait de la présence d'éléments figuratifs concordants.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
	  	14/12/2006, T-81/03 , T-82/03 & T-103/03 , EU;T:2006:397 (important)
(i)  (ii) 		17/11/2010, R 144/2010-2 (faible)

Dans l'exemple suivant, les éléments figuratifs étaient différents et les signes ont été jugés **différents** sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		30/05/2002, B 134 900 Les marques ont été considérées comme différentes sur le plan visuel

3.4.1.6 Marque figurative en noir et blanc par opposition à marque figurative en couleur

L'argument selon lequel l'étendue de la protection d'une marque en noir et blanc ou en nuances de gris couvrirait toutes les couleurs possibles et entraînerait un

degré plus élevé de similitude visuelle avec une marque en conflit en couleur ne saurait être accueilli. Une marque ne désignant aucune couleur en particulier ne peut être considérée comme couvrant toutes les combinaisons de couleurs [09/04/2014, [T-623/11](#), Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 58].

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
		09/04/2014, T-430/08 , EU:T:2014:199
L'enregistrement d'une marque qui ne désigne aucune couleur en particulier ne saurait couvrir toutes les combinaisons de couleurs. La couleur jaune du fond dans la marque contestée est l'une des différences entre les marques (points 39 et 40).		

3.4.1.7 Signes constitués d'une lettre ou d'un chiffre unique

La comparaison visuelle est décisive lorsque les signes en conflit sont composés de la même lettre unique.

Le fait que les signes en conflit aient en commun la même lettre unique peut entraîner une conclusion de similitude sur le plan visuelle entre ces deux signes, selon la manière dont les lettres sont représentées.

Dans les exemples suivants, les signes se sont avérés similaires sur le plan visuel à **un degré élevé ou moyen**.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		13/07/2004, T-115/02 , EU:T:2004:234

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classes 9, 16, 25, 35, 41 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> En ce qui concerne la similitude visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré à juste titre que, même si une lettre isolée est potentiellement dépourvue de caractère distinctif, les marques en cause présentent toutes deux comme élément dominant la lettre «a» minuscule, de couleur blanche ressortant sur un fond noir et écrite dans une police simple (paragraphe 38 de la décision attaquée). En effet, cet élément dominant s'impose immédiatement à l'esprit et est gardé en mémoire. À l'inverse, les différences graphiques entre les marques en cause – à savoir la forme du fond (ovale pour la marque demandée et carrée pour la marque antérieure), le positionnement de la lettre sur ce fond (au centre de celui-ci pour la marque demandée et au coin inférieur droit de celui-ci pour la marque antérieure), l'épaisseur du trait utilisé pour représenter cette lettre (la marque demandée faisant apparaître un trait légèrement plus large que celui de la marque antérieure) et les détails de calligraphie de chacune des lettres selon les marques –, sont mineures et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme des discriminants effectifs. En conséquence, les signes en conflit sont fortement similaires d'un point de vue visuel.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
A		20/05/2011, R 1508/2010-2
<i>Produits et services:</i> classes 9, 18, 24, 25, 28 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> La chambre a jugé les signes moyennement similaires sur le plan visuel.		

Dans les affaires suivantes, les signes se sont révélés **faiblement similaires** sur le plan visuel (ce qui a donné lieu, en fonction des affaires, à un risque de confusion ou à l'absence de risque de confusion).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		14/03/2017, T-276/15 , EU:T:2017:163

*Produits et services:*classe25

*Territoire:*UE

Appréciation: Même si les signes peuvent tous deux être perçus comme représentant la lettre «e», ils diffèrent sur le plan visuel par leur couleur respective, leurs polices de caractère et l'impression globale qu'ils produisent (point 25).

Conclusion de l'affaire: risque de confusion pour les produits et services identiques (cette partie de la décision de la chambre de recours n'a pas été remise en cause devant le Tribunal); pas de risque de confusion pour les produits et services différents (notamment, *énergie éolienne; usines pour la production d'énergie renouvelable; location-bail d'installations de production d'énergie éolienne*) pour lesquels le public pertinent a un degré d'attention élevé.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
A		22/09/2011, T-430/08 , EU:T:2011:519 rejeté 10/10/2012, C-611/11 P , EU:C:2012:626

*Produits et services:*classes18, 25

*Territoire:*Allemagne

Appréciation: Eu égard à la conception graphique particulière de la marque contestée, le Tribunal a seulement conclu à l'existence d'une similitude de faible niveau des signes en conflit sur les plans visuel et conceptuel (point 31). Une comparaison phonétique a été exclue, dans la mesure où il a été jugé que le public ne prononcerait probablement pas la marque contestée, en raison du graphisme très particulier de la marque contestée (point 32). Veuillez noter qu'il a été conclu, dans ce cas, qu'il n'existait aucun risque de confusion, même si le Tribunal a jugé qu'il existait entre les signes un faible degré de similitude sur le plan visuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
F		12/06/2007, R 1418/2006-2

*Produits et services:*classe25

*Territoire:*UE

*Appréciation:*Sur le plan visuel, la marque antérieure est la lettre majuscule «F» écrite en caractères standard, alors que la marque contestée utilise la lettre «F» stylisée, où la barre horizontale est décorée à l'aide d'un dessin distinctif qui équivaut à une différence visuelle pertinente. Il a été conclu qu'il n'existait aucun risque de confusion.

Enfin, dans les exemples ci-dessous, les signes ont été jugés **différents sur le plan visuel**, en raison des divers éléments graphiques ou des stylisations des signes constitués d'une lettre unique. Ces affaires ont conclu qu'il n'existait aucun risque de confusion.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		12/12/2007, R 1655/2006-4
<i>Produits et services:</i>classe25 <i>Territoire:</i>Espagne <i>Appréciation:</i>Bien que les marques partagent la lettre «m», elles ne peuvent pas être considérées comme similaires sur le plan visuel, dans la mesure où l'impression visuelle d'ensemble que chaque marque produit sur le public pertinent est clairement différente. La MUE demandée est un outil graphique complexe qui inclut la lettre «m» en minuscule et en noir, ainsi que d'autres éléments figuratifs importants, à savoir une ligne courbée en gras et en noir située au-dessus d'un cercle de fond dans lequel la lettre «m» est presque incluse. Ces éléments supplémentaires sont particulièrement importants, dans la mesure où la grosse ligne en gras rappelle la forme du cercle de fond et le côté noir de la lettre «m» qui est située sur le fond. Dans la marque antérieure, la lettre «m» apparaît en contour et présente une inclinaison caractéristique vers la droite ainsi qu'une hauteur inégale, de sorte que la taille du côté droit de la lettre soit plus basse. Par conséquent, ces différences entre les signes sont suffisantes pour dire qu'elles ne produisent pas la même impression visuelle sur le consommateur (paragraphe 18).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		04/10/2010, R 576/2010-2 ; confirmé 24/01/2012, T-593/10 , EU:T:2012:25

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
Produits et services: classes 25, 41, 43 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> En raison des coloris différents, de l'élément figuratif et de la stylisation, les marques ont été jugées différentes. Sur le plan visuel, la marque antérieure peut être perçue comme un boomerang, assorti de la lettre «B», qui est la première lettre du mot «boomerang».		

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		26/03/2021, R 551/2018-G
<i>Produits et services:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> France. <i>Appréciation:</i> les signes présentent des couleurs différentes, les barres de gauche sont de tailles différentes et ne se terminent pas de la même manière, et le signe contesté contient un triangle chevauchant la barre droite qui n'a pas d'équivalent dans le signe antérieur. À supposer même que les signes soient perçus comme la représentation stylisée de la lettre majuscule «A», ils restent différents sur le plan visuel dès lors qu'ils se distinguent par leur stylisation graphique particulière (points 54 à 56).		

Les considérations qui précèdent s'appliquent également aux signes composés d'un seul chiffre.

Lorsque des signes à «une lettre/un chiffre» sont écrits en lettres, ils ne sont pas considérés comme équivalents à un signe dans lequel il n'y a qu'un seul élément (par exemple, «ONE» n'est pas égal à «1» ou «EM» à «M»). Les arguments susmentionnés ne s'appliquent dès lors pas directement à ce type de cas.

3.4.1.8 Marques de mouvement

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus ([PC11](#))».

Une marque de mouvement consiste en un mouvement ou en un changement de position (ou de couleur) de ses éléments verbaux ou figuratifs, ou une marque qui comprend un tel mouvement ou changement.

Lors de la comparaison visuelle de deux marques de mouvement, la coïncidence ou la similitude entre les éléments présents dans les signes (les éléments verbaux ou figuratifs ainsi que le mouvement ou la transformation de ces derniers) doit être prise en compte.

Les marques de mouvement peuvent également être comparées visuellement à d'autres types de marques, à l'exception des marques sonores.

Les éléments verbaux ou figuratifs peuvent apparaître uniquement à un certain moment dans la représentation de la marque, puis disparaître ou se transformer en un autre élément. Les éléments qui amènent à conclure à une similitude entre les signes doivent apparaître pendant un laps de temps suffisant pour pouvoir être perçus/reconnus par le consommateur.

Éléments verbaux

Une marque de mouvement contenant un **élément verbal** distinctif est susceptible de présenter une similitude sur le plan visuel avec une autre marque de mouvement qui contient le même élément verbal distinctif ou un élément verbal distinctif similaire. Un élément verbal distinctif contenu dans une marque de mouvement peut exercer une plus forte influence sur le consommateur que d'autres éléments visuels (des éléments figuratifs, le mouvement ou des transitions), bien que la comparaison doive prendre en compte l'ensemble des signes.

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les marques de mouvement coïncident par l'élément verbal distinctif «Gerivan», qui est clairement reconnaissable dans les deux marques. Les signes sont similaires sur le plan visuel.		

Lorsque deux marques de type différent (p. ex. des marques verbales, des marques figuratives, des marques de forme, des marques multimédias) coïncident par des éléments verbaux distinctifs identiques ou similaires, les signes seront en principe considérés comme similaires sur le plan visuel, même si des éléments sonores peuvent également être inclus (p. ex. dans une marque multimédia).

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la marque de mouvement antérieure et la marque multimédia contestée contiennent un élément visuel qui consiste en l'élément verbal «Gerivan» suivant cette séquence: GE-RI-VAN Gerivan, et des couleurs identiques. Bien que la vitesse à laquelle apparaissent les lettres soit différente, les marques sont similaires sur le plan visuel.		

Éléments figuratifs

La coïncidence ou la similitude d'un **élément figuratif** distinctif peut également conduire à la constatation d'un degré de similitude visuelle entre les signes. Tel sera le cas en particulier si l'élément figuratif commun ou similaire est reconnaissable séparément ou a un contour identique ou similaire.

Dans un tel cas, une similitude est susceptible d'être constatée, notamment lorsqu'en raison de sa taille, de sa position dans la marque ou de sa couleur, l'élément figuratif peut être perçu par le consommateur dans une mesure suffisante, compte tenu notamment du fait qu'il fait l'objet d'un mouvement/d'une transformation.

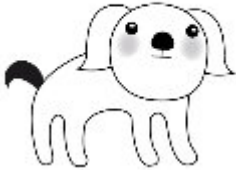
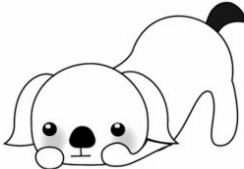
Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
 Lien	GERIVAN  Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: les deux marques de mouvement comportent le même élément figuratif avec un mouvement similaire. Par conséquent, bien que la marque de mouvement contestée comporte un élément verbal distinctif, les marques sont similaires sur le plan visuel.

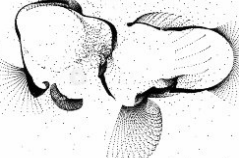
La coïncidence d'un même élément figuratif distinctif dans une marque de mouvement et d'autres types de marques (p. ex. des marques figuratives, de forme, multimédias) peut donner lieu à la constatation d'une similitude visuelle entre les signes, en fonction de la présence ou non d'autres éléments dans la marque qui détournent l'attention focalisée sur cet élément figuratif distinctif.

Signe antérieur (marque figurative)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les signes partagent le même personnage de dessin animé, à savoir un chien. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel, bien que la marque contestée comprenne un mouvement.		

Mouvement ou transformation des éléments

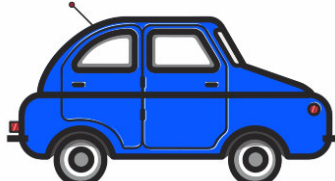
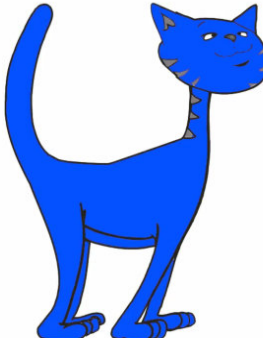
Un **mouvement** particulier qui est **frappant et distinctif** pourrait suffire à rendre, dans une certaine mesure, les marques de mouvement visuellement similaires, même si elles comportent d'autres éléments différents, tels que des éléments verbaux.

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> bien que les éléments verbaux soient différents dans chaque marque, les marques sont similaires sur le plan visuel, étant donné le mouvement frappant concomitant et l'impression figurative similaire du groupement de pixels.		

Outre le mouvement des éléments, les marques de mouvement peuvent également consister en toute autre **transformation d'éléments**, comme un changement de couleurs ou toute autre transformation d'un élément en un autre. Ces changements doivent être pris en compte lors de l'appréciation de la similitude visuelle des marques.

La simple coïncidence au niveau d'un changement de position ou d'un changement de couleurs aura généralement, en tant que telle, une incidence moindre sur l'issue de la comparaison des marques et ne donnera pas lieu, en principe, à la constatation d'une similitude visuelle.

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: la séquence de changement de couleurs concomitante ne l'emporte pas sur l'impact des différents éléments figuratifs des marques. Par conséquent, les marques diffèrent sur le plan visuel.

3.4.1.9 Marques multimédia

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus ([PC11](#))».

Une marque multimédia consiste en la combinaison d'éléments visuels (les éléments verbaux représentés graphiquement, les éléments figuratifs et le mouvement ou la transformation des éléments verbaux ou figuratifs) et d'éléments sonores (les éléments verbaux chantés ou parlés, les éléments musicaux, les sons authentiques et d'autres sons), ou comprend une telle combinaison.

L'interaction entre les éléments visuels et sonores et l'influence éventuelle des uns sur les autres est susceptible d'avoir une incidence sur la comparaison entre les signes.

Les marques multimédias peuvent toujours être comparées visuellement à d'autres marques multimédias. Les principes de comparaison visuelle des marques de mouvement s'appliquent généralement. De même, les marques multimédias peuvent être comparées visuellement à d'autres types de marques, à l'exception des marques sonores.

Éléments verbaux représentés graphiquement

En principe, il existe un degré de similitude visuelle entre deux marques multimédias ou entre une marque multimédia et un autre type de marque (une marque verbale, une marque figurative, une marque de forme ou une marque hologramme) qui partagent des éléments verbaux représentés graphiquement (statiques ou soumis à un mouvement) identiques ou similaires.

Signe antérieur (marque verbale)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
BANANA	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: la marque verbale antérieure ne contient qu'un élément verbal distinctif «BANANA», alors que la marque multimédia contestée est composée d'une vidéo montrant l'élément verbal «banana» en mouvement accompagné d'un son. La coïncidence au niveau de l'élément verbal distinctif «banana», conduit à la constatation d'une similitude visuelle.

Signe antérieur (marque figurative)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
	 Lien	21/09/2020, B 3 071 595
<i>Produits et services:</i> classes 9, 28,41 <i>Territoire:</i> Royaume-Uni <i>Appréciation:</i> la marque figurative antérieure coïncide avec la marque multimédia contestée par les éléments distinctifs «THUNDER BALL», qui sont clairement reconnaissables dans les deux signes. Les éléments figuratifs supplémentaires, y compris la stylisation des éléments verbaux, ont une incidence visuelle réduite. Les signes présentent au moins un faible degré de similitude visuelle.		

Éléments figuratifs

En principe, il existe un degré de similitude visuelle entre deux marques multimédias ou entre une marque multimédia et un autre type de marque différent (par exemple, une marque figurative, une marque de forme, une marque hologramme) qui partagent des éléments figuratifs distinctifs identiques ou similaires (statiques ou soumis à un mouvement).

Signe antérieur (marque multimédia)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
-------------------------------------	------------------------------------	------------

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques multimédias sont composées d'une représentation identique de la tête d'une vache qui ouvre la bouche. Même si elles présentent des éléments verbaux (représentés graphiquement) différents, elles sont similaires sur le plan visuel.		

3.4.2 Comparaison phonétique

Lorsque l'opposition est fondée sur des signes antérieurs protégés dans différents États membres de l'UE, il convient, en principe, de tenir compte de toutes les prononciations différentes des signes par le public pertinent dans toutes les langues officielles des États membres concernés. Les accents locaux ne sont pas pris en compte. Cependant, comme indiqué précédemment, lorsque la marque antérieure est une MUE enregistrée, l'analyse doit en principe s'étendre à **l'ensemble** de l'UE. Toutefois, lorsqu'il existe un risque de confusion dans une partie de l'UE **et** si cela est justifié pour des raisons d'économie procédurale (notamment pour éviter d'avoir à examiner la prononciation ou la signification d'une marque dans plusieurs langues), l'Office n'est pas tenu d'étendre son analyse à l'ensemble de l'UE mais peut au contraire se concentrer sur une seule **partie ou plusieurs parties** lorsqu'il existe un risque de confusion.

L'impression phonétique d'ensemble produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et la séquence de ses syllabes. Le rythme et l'intonation commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes. Le dictionnaire anglais Collins définit «rythme» comme «l'agencement de mots en une séquence plus ou moins régulière de syllabes accentuées, non accentuées, longues ou courtes». L'«intonation» est définie comme «les inflexions sonores de locutions et de phrases produites par les changements de ton dans la voix».

Par conséquent, les facteurs clés pour déterminer l'impression phonétique d'ensemble d'une marque sont les syllabes ainsi que leur séquence et leur intonation particulières.

L'appréciation de syllabes communes est particulièrement importante pour la comparaison phonétique de marques. En effet, une impression phonétique globale similaire dépendra notamment de ces syllabes communes et de leur combinaison identique ou similaire.

Les marques suivantes sont des exemples de marques **différentes** sur le plan phonétique.

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire no
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	28/03/2011, R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	12/04/2011, R 1462/2010-2

Les marques suivantes sont des exemples de marques similaires ou identiques sur le plan phonétique.

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire no (degré de similitude)
CAMEA	BALEA	UE	14/01/2015, T-195/13, EU:T:2015:6 (faible)

Signe antérieur	Signe contesté	Territoire pertinent	Affaire no (degré de similitude)
		PT: la partie du public pertinent disposant d'une certaine connaissance de la langue anglaise lira et prononcera la marque antérieure de la même manière que la marque demandée en tant que cette dernière utilise le mot anglais «forever» (pour toujours) (point 70). Eu égard au fait que les marques en conflit partagent la même terminaison «ever», la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en considérant que ces marques étaient moyennement similaires sur le plan phonétique pour la partie du public pertinent qui n'avait aucune connaissance de la langue anglaise. (point 72).	16/01/2014, T-528/11, EU:T:2014:10 (identité / moyen)
FEMARA		UE	12/02/2010, R 722/2008 4 (supérieur à la moyenne)
	FOR US	BX	16/09/2010, R 166/2010-1 (identité)
		DE	09/06/2010, R 1071/2009-1 (faible)

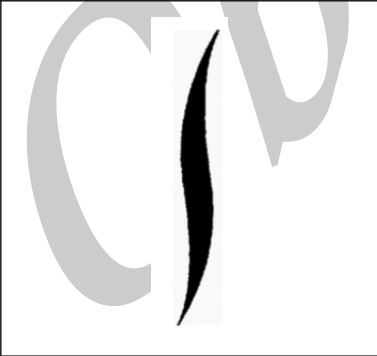
3.4.2.1 Signes et éléments des signes à apprécier

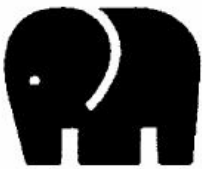
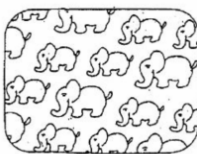
L'Office effectue une comparaison phonétique lorsque les deux marques peuvent se prononcer ou être auditives. En conséquence, une marque figurative dépourvue d'éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. En d'autres termes, les marques purement figuratives (c'est-à-dire celles qui ne comportent aucun élément verbal) ne font pas l'objet d'une appréciation phonétique. La «signification» évoquée par l'image ou sa «description» sera appréciée d'un point de vue visuel et conceptuel.

À cet égard, l'Office s'aligne sur la jurisprudence établie par les arrêts du [07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46](#); du [08/10/2014, T-342/12, Star, EU:T:2014:858, § 48](#); du [30/09/2015, T-364/13, KAJMAN / Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 46](#); et du [25/11/2015, T-320/14, Device of two wavy black lines \(fig.\) / Device of wavy black link \(fig.\), EU:T:2015:882, § 45-46](#). La position contraire adoptée par le Tribunal dans l'arrêt du [07/05/2015, T-599/13, GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al., EU:T:2015:262, § 65](#), ne peut être considérée comme une tendance dominante jusqu'à ce qu'une clarification soit faite par la Cour de justice.

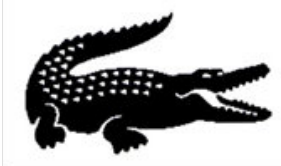
L'Office n'effectue pas de comparaison phonétique indirecte fondée sur la description ou une signification attribuée à l'image par le public, étant donné que, dans la plupart des cas, il est difficile de déterminer quelle description le public attribuera à un élément figuratif et si la comparaison fondée sur une telle description aboutirait à un résultat subjectif et arbitraire. De plus, si la comparaison phonétique se fonde sur une description d'un élément figuratif ou sur sa signification, elle ne répètera que le résultat de la comparaison respectivement visuelle ou conceptuelle, alors que ces éléments ont déjà fait l'objet d'une appréciation.

Dans les exemples suivants, aucune comparaison phonétique n'a pu être effectuée, les marques étant purement figuratives.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		25/11/2015, T-320/14, EU:T:2015:882

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		08/10/2014, T-342/12, EU:T:2014:858
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58

En outre, lorsque l'un des signes possède des éléments qui peuvent être lus et que l'autre signe ne comporte que des éléments figuratifs, les deux signes ne peuvent faire l'objet d'aucune comparaison phonétique directe.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	 (KUNGFU)	17/11/2010, R 144/2010-2

En ce qui concerne la prononciation d'éléments figuratifs évoquant une lettre, il convient de souligner que le public pertinent aura tendance à ne lire ces éléments figuratifs que s'ils peuvent être rattachés à un mot connu du public pertinent ou s'ils font partie d'un mot connu du public pertinent, comme dans les exemples suivants.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
-----------------	----------------	------------

OLI SONE		16/04/2010, B 1 269 549
ROCK		13/10/2009, T-146/08,

EU:T:2009:398 Dans l'affaire suivante, néanmoins, l'élément figuratif n'est pas reconnu et lu comme la lettre «X» et le signe contesté se lit «be light».

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
BECKs		30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286

En règle générale, tous les éléments verbaux (y compris les lettres et les chiffres) font l'objet d'une comparaison phonétique. Il peut toutefois arriver que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains de ses éléments et omette certains termes/lettres.

Par exemple, le public pertinent peut omettre des éléments verbaux qui ont clairement moins d'importance que ceux qui sont frappants visuellement, ou qui occupent une place secondaire dans l'impression d'ensemble produite par la marque.

Par ailleurs, dans son arrêt du [03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342](#), le Tribunal a conclu que le public ne prononcera pas les termes «american blends» en raison de leur **caractère descriptif**. Dans son arrêt du [03/06/2015, dans les affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355](#), et [T-546/12, pensa, EU:T:2015:355](#), le Tribunal a déclaré que les consommateurs ne prononceraient pas le terme «pharma», dans la mesure où ce terme était superflu en raison de la nature des produits et services en cause.

L'économie de langage pourrait être une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés tandis que d'autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues ([11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44](#)).

Enfin, si les mots, les lettres et les chiffres devraient, en principe, faire l'objet d'une appréciation phonétique, certains symboles et abréviations peuvent susciter des interrogations.

Ainsi, le logogramme «&» (esperluette) sera généralement lu et prononcé, et il doit donc être pris en compte dans la comparaison phonétique. Or, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
D&G	DNG	15/09/2010, R 160/2010-2 L'esperluette «&» sera prononcée dans la plupart des langues communautaires et est reconnue comme étant la traduction de la conjonction «et».

Il en va de même pour le caractère typographique «@», qui sera en principe prononcé. Bien entendu, la prononciation d'un symbole donné peut varier lorsqu'il est prononcé dans différentes langues.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
@HOME	VODAFONE AT HOME	30/08/2010, R 138/2010-2 @ sera prononcé «at» ou «arobase» au Benelux (paragraphe 21).

Dans le cas précédent, il est indéniable qu'une partie du public pertinent – notamment les anglophones –, lirait le symbole «at» et, partant, prononcerait la marque: «at home». Cette possibilité doit donc être prise en compte, de même que d'autres possibilités telles que «a home» (une maison) ou simplement «home» (maison). Naturellement, ce symbole peut être lu différemment dans d'autres langues (p. ex. «arroba» en espagnol et en portugais).

Comparons toutefois cet exemple avec les affaires suivantes.

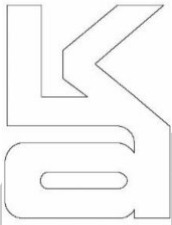
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		03/02/2011, R 719/2010-1 ; rejeté 19/09/2012, T-220/11 , EU:T:2012:444 ; rejeté 25/11/2010, C-216/10 P , EU:C:2010:719 Le «@» sera perçu comme la lettre «a» (à tout le moins) par le public anglophone (paragraphe 25).
		20/07/2016, T-745/14 , EU:T:2016:423 Le symbole «@» sera aisément compris par le consommateur comme remplaçant la lettre «a» (point 26)

Les symboles plus «+» et moins/trait d'union «-» peuvent ou non, en fonction des circonstances, être prononcés par le public pertinent. Le symbole moins peut être prononcé lorsqu'il est utilisé avec un nombre, par exemple «-1», mais il ne sera pas prononcé s'il sert de trait d'union (comme dans «G-Star»).

Dans les exemples suivants, le symbole «+» de la demande de MUE contestée serait prononcé «plus».

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
AirPlus International		03/03/2010, T-321/07 , EU:T:2010:64 ; rejeté 25/11/2010, C-216/10 P , EU:C:2010:719
		16/09/2009, T-400/06 EU:T:2009:331

Or, compte tenu de la façon dont les symboles (ou lettres) sont parfois utilisés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés d'une manière particulière lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole est répété pour créer un motif, ou est fortement déformé, ou lorsque les lettres ou les chiffres sont peu lisibles ou identifiables. Cela est illustré par les exemples suivants.

Marque	Explication
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 Dans cette marque figurative, la lettre «B» peut être lue. La marque doit donc être examinée sur le plan phonétique.
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 Dans cette marque figurative, la lettre «B» est si fortement déformée que le tribunal a conclu qu'il était difficile pour une partie du public de savoir clairement s'il s'agissait effectivement de la lettre «B» ou du chiffre «8».
	22/06/2011, R 1779/2010-4 Il est très difficile de déterminer la prononciation du signe. Une comparaison phonétique peut donc conduire à des résultats très différents, allant de l'identité à la dissimilitude.
	28/01/2009, B 1 127 416 Dans cette marque figurative, la lettre «H» peut être lue et doit donc faire l'objet d'une appréciation phonétique.
	28/01/2009, B 1 127 416 Dans ce signe, le motif rend peu probable la lecture d'un «H» (ou plutôt de plusieurs «H») par les consommateurs. Cette marque ne peut pas être examinée sur le plan phonétique.

Marque	Explication
	16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533 Le tribunal a estimé que, bien qu'à peine lisibles à première vue, les mots «FREE» et «STYLE» dans les deux signes sont prononcés de manière identique quelle que soit la langue du public.
	30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856 Le Tribunal a jugé qu'il était peu probable que le public identifie la lettre «y» dans l'élément figuratif de la marque. D'une part, il existe une grande différence entre la lettre «y» et le symbole du cœur. D'autre part, il n'est pas usuel de remplacer la lettre «y» par un tel symbole.

En résumé, le fait qu'un symbole ou une lettre donné(e) puisse être prononcé(e) ou non dépend du type de caractère concerné, de la manière dont il ou elle est représenté(e) et de la façon dont il ou elle est associé(e) à d'autres éléments du signe.

3.4.2.2 Sons identiques ou similaires mais dans un ordre différent

Lorsque les marques en conflit sont composées de syllabes ou de mots qui sont identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent – de sorte que si l'on changeait la position de l'un des mots ou syllabes, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique –, il convient de conclure à la similitude phonétique des signes.

Exemples

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no (degré de similitude)
VITS4KIDS	Kids Vits	09/12/2009, T-484/08 , EU:T:2009:486, § 33 rejeté 22/10/2010, C-84/10 P , EU:C:2010:628
		11/06/2009, T-67/08 , EU:T:2009:198, § 39

3.4.2.3 Signes composés de mots étrangers ou inventés ou contenant des mots de ce type

Lorsqu'un signe contient des mots étrangers, il convient de partir du principe que le public pertinent est peu au fait de la prononciation d'une langue étrangère par des locuteurs natifs. De ce fait, le public aura tendance à prononcer un mot étranger en suivant les règles phonétiques de sa propre langue.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
LIDL	LIFEL	19/10/2010, R 410/2010-1 Les deux premières lettres et la dernière lettre sont les mêmes dans les deux marques. Sur le plan phonétique, la similitude est d'autant plus forte que le mot «LIDL» sera souvent prononcé comme s'il s'écrivait «LIDEL». Pour des raisons phonologiques, les lettres «D» et «L» sont quasiment impossibles à prononcer dans la plupart des langues sans intercaler de voyelle. Les marques seraient donc prononcées «LIFEL» et «LIDEL» dans des langues comme l'allemand, l'espagnol, le français ou l'italien.

KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	12/07/2012, T-346/09 , EU:T:2012:368 Le territoire pertinent est l'Allemagne. Le tribunal a conclu à l'existence d'une similitude phonétique. Le consommateur allemand prononcera probablement les lettres «N» et «Ñ» de la même façon. De plus, les lettres «P» et «B» s'articulent avec les deux lèvres et leur son peut être confondu si elles sont suivies de la même voyelle; les signes «PAN-OPHTAL» et «BAÑOFTAL» sont très similaires sur le plan phonétique.
GLANZ	GLÄNSA	13/07/2011, T-88/10 , EU:T:2011:368 Le tribunal a conclu que l'«umlaut» n'est pas susceptible de modifier l'impression phonétique d'ensemble pour les locuteurs EN, FR et ES, dès lors que la lettre «ä» n'existe pas dans les langues concernées (point 40)

Cependant, il n'en ira pas de même lorsque le public pertinent connaît un mot, comme dans les cas suivants par exemple.

- Lorsqu'il est un fait notoire qu'une langue étrangère est connue du public pertinent. Ainsi, le tribunal a déjà confirmé qu'une compréhension de base (au minimum) de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (26/11/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Lorsque certains termes sont clairement connus du public pertinent pour certaines classes de produits ou de services. Ainsi, par exemple, les informaticiens et les scientifiques sont généralement considérés comme étant plus habitués à l'utilisation du vocabulaire technique et élémentaire de l'anglais que le consommateur moyen, quel que soit le territoire concerné [27/11/2007, [T-434/05](#), ACTIVY Media Gateway / GATEWAY et al., EU:T:2007:359, § 38, 48 pour le secteur de l'informatique (11/12/2008, [C-57/08 P](#), EU:C:2008:718, pourvoi rejeté); 09/03/2012, [T-207/11](#),

ISENSE / EYSENSE, EU:T:2012:121, § 21-22 pour les spécialistes allemands relevant du domaine médical].

- Lorsque des mots appartenant au vocabulaire de base sont compris dans tous les États membres, comme les mots anglais «baby», «love», «one», «surf», le mot italien «pizza», etc.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
Babylove Baby Love		08/07/2011, R 883/2010-2

- Enfin, lorsque l'une des parties produit des preuves irréfutables qu'un mot est connu d'une partie considérable du public pertinent.

Lorsqu'une partie considérable du public pertinent prononce le mot étranger correctement mais qu'une autre partie considérable applique les règles de sa langue maternelle, toute appréciation de la similitude phonétique doit mentionner les deux prononciations et être motivée.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
WRITE	RIGHT	(à titre d'exemple uniquement) Anglais: très similaires sur le plan phonétique. Espagnol: différent sur le plan phonétique.
	ZIRH	03/03/2004, T-355/02 , EU:T:2004:62; rejeté 23/03/2006, C-206/04 P , EU:C:2006:194 (similaires dans les pays anglophones et en Espagne)

S'agissant des **mots inventés ou fantaisistes** (mots qui ne correspondent à aucun mot existant dans l'UE), le consommateur pertinent pourrait les prononcer non seulement tels qu'ils seraient prononcés selon les règles de prononciation de sa langue maternelle, mais aussi tels qu'ils sont écrits.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
BAMIX	KMIX	21/02/2013, T-444/10, EU:T:2013:89 Le tribunal a constaté que l'élément verbal «kmix» ne correspondant à aucun mot existant dans l'Union européenne; il peut être prononcé par une partie du public pertinent tel qu'il est écrit, en une seule syllabe. Toutefois, la prononciation en deux syllabes de la marque demandée, en l'occurrence «ka» et «mix», est également possible. En effet, dans certaines langues de l'Union européenne (notamment dans les langues française et allemande), la lettre «k» se prononce «ka» et la prononciation «km» n'est pas courante (point 32).

3.4.2.4 Signes composés d'une lettre unique

Des lettres uniques non stylisées ou très peu stylisées permettront au public pertinent de reconnaître immédiatement la lettre et de s'y référer sans effort, ce qui entraînera une **identité phonétique** au regard des lettres de l'alphabet concernées.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		13/07/2004, T-67/08, EU:T:2004:234, § 22

Toutefois, lorsque la stylisation graphique des signes perçus comme des lettres uniques est telle qu'il est irréaliste de croire que le public pertinent y fera référence oralement (par exemple, parce que la stylisation est trop complexe ou véhicule une signification précise difficile à décrire oralement), les signes **ne peuvent être comparés sur le plan phonétique**. La même conclusion s'applique si une seule des marques ne sera pas mentionnée oralement.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		26/03/2021, R 551/2018-G , § 60, 61

3.4.2.5 Marques sonores

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

Une marque sonore consiste exclusivement en un son ou en une combinaison de sons. Ces sons englobent différents éléments qui peuvent être classés comme suit: les **sons composés d'éléments musicaux** (tels que la mélodie, l'harmonie, le rythme); les **sons authentiques**, tels que le son des aboiements d'un chien, du tonnerre, de glaçons qui s'entrechoquent, etc.; les **sons composés d'éléments verbaux chantés ou parlés**; les **autres sons** contenus dans une marque sonore qui ne sont pas couverts par l'une des catégories ci-dessus. En outre, les marques sonores peuvent englober des combinaisons de l'un ou l'autre des éléments ci-dessus.

La comparaison phonétique est déterminante pour les marques sonores. Les marques sonores peuvent toujours être comparées phonétiquement à d'autres marques sonores et à des marques multimédias. Les marques sonores peuvent être comparées phonétiquement à d'autres types de marques à condition que ces marques se composent d'un élément verbal ou le contiennent (p. ex. des marques verbales, des marques figuratives ou des marques de forme).

Éléments musicaux

La présence d'une mélodie distinctive dans une marque sonore a une incidence considérable sur la façon dont le public pertinent perçoit la marque et influence donc considérablement la comparaison phonétique.

En règle générale, un instrument, un tempo ou un rythme différents n'empêcheront pas les deux marques d'être jugées similaires, pour autant que la mélodie elle-même, c'est-à-dire une succession rythmique de tonalités, soit identique ou susceptible d'être perçue comme étant la même mélodie.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques sont composées de la même mélodie distinctive. Par conséquent, elles sont similaires sur le plan phonétique, même si elles sont jouées sur deux instruments différents.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques sonores sont composées de la même mélodie distinctive. Par conséquent, elles sont similaires sur le plan phonétique, qu'elles soient jouées ou non sur deux tempos différents.		

En référence à l'exemple ci-dessus, deux mélodies sont similaires lorsqu'elles contiennent des variations qui ne sont pas susceptibles de modifier sensiblement l'impression phonétique d'ensemble.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: malgré la variation de la mélodie dans la marque contestée, les deux marques sont similaires sur le plan phonétique.

Néanmoins, deux marques contenant des mélodies différentes exécutées sur le même instrument sont normalement différentes sur le plan phonétique.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les mélodies distinctives contenues dans les marques sont différentes. Le fait qu'elles soient exécutées sur le même instrument ne saurait rendre les marques similaires sur le plan phonétique. Les marques sont différentes sur le plan phonétique.		

La coïncidence ou la similitude d'une mélodie distinctive exerce généralement une influence considérable sur le résultat de la comparaison phonétique des marques, même si l'un des signes contient également un élément verbal ou si les deux contiennent un élément verbal différent. Par conséquent, la coïncidence ou la similitude de la mélodie est davantage susceptible de conduire à une constatation d'existence de similitude phonétique dans une certaine mesure, en fonction, notamment, du degré de caractère distinctif de la mélodie et de l'élément verbal.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: même si les éléments verbaux et les voix de chaque marque sont différents, la coïncidence dans la même mélodie distinctive rend lesdites marques similaires sur le plan phonétique.

En raison de la nature des différents types de marques, la possibilité de coïncidence dans la mélodie n'existe que pour les marques multimédias, car elles sont le seul autre type de marque contenant du son.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques contiennent la même mélodie et la même voix distinctives. Par conséquent, étant donné qu'il n'existe pas d'éléments sonores supplémentaires, les marques sont identiques sur le plan phonétique.		

Sons authentiques

La similitude phonétique des sons authentiques est évaluée en tenant compte des mêmes éléments et aspects que ceux mentionnés précédemment (tonalités, rythme ou autres aspects).

La coïncidence ou la similitude de sons authentiques distinctifs, dans les marques sonores ou les marques multimédias, permet généralement de conclure à l'existence d'une similitude sur le plan phonétique. La similitude dépendra notamment de la présence ou non d'autres éléments distinctifs dans l'une des marques ou dans les deux.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
---------------------------------	--------------------------------	------------

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques sonores sont composées exclusivement du son d'un ou de plusieurs chiens qui aboient. Par conséquent, comme le son des aboiements des chiens est similaire, les marques présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques sonores sont constituées exclusivement du son d'oiseaux. Néanmoins, les sons émis par ces oiseaux sont si différents qu'ils rendent les marques différentes sur le plan phonétique.		

Éléments verbaux

En principe, les éléments verbaux et non verbaux des marques sonores peuvent avoir une incidence considérable sur la perception du signe par le public pertinent. En particulier, la présence d'un élément verbal distinctif dans une marque sonore a généralement une influence significative sur la manière dont le public pertinent perçoit la marque. Selon la jurisprudence, dans le cas de marques complexes contenant des éléments verbaux et figuratifs, c'est généralement l'élément verbal qui a l'incidence la plus importante sur la perception auditive du consommateur. Ce concept s'applique également, en principe, aux marques sonores contenant des mots chantés ou parlés. C'est pourquoi la coïncidence ou la similitude d'un élément verbal distinctif rend plus probable la constatation d'une similitude phonétique dans une certaine mesure.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les marques sonores comportent des voix et des intonations différentes. Le signe antérieur est un mot chanté, tandis que le signe contesté est un mot parlé. Toutefois, la coïncidence au niveau de l'élément verbal distinctif «Gerivan» rend les marques similaires sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les éléments verbaux au début des deux marques sonores et les voix sont différents, et l'une des marques ne contient aucune mélodie. Toutefois, les marques coïncident par l'élément verbal distinctif «Gerivan», qui peut être entendu et reconnu dans les deux marques. Les marques sont donc similaires sur le plan phonétique.		

Toutefois, deux marques sonores peuvent toujours présenter des similitudes si les éléments verbaux sont différents mais que les signes coïncident par un autre aspect distinctif, notamment dans une mélodie.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> même si les éléments verbaux et les voix de chaque marque sont différents, la coïncidence dans la même mélodie distinctive rend les marques similaires sur le plan phonétique.		

En outre, si deux marques sonores partagent un mot qu'une partie non négligeable du public pertinent peut identifier comme étant un mot distinctif identique ou similaire, même s'il est prononcé selon les règles de prononciation de deux langues différentes/dans deux voix différentes/dans deux accents différents, elles peuvent, en principe, toujours être similaires sur le plan phonétique.

Signe sonore) antérieur (marque	Signe sonore) contesté (marque	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> bien que les marques soient prononcées par des voix différentes et selon des règles de prononciation de deux langues différentes, il existe toujours une similitude phonétique car une partie non négligeable du public percevra un mot distinctif similaire.		

Lors de la comparaison de marques sonores comportant des éléments verbaux avec d'autres types de marques comportant des éléments verbaux, la coïncidence ou la similitude entre des éléments verbaux distinctifs, s'ils sont identifiés comme tels par une partie importante du public pertinent, conduira en principe à la constatation d'une similitude sur le plan phonétique. La façon dont l'élément verbal est reproduit doit être prise en compte. Cela signifie que si la prononciation d'une marque verbale est déterminée par les règles de prononciation du public pertinent, tel n'est pas le cas pour une marque sonore, car la perception auditive est déterminée par le son produit par la marque.

Autres aspects

La simple coïncidence dans d'autres aspects tels que l'intonation et la voix influe généralement moins sur la comparaison phonétique des marques, même si ces aspects contribuent dans une certaine mesure au caractère distinctif de celle-ci.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les marques se composent de deux mots distinctifs différents (Gerivan et Banana) prononcés par la même voix et avec la même intonation. Ce dernier facteur ne suffit pas pour conclure à la similitude des marques sur le plan phonétique.		

3.4.2.6 Marques de mouvement

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relative aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

Seules les marques de mouvement contenant des éléments verbaux perceptibles peuvent être comparées sur le plan phonétique avec les mêmes types de marques ou d'autres types de marques, pour autant que l'autre marque contienne également des éléments verbaux perceptibles. Les critères généraux de comparaison des marques verbales ou des marques complexes (contenant à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs) sont applicables.

Un chevauchement ou une similitude au niveau d'un élément verbal distinctif entraînera généralement une similitude lors de la comparaison phonétique de marques de mouvement ou d'une marque de mouvement et d'un autre type de marque.

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque figurative)	Affaire no
---------------------------------------	------------------------------------	------------

 Lien		Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les signes coïncident par l'élément verbal distinctif «Gerivan», qui sera prononcé de manière identique dans les deux marques. Les signes sont identiques d'un point de vue phonétique.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Les signes coïncident par la séquence E-RI-VAN et diffèrent uniquement par les premières lettres G et B. La prononciation est similaire pour le public anglophone. Par conséquent, les marques sont similaires sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no Signe antérieur (marque de mouvement)
---------------------------------------	------------------------------------	--

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les signes contiennent l'élément verbal distinctif «Gerivan». En outre, le son de la marque multimédia contestée consiste en la prononciation de ce même élément verbal, «Gerivan». Par conséquent, les marques sont fortement similaires, au moins sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques de mouvement sont composées de différents éléments verbaux distinctifs, à savoir «FRED» et «Gerivan». Par conséquent, les marques diffèrent sur le plan phonétique.		

3.4.2.7 Marques multimédias

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

Les marques multimédias peuvent toujours être comparées sur le plan auditif à d'autres marques multimédias et à des marques sonores. La comparaison phonétique peut également s'effectuer avec d'autres types de marques qui contiennent un élément verbal.

Tous les différents types d'**éléments sonores** (éléments musicaux, sons authentiques, éléments verbaux chantés ou parlés et autres sons) et les **éléments verbaux représentés graphiquement** doivent être pris en considération dans la comparaison phonétique.

Éléments verbaux représentés graphiquement

En principe, il existe un degré de similitude auditive si une marque multimédia comporte un élément verbal distinctif représenté graphiquement (statique ou soumis à un mouvement) qui coïncide par un élément verbal d'une autre marque ou est similaire à celui-ci (qu'il soit chanté, parlé ou représenté graphiquement).

Signe antérieur (marque multimédia)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux signes contiennent l'élément verbal distinctif «Gerivan». Ils sont donc similaires sur le plan phonétique, bien que les mélodies (et les instruments) soient différentes.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: l'élément verbal de la marque sonore antérieure est parlé et, dans la marque multimédia contestée, il est représenté graphiquement. Étant donné que le public anglophone pertinent prononcera l'élément représenté graphiquement dans la marque multimédia avec une sonorité similaire à la marque antérieure, les marques sont similaires sur le plan phonétique.

Éléments verbaux chantés ou parlés

En principe, il existe un degré de similitude auditive si l'élément verbal chanté ou parlé de la marque multimédia coïncide par un autre élément verbal perçu dans une autre marque ou est similaire à celui-ci (qu'il soit chanté ou parlé ou représenté graphiquement).

Signe antérieur (marque multimédia)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: les signes coïncident par l'élément verbal distinctif «Gerivan». Par conséquent, malgré la différence de prononciation, d'intonation et de voix de l'élément verbal distinctif «Gerivan», qui est parlé dans la marque antérieure et chanté dans la marque contestée, les marques sont similaires sur le plan phonétique.

Signe antérieur (marque de mouvement)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Dans la marque de mouvement antérieure, le mot «Gerivan» est représenté graphiquement, alors que dans la marque multimédia contestée, il est seulement chanté. Le son des éléments verbaux des deux signes est similaire selon la prononciation anglaise. Les marques sont similaires sur le plan phonétique.		

Combinaison d'éléments verbaux représentés graphiquement et d'éléments verbaux chantés ou parlés

Comme indiqué précédemment, les marques multimédias peuvent comporter des éléments verbaux chantés ou parlés et des éléments verbaux représentés graphiquement. Dans de tels cas, autant les éléments verbaux chantés ou parlés que les éléments verbaux représentés graphiquement doivent être pris en compte dans la comparaison phonétique.

En outre, lorsqu'un élément verbal représenté graphiquement est accompagné d'un élément verbal chanté ou parlé, ce dernier peut affecter la prononciation de l'élément verbal représenté graphiquement. Toutefois, selon le cas, il ne peut être exclu que l'élément verbal représenté graphiquement dans une marque multimédia soit toujours prononcé selon les règles de prononciation du public pertinent.

Signe antérieur (marque verbale)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
GERIVAN	 Lien	Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: les signes coïncident par l'élément verbal «Gerivan». Toutefois, dans la marque verbale antérieure, cet élément est prononcé selon les règles anglaises, tandis que la marque multimédia contestée est prononcée en espagnol. Dans ce cas, la possibilité que le public anglophone prononce l'élément verbal de la marque contestée selon les règles de prononciation anglaise doit être prise en compte, bien que la marque contestée comporte le son «Gerivan» prononcé en espagnol. Les marques sont similaires sur le plan phonétique.

Signe antérieur (marque figurative)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
	 Lien	21/09/2020, B 3 071 595

Produits et services: classes 9, 28,41

Territoire: Royaume-Uni

Appréciation: les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «THUNDER BALL» de la marque antérieure et des éléments verbaux représentés graphiquement «THUNDER BALL» combinés à la représentation sonore des mêmes éléments dans la marque multimédia contestée. Les signes diffèrent par le son d'une mélodie en arrière-plan, les sons de bruissement, de zappage et de tonnerre, ainsi que par les sons supplémentaires du signe contesté. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique;

Éléments musicaux et sons authentiques

La possibilité d'une coïncidence au niveau d'une mélodie ou de sons authentiques existe uniquement dans le cas de marques multimédias et sonores, car ce sont les seuls types de marques qui peuvent comporter de tels sons.

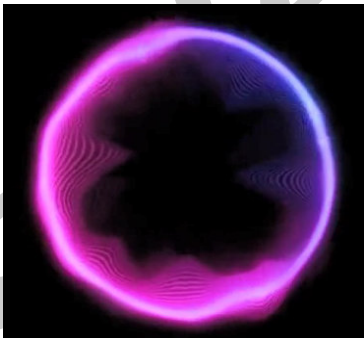
Signe antérieur (marque multimédia)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
-------------------------------------	------------------------------------	------------

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques coïncident par la même mélodie distinctive. Bien que les deux marques multimédias comportent des éléments figuratifs différents, ces derniers n'ont pas d'influence sur la comparaison phonétique. Par conséquent, les marques sont identiques sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques coïncident par la même mélodie distinctive. Bien que la marque multimédia contestée comporte également un élément verbal représenté graphiquement et un élément figuratif, les marques sont similaires sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque multimédia)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
-------------------------------------	------------------------------------	------------

 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques coïncident par la même mélodie distinctive. Bien que les marques comportent également des éléments verbaux représentés graphiquement dont la perception phonétique sera différente, les marques sont similaires sur le plan phonétique.		

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques coïncident par un même son authentique. Par conséquent, les marques sont identiques sur le plan phonétique.		

3.4.3 Contenu sémantique des marques

Deux signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel lorsqu'ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique ou un contenu sémantique analogue (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Le «contenu sémantique» d'une marque correspond à ce qu'elle signifie, ce qu'elle évoque ou, lorsqu'il s'agit d'une

image ou d'une forme, ce qu'elle représente. Dans ce texte, les expressions «contenu sémantique» et «concept» sont utilisées indifféremment.

Un «concept» peut être défini comme «un principe ou une idée» ou «une idée, une théorie, etc., concernant un sujet particulier», ou comme «une idée ou un principe lié à quelque chose d'abstrait» [26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 75].

Si une marque est composée de plusieurs éléments (p. ex. un mot et un élément figuratif), le concept de chacun de ces éléments doit être défini. Toutefois, si la marque est une expression significative (constituée de deux mots ou plus), ce qui importe c'est la signification de l'expression dans son ensemble et non la signification de chacun des mots pris isolément.

Il n'est pas nécessaire de définir tous les concepts: seuls comptent ceux qui sont susceptibles d'être connus du public pertinent, tels que définis par le territoire pertinent. Ainsi, si le territoire pertinent est l'Espagne, le fait que le mot ait une signification en polonais est, en principe, dépourvu de pertinence.

La comparaison conceptuelle peut être influencée par les produits et services en cause. Par exemple, si un terme a plusieurs significations et que l'une d'entre elles revêt une importance particulière pour les produits et services en cause, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification. En tout état de cause, ce qui importe, c'est la façon dont le terme est perçu par le public pertinent. Il ne faut pas établir à tout prix ou de façon artificielle un lien entre les produits et services et ce que le signe signifie, évoque ou représente. Par exemple, si les produits pertinents se rapportent à l'*éclairage* et que le signe est l'élément «LED» ou contient cet élément, «diode électroluminescente» est l'une des significations possibles de «LED». Par conséquent, la comparaison conceptuelle peut porter sur cette signification.

3.4.3.1 Le contenu sémantique des mots

Lorsque la marque est composée d'un mot ou contient un mot, la première étape pour un examinateur consiste à chercher la définition de ce mot dans des dictionnaires ou des encyclopédies dans la ou les langues du territoire pertinent. Si le mot figure dans le dictionnaire/encyclopédie, la signification qui en est donnée constituera son contenu sémantique.

D'emblée, il convient de constater que le public pertinent des divers États membres de l'UE parle principalement les langues prédominantes sur les territoires respectifs [23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Ces langues sont généralement les langues officielles du territoire pertinent.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
HALLOUMI	HELLIM	13/06/2012, T-534/10 , EU:T:2012:292

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
«Hellim» est la traduction turque de «Halloumi» (grec) (type de fromage). Le territoire pertinent était Chypre. Le tribunal a jugé que si le turc ne figure pas au nombre des langues officielles de l'Union, il figure toutefois parmi les langues officielles de la République de Chypre. Ainsi, le turc est compris et parlé par une partie de la population de Chypre (point 38). Partant, le tribunal a conclu que le consommateur moyen de Chypre, où le grec et le turc sont les langues officielles, comprendra que les mots HALLOUMI ou HELLIM renvoient, tous deux, au même fromage spécial chypriote. Il s'ensuit qu'il existe une certaine similitude conceptuelle entre ces mots (point 41).		

Toutefois, le tribunal a également précisé que cette règle ne concerne que la compréhension linguistique primaire du public dans ces territoires. Cette règle n'est pas inflexible. Le public pertinent ne devrait pas être automatiquement considéré comme ayant pour langue maternelle la langue prédominante de l'État membre concerné ou comme n'ayant pas de connaissance particulière d'une autre langue (03/06/2009, [C-394/08 P](#), Zipcar / CICAR, EU:C:2009:334, § 51).

Il convient ainsi de prendre en compte d'autres langues que la langue prédominante dans les cas de figure suivants:

- lorsque le mot dans une autre langue est très proche du mot équivalent dans la langue officielle du territoire pertinent. Par exemple, le mot anglais «bicycle» sera compris en Espagne car il est très proche du mot espagnol équivalent «bicicleta»;
- lorsque le mot dans une langue étrangère est couramment utilisé dans le territoire pertinent. Par exemple, le mot espagnol «bravo» est couramment utilisé en Allemagne comme un terme élogieux (dans le sens de «bien joué»);
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue étrangère. Par exemple, le tribunal a déjà confirmé que le grand public, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, a au minimum une compréhension de base de la langue anglaise (26/11/2008, [T-435/07](#), New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- lorsqu'il est notoire que le public pertinent connaît une langue pour certaines classes de produits ou de services. Par exemple, les termes informatiques anglais sont généralement compris par le public pertinent pour des produits et services informatiques, et ce quel que soit le territoire concerné;
- en présence de mots rudimentaires, qui seront compris dans tous les États membres parce qu'ils sont utilisés dans le monde entier, tels que «baby», «love», «one», «surf», le mot italien «pizza», etc.
- enfin, lorsque l'une des parties produit la preuve qu'un mot est connu d'une partie considérable du public pertinent.

Les cas suivants sont des **exemples** de concepts désignés par les mots.

Marque	Territoire	Concept	Affaire no
Mirto	ES	[en FR: myrte] en espagnol décrit un arbuste de la famille des <i>Myrtaceae</i> , de 2 à 3 m de haut.	19/03/2010, T-427/07 , Mirtillino, EU:T:2010:104
Storm	UK	Bad weather (intempérie)	08/07/2010, T-30/09 , EU:T:2010:298
 --- STAR SNACKS	UE	Les termes «star snacks» et «star foods» seront compris comme renvoyant à des aliments de qualité non seulement par des anglophones, mais aussi par la majorité du public pertinent.	11/05/2010, T-492/08 Star foods, EU:T:2010:186 10/10/2012, T-333/11 Star Foods, EU:T:2012:536
 	EU	Il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel compte tenu de l'élément «Mc» et du fait que les mots «baby» et «kids» font tous deux référence aux enfants (point 42).	05/07/2012, T-466/09 , EU:T:2012:346

Ainsi qu'il a été démontré dans certains des exemples précédents, il n'est pas toujours nécessaire de consulter un dictionnaire et de donner la définition complète de la signification d'un mot. Il suffit d'avoir recours à un synonyme.

En outre, lorsqu'une partie du public comprendra le concept alors qu'une autre partie ne le comprendra pas, ou lui attribuera une signification différente, il convient d'établir une distinction.

Lorsque la marque véhicule une **expression significative**, c'est la signification de l'expression dans son ensemble, à condition qu'elle soit comprise en tant que telle par le public pertinent, et non celle des différents mots, qui doit être retenue pour la comparaison conceptuelle (à noter toutefois l'exception ci-dessous concernant les expressions étrangères). Dès lors, il convient d'éviter de procéder à une appréciation individuelle de chaque élément de la marque.

Exemple fictif: «KING'S DOMAIN» par rapport à «KING SIZE».

Appréciation incorrecte: «KING» (roi) signifie «souverain mâle», «DOMAIN» (domaine) signifie «territoire gouverné ou contrôlé» et «SIZE» (taille) signifie «les dimensions physiques, les proportions, l'ampleur ou l'étendue d'un objet». Les marques sont conceptuellement similaires dans la mesure où elles ont en commun la notion de «roi».

Appréciation correcte: «KING'S DOMAIN» signifie «territoire contrôlé par un roi»; «KING SIZE» signifie «plus grand ou plus long que la taille habituelle ou normale». Les marques sont conceptuellement différentes bien qu'elles aient en commun le mot «KING».

Cela est encore illustré par l'exemple suivant tiré de la jurisprudence:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
BLACK TRACK		06/03/2015, T-257/14 , EU:T:2015:141
<i>Produits et services:</i> classe 28 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Le public anglophone percevra l'expression «black jack» comme un tout désignant un jeu de carte et ne percevra pas le mot «black» de manière indépendante au sein de l'expression. L'expression constituant la marque antérieure «black track» sera également perçue avec sa signification distincte. Dès lors, il ne peut être conclu que les signes sont similaires sur le plan conceptuel simplement parce qu'ils contiennent tous les deux le mot «black». Les signes sont différents sur le plan conceptuel (points 38 à 42).		

Par ailleurs, lorsqu'une marque est composée d'un nom et d'un adjectif qualificatif, elle sera en général perçue comme une unité conceptuelle et ne sera pas décomposée en ses éléments constitutifs.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	12/09/2018, T-905/16 , EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356, pourvoi rejeté)

Produits et services: classe 3

Territoire: France

Appréciation: le public pertinent percevra clairement la signification de chacun des signes en cause comme une phrase complète comportant un nom, respectivement «nuit» et «eau», assorti d'un adjectif qualificatif identique, à savoir «précieuse». Si le premier signe renvoie à la notion d'une eau qui est précieuse, le second se réfère à l'idée d'une nuit qui est fortement appréciée. Il s'agit de concepts différents et, compte tenu de leur signification évidente, le public pertinent ne décomposera pas ces signes pour en distinguer chaque élément (points 62 à 64).

La règle susmentionnée concernant les expressions significatives admet l'**exception** suivante: lorsque des signes sont écrits dans une langue étrangère, une partie considérable du public pertinent peut n'avoir qu'une connaissance limitée de la langue étrangère concernée et, partant, ne pas être capable de distinguer la différence de signification entre deux expressions. Dans ces cas, il est possible que la signification d'une expression, en tant que telle, ne soit pas comprise; seule la signification des différents éléments étant alors comprise. Cela peut donc conduire à une conclusion de similitude dans la mesure où le public ne comprend que la partie commune. Dans l'exemple précédent, s'il était constaté qu'une partie du public ne comprendrait que le mot «KING», il conviendrait de conclure que les signes sont similaires sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
ICEBERG	ICEBREAKER	08/09/2010, T-112/09 , EU:T:2010:361
Le tribunal a considéré que «icebreaker» ne serait compris que de la partie du public italien maîtrisant l'anglais. Toutefois, «iceberg» constitue un terme courant, ayant une signification immédiatement perceptible pour le public pertinent. Il en résulte que le public italien percevra la marque antérieure «ICEBERG» comme ayant une signification claire, alors que la marque demandée «ICEBREAKER» sera dénuée de signification claire pour ce public. Le tribunal a également indiqué que les marques en conflit ont en commun le préfixe «ice». Le tribunal a considéré ce mot comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, compréhensible pour la plus grande partie du public pertinent. Le préfixe «ice» jouissant d'une certaine force évocatrice, le tribunal en a conclu qu'il devait être considéré comme atténuant la différence conceptuelle des marques en cause en servant de «pont sémantique» (points 41-42).		

Des considérations similaires s'appliquent aux expressions comportant une combinaison de mots techniques, qui ne sont compris que d'une partie du public pertinent (tels que les mots latins ou les mots appartenant à un vocabulaire très spécialisé), et des mots couramment employés. Dans ces cas, il est possible que seule la signification des mots couramment employés soit perçue, et non celle de l'expression en tant que telle.

3.4.3.2 Le contenu sémantique des parties de mots

À cet égard, le tribunal a considéré que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Par conséquent, si la règle veut que les marques soient perçues comme un tout, l'exception à la règle indique que, dans certaines circonstances, les consommateurs peuvent les décomposer en petites parties. Étant donné qu'il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée de manière restrictive.

L'exception s'appliquera aux cas suivants:

- lorsqu'une **séparation visuelle** permet d'associer des parties à un concept (p. ex. par l'utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l'utilisation d'un caractère spécial séparant les éléments comme un symbole, un chiffre, un trait d'union ou un autre signe de ponctuation);
- lorsque, sans séparation visuelle, **toutes** les parties du mot suggèrent une signification concrète connue du public pertinent; ou
- lorsque, sans séparation visuelle, **une** partie du mot a une signification claire.

i) Exemples de signes dans lesquels une séparation visuelle permet de distinguer les parties.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
	UE	L'utilisation des lettres majuscules permet au signe d'être décomposé immédiatement en deux mots distincts, à savoir «invest» et «hedge»	11/06/2009, T-67/08 , EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	UE	La marque contient VITS (faisant allusion à «vitamines») et KIDS.	09/12/2009, T-484/08 , EU:T:2009:486
 	UE	AGRO: référence à l'agriculture HUN: référence à la Hongrie UNI: référence à universel ou union	24/03/2010, T-423/08 , EU:T:2010:116

ii) Exemples de signes dans lesquels, malgré l'absence de séparation visuelle, le mot seul peut être décomposé en parties, dont **l'ensemble** suggère une signification concrète connue du public pertinent.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
Ecoblue	EU	L'élément verbal «eco» est un préfixe ou une abréviation courante dans de nombreuses langues parlées dans l'Union européenne, alors que le mot anglais «blue» désigne la couleur bleue et fait partie du vocabulaire anglais de base connu du public pertinent.	12/11/2008, T-281/07 , EU:T:2008:489; rejeté 22/01/2010, C-23/09 P , EU:C:2010:35
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Les éléments «sol» et «frut» sont généralement reconnaissables et peuvent être compris comme faisant allusion à «soleil» et à «fruit» respectivement.	27/01/2010, T-331/08 , EU:T:2010:23
RIOJAVINA	EU	Le terme «riojavina» dans la marque demandée fait directement référence, en ce qui concerne le public pertinent, aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	09/06/2010, T-138/09 , EU:T:2010:226; rejeté 24/03/2011, C-388/10 P , EU:C:2011:185

iii) Exemple de signes dans lesquels **une** partie du mot seul a une signification claire. Ces signes contiennent généralement un préfixe ou un suffixe commun.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
-------	------------	---------	------------

	DE	«DERMA» peut être perçu comme renvoyant à des produits dermatologiques.	03/04/2009, B 1 249 467
RNAiFect	UE	Le public pertinent, notamment le public spécialisé, percevra les trois premières lettres comme une référence à l'abréviation anglaise du terme acide ribonucléique.	28/10/2009, T-80/08 , EU:T:2009:416
nfon	UE	Le public pertinent isolera la syllabe «fon» du signe «nfon», et percevra que ce terme est pareillement lié aux mots «telephone» ou «phone» (point 60). (point 60).	29/01/2013, T-283/11 , EU:T:2013:41 (16/01/2014, C-193/13 P , EU:C:2014:35, rejeté)

Comme expliqué ci-dessus, ces trois exceptions doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive; dès lors, lorsqu'il n'est pas évident qu'une ou plusieurs parties suggèrent une signification concrète connue du public pertinent, un signe ne devrait pas être décomposé de manière artificielle. Dans les exemples suivants, il a été conclu que les signes ne véhiculaient aucun concept.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	La marque ne sera pas perçue comme «from A to Z». Les lettres «to» (correspondant à une préposition anglaise) ne se distinguent nullement des lettres «a» et «z».	26/11/2008, T-100/06 , EU:T:2008:527; rejeté 16/09/2010, C-559/08 P , EU:C:2010:529

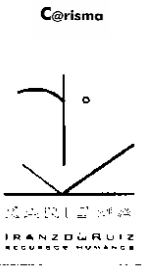
Signe	Territoire	Concept	Affaire no
SpagO	BX	Le mot «SpagO» est un mot inventé n'ayant aucune signification dans les langues officielles des pays du Benelux. Il ne doit pas être perçu comme une combinaison composée de SPA + GO.	12/11/2009, T-438/07 , EU:T:2009:434
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Les éléments verbaux «cica» et «citra» n'ont pas plus de signification concrète que les terminaisons «tral» et «cal». Les signes en cause ne sont donc pas susceptibles d'être décomposés par le public en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou ressemblent à des mots qu'il connaît, et qui, ensemble, formeraient un tout cohérent donnant une signification à chacun des signes en conflit ou à l'un quelconque d'entre eux.	11/11/2009, T-277/08 , EU:T:2009:433

3.4.3.3 Le contenu sémantique des mots mal orthographiés

Il n'est pas nécessaire qu'un mot soit écrit correctement pour que son contenu sémantique soit perçu par le public pertinent. Ainsi, bien que le mot écrit «XTRA» diffère visuellement du mot «correct» «EXTRA», le concept du mot «correct» (extra) sera généralement transféré au mot mal orthographié (xtra), celui-ci étant identique au mot correctement orthographié.

Les exemples suivants illustrent ce point.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
	UE	Une partie du public pertinent le considérera comme une référence au mot anglais «store», signifiant «magasin, entrepôt».	21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22
CMORE	UK	Compte tenu de la pratique courante consistant à envoyer des SMS, «CMORE» sera probablement associé par une partie considérable du grand public, au Danemark et en Finlande, à une abréviation ou à une graphie erronée du verbe anglais «to see» (voir), le concept étant ainsi perçu comme «see more» (voir plus).	23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527
	UK	Le mot «ugli» dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais «ugly» (laid) par le public pertinent.	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	UE	Le terme contenu dans la marque évoquera chez les consommateurs l'idée de «yaourt», c'est-à-dire «un aliment semi-solide, légèrement acide, à base de lait fermenté par l'ajout de bactéries».	14/07/2009, B 1 142 688

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
	ES	Les mots «KARISMA» et «C@RISMA» font référence à «charisma» ou «charism» (charisme), c'est-à-dire la qualité individuelle ou la capacité particulière d'une personne à influencer ou à inspirer un groupe.	28/10/2008, B 1 012 857

Les examinateurs doivent faire preuve d'une attention particulière lorsqu'ils attribuent une signification à un mot mal orthographié. En effet, la signification n'est pas susceptible d'être transférée lorsque les mots ne sont pas (phonétiquement) identiques ou lorsque l'élément mal orthographié ne peut être perçu indépendamment.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
Bebimil	UE	La marque demandée ne contient pas le mot «baby» mais un mot fantaisiste, qui est très éloigné et n'a pas de signification claire ou concrète, à savoir «bebi».	16/09/2006, T-221/06, EU:T:2009:330

3.4.3.4 Le contenu sémantique des noms de personnes

Conformément à la définition large d'un «concept» ([point 3.4.3](#)), un signe perçu comme **un nom de personne véhicule le concept** d'une personne (masculine ou féminine) portant ce nom particulier, même si le nom ne désigne aucune personnalité connue. Une comparaison conceptuelle entre des marques contenant des noms de personnes ne désignant pas des personnalités notoires est donc possible. Cela n'est toutefois pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle que lorsque les deux signes partagent un prénom ou nom de famille particulier **identique** (par exemple, John/John Smith ou Smith/John Smith) ou contiennent de simples **variantes du même prénom ou nom de famille** (par exemple, Ann/Anne Cooper, Mike/Michael Taylor ou Schmidt/Hans Schmitt).

Signes	Territoire	Commentaire	Affaire no
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	La marque antérieure sera reconnue comme un prénom féminin, tandis que la marque contestée sera reconnue comme la combinaison d'un prénom féminin et d'un nom de famille. Il n'est pas correct de considérer l'aspect conceptuel comme étant «neutre» pour l'appréciation de la similitude des signes (points 67 et 74).	08/02/2019, T-430/08 , EU:T:2019:73

Le simple fait qu'un prénom ou un nom de famille ne soit pas utilisé dans un pays particulier n'empêche pas qu'il soit perçu comme un prénom ou un nom de famille étranger, pour autant qu'il existe suffisamment d'indications à l'appui de cette conclusion. C'est notamment le cas des prénoms ou des noms de famille reconnus car portés par des personnalités internationalement connues ou lorsqu'un équivalent similaire existe dans le pays.

Signes	Territoire	Commentaire	Affaire no
Ana de Altun (fig.) / Anna (fig.)	ES	Les marques évoquent les noms «Anna» et «Ana», un même prénom féminin écrit sous des formes différentes (point 55).	18/09/2017, T-430/08 , EU:T:2017:627

Signes	Territoire	Commentaire	Affaire no
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	«Chiara» sera perçu comme un prénom italien commun par le public pertinent, dans la mesure où ce prénom sera connu dans les diverses versions linguistiques locales, telles que la version française (Claire) ou allemande (Klara) (point 70).	08/02/2019, T-430/08 , EU:T:2019:73

En outre, si le signe est perçu comme le nom d'une personnalité connue ou possède une signification (actuelle) distincte, ce concept spécifique est également pertinent et doit être pris en compte.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
PICASSO	UE	Le signe verbal «PICASSO» a un contenu sémantique clair et spécifique pour le public pertinent. La réputation du peintre Pablo Picasso est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices concrets allant dans le sens contraire, que le signe «PICASSO», en tant que marque pour des véhicules, pourrait se superposer, dans la perception du consommateur moyen, au nom du peintre.	22/06/2004, T-185/02 , EU:T:2004:189 (12/01/2006, C-361/04 P , EU:C:2006:25, rejeté)

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
MESSI	UE	La notoriété de Lionel Andrés Messi Cuccittini est un facteur pertinent afin d'établir une différence sur le plan conceptuel (points 47 et 48).	17/09/2020, C-449/18 P et C-474/18 P , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722

Toutefois, le fait que les signes en conflit soient perçus, par exemple, comme de simples «noms», «prénoms masculins/féminins» ou «noms de famille italiens» ne confère aux signes aucun concept pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle. Dès lors, le simple fait que «Thomas» et «Michael» soient tous deux des «prénoms masculins» ne contribue à aucun concept pertinent aux fins de la comparaison.

Signes	Territoire	Concept	Affaire no
ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.)	UE	Le fait que le public pertinent puisse remarquer que les marques ont en commun des noms de famille italiens est dénué de pertinence aux fins de la comparaison conceptuelle (point 64).	11/07/2018, T-430/08 , EU:T:2018:424

3.4.3.5 Le contenu sémantique des marques figuratives, de forme et de couleur

Les concepts de marques composées d'éléments figuratifs ou contenant des éléments figuratifs ou de marques composées de formes (marques tridimensionnelles) consisteront en l'objet représenté par ces éléments figuratifs ou formes, comme dans les exemples suivants.

Marque	Territoire	Concept	Affaire no
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La représentation d'un mug rouge reposant sur un lit de grains de café.	25/03/2010, T-5/08 & T-7/08 , EU:T:2010:123
	DE	Une partie du public pertinent pourrait reconnaître un paon.	21/04/2010, T-361/08 , EU:T:2010:152
	BX	La marque contestée sera décrite comme un homme d'affaires jouant au football.	02/12/2009, R 403/2009-2

Par conséquent, lorsqu'une marque est constituée à la fois de mots et d'images, il convient d'examiner tous les concepts.

Marque	Territoire	Concepts	Affaire no
	UK	Le mot «ugli» dans la marque antérieure sera probablement associé au mot anglais «ugly» (laid) par le public pertinent. Un bulldog devant un agrume.	15/04/2010, T-488/07 , EU:T:2010:145
	UE	Le terme «Rioja» dans la marque antérieure, qui est lui-même renforcé sur le plan conceptuel par la représentation d'une grappe de raisins et d'une feuille de vigne, renvoie directement aux produits de la vigne et, plus particulièrement, au vin Rioja.	09/06/2010, T-138/09 , EU:T:2010:226; rejeté 24/03/2011, C-388/10 P , EU:C:2011:185

Marque	Territoire	Concepts	Affaire no
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	La marque représente un type de poisson (un requin). La majorité des locuteurs des langues concernées comprendront le terme «SPAIN» (Espagne) dans la marque contestée comme renvoyant à ce pays. Le mot «Tiburón» signifie «requin» en espagnol mais ne sera pas compris par le reste du public pertinent. L'autre terme, «SHARK», sera probablement compris par les consommateurs anglophones dans les territoires pertinents.	29/09/2008, B 1 220 724

Enfin, le contenu sémantique (concept) des marques de couleurs en elles-mêmes consiste en la couleur reproduite par celles-ci.

3.4.3.6 Le contenu sémantique des chiffres et des lettres

Le concept d'un mot représentant un chiffre est le nombre qu'il identifie, comme dans les exemples qui suivent.

Marque	Territoire	Signification	Affaire no
	DE	Le mot «zéro» évoque le nombre cardinal «0».	16/09/2009, T-400/06 , zerorh+, EU:T:2009:331

Marque	Territoire	Signification	Affaire no
TV2000 (fig.) / TV1000 et al.	LT	Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun l'idée de «télévision» associée à un nombre entier de quatre chiffres et dans la mesure où ils relèvent en outre tous les deux de l'ordre des milliers (point 47).	19/10/2012, R 2407/2011-2
7 (fig.) / 7 (fig.)	UE	La chambre de recours a conclu que le nombre «7» avait une signification (paragraphe 25).	14/02/2012, R 782/2011-2

Le concept d'un chiffre est le nombre identifié par celui-ci, à moins qu'il ne suggère un autre concept, tel qu'une année particulière.

Les signes composés de lettres uniques sont souvent exprimés sous une forme stylisée ou très stylisée. Dès lors, dans un premier temps, il convient d'apprécier si au moins une partie non négligeable du public pertinent [20/07/2017, [T-521/15](#), D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69] reconnaîtra effectivement les signes comme étant composés d'une seule lettre [20/09/2019, [T-67/19](#), Dokkio / <IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30].

La grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d'évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d'une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d'évocation que les signes qui représentent toute autre idée, telle que le concept d'un fruit particulier, ou d'un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l'alphabet sont seulement susceptibles de véhiculer le «**concept générique**» de la lettre spécifique [26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 78 et 85]. Le simple fait qu'il existe un terme générique incluant les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n'est **pas un facteur pertinent** dans le cadre de la comparaison conceptuelle [31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69].

Si les signes coïncident **uniquement par le «concept générique» de la lettre spécifique de l'alphabet**, et s'il n'y a pas d'autres concepts (pertinents) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n'est pas, en soi, suffisant pour établir une identité ou même une similitude

conceptuelle entre ces signes [26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 79 et 85]. Dans un tel cas, l'aspect conceptuel n'influencera pas la similitude des signes. Il s'ensuit logiquement que lorsque les signes sont composés de lettres uniques différentes, cela n'aura, en soi, aucune incidence sur la similitude des signes.

Toutefois, s'il peut être établi que le public pertinent percevrait une lettre particulière, lorsqu'elle est représentée dans un signe, comme évoquant ou représentant une **signification spécifique en rapport avec les produits et services** allant au-delà de la représentation de cette lettre (par exemple, les lettres «S», «M» ou «L» indiquant la taille de *vêtements*), un tel concept doit être pris en considération dans la comparaison conceptuelle entre les signes [26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 80 et 85].

Les **éléments graphiques** des signes figuratifs peuvent avoir une incidence sur les concepts véhiculés par chaque signe. En fonction des concepts que ces éléments graphiques peuvent évoquer, cet impact peut être important et même décisif pour la comparaison conceptuelle [26/03/2021, [R 551/2018-G](#), Device (fig.) / Device (fig.), § 82] et il peut entraîner une similitude conceptuelle, une identité ou, effectivement, une différence conceptuelle. Il s'ensuit que lorsque la **représentation graphique** de la lettre unique véhicule un concept, celui-ci doit être pris en considération dans la comparaison conceptuelle. Toutefois, une stylisation similaire de la même lettre n'a d'incidence sur l'appréciation conceptuelle que si la stylisation particulière véhicule un concept.

3.4.3.7 Le contenu sémantique des noms géographiques

Les noms de villes, de villages, de régions et autres zones géographiques évoquent un concept qui peut être pertinent pour la comparaison conceptuelle s'il est probable que le public pertinent les reconnaîtra en tant que tels. Généralement, le grand public dans l'Union européenne connaît le nom des capitales et des grandes villes, ainsi que celui des destinations de vacances ou de voyage. Si la perception du public dans un État membre donné est importante, la connaissance des noms de petites villes dans le pays concerné peut également être présumée.

L'absence de preuve ou d'indication du fait que le public pertinent reconnaît le nom géographique n'a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle comme dans l'exemple suivant.

Marque	Territoire	Concept	Affaire no
 	DE	Le résultat de la comparaison conceptuelle est neutre. Il est impossible de déduire de l'argument de la requérante, selon lequel le nom «Chtoura» désigne une région agricole du Liban, réputée pour ses produits agricoles, que cette signification sera également connue des milieux spécialisés en Allemagne.	08/05/2010 , R 1213/2008-4

3.4.3.8 Le contenu sémantique des onomatopées et des sons

L'analyse du contenu sémantique des onomatopées suit les règles générales de la comparaison conceptuelle: le concept sera celui qui est représenté par l'onomatopée en question, à condition qu'il puisse être établi que celle-ci sera reconnue en tant que telle par le public pertinent. Ainsi, «WOOF WOOF» représente l'aboiement d'un chien pour les locuteurs anglophones, et «MUUU» le meuglement d'une vache pour les locuteurs espagnols.

Marque	Territoire	Concept	Affaire no
CLICK	DE	Sur le plan conceptuel, la marque contestée «CLICK» est une onomatopée anglaise exprimant un son court et aigu. Ce mot sera aisément compris en Allemagne du fait de son équivalent proche en allemand, «Klick» (paragraphe 45).	28/01/2008 , R 1394/2006-2

Dans certains cas, le contexte dans lequel l'onomatopée sera utilisée peut être déterminant pour établir si le public pertinent reconnaîtra sa signification. Ainsi, dans le

cas suivant, la chambre a considéré que le public pertinent n'interpréterait pas le signe «PSS» comme une onomatopée dans le contexte de services informatiques.

Marque	Territoire	Concept	Affaire no
PSS	ES	L'argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure pourrait également être prononcée comme une onomatopée [pour demander le silence] est farfelu au vu des services informatiques en cause et du public pertinent, lequel, comme le relève la demanderesse elle-même, est habitué aux acronymes dans ce secteur (paragraphe 42).	15/09/2008, R 1433/2007-2

L'élément sonore d'une marque sonore ou multimédia peut véhiculer un concept. C'est particulièrement le cas pour les sons authentiques, tels que le son d'un chien qui aboie, du tonnerre ou de glaçons qui s'entrechoquent.

Signe	Territoire	Concept	Affaire no
 Lien	UE	La marque véhicule le concept d'un meuglement de vache.	Exemple fictif (CP8)

Une marque sonore qui contient simplement une mélodie est peu susceptible d'exprimer un concept.

3.4.4 Comparaison conceptuelle

En substance, lors d'une comparaison conceptuelle, il convient d'abord de déterminer si les signes véhiculent un concept conformément aux principes énoncés dans le point précédent.

- Si les deux signes véhiculent un concept, la comparaison conceptuelle peut aboutir à trois conclusions possibles.
 - Si les signes, considérés chacun dans leur ensemble, renvoient au même concept, ils sont **identiques** sur le plan conceptuel.
 - Si les signes renvoient à des concepts similaires, ils sont **similaires** sur le plan conceptuel.
 - Si les deux signes ont une signification et que chacun d'entre eux renvoie à des concepts différents, ils sont conceptuellement **différents/non similaires**.
- Si seul un des signes évoque un concept, les signes sont **différents/non similaires sur le plan conceptuel**.

Sur ce point, l'Office s'aligne sur l'arrêt du 12/01/2006, [C-361/04 P](#), Picaro, EU:C:2006:25. Quoiqu'il y ait une jurisprudence, telle que l'arrêt du 22/10/2015, [T-309/13](#), ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, qui a conclu qu'«il n'est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel», même si seul un des signes évoque un concept, ces cas ne peuvent être considérés comme une tendance dominante.

- Si aucun des deux signes ne véhicule de concept, une **comparaison** conceptuelle n'est pas possible (13/05/2015, [T-169/14](#), Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). L'aspect conceptuel ne modifie pas l'appréciation de la similarité des signes.

Comme cela est également expliqué au [point 3.4.5.2](#) ci-dessous, le fait que **les signes présentent une concordance dans un élément descriptif ou non distinctif** ne suffit pas à exclure toute similitude conceptuelle entre eux. Ce fait n'altère pas le contenu conceptuel des signes (16/12/2015, [T-491/13](#), TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 et jurisprudence citée; 15/10/2018, [T-164/17](#), WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Néanmoins, selon les circonstances de l'espèce, par exemple lorsque le seul élément non distinctif commun est accompagné d'un élément distinctif significatif, les marques peuvent, exceptionnellement, être considérées comme dissemblables sur le plan conceptuel.

Les signes ne peuvent être considérés comme similaires sur le plan conceptuel au seul motif qu'un terme générique les recouvrant tous deux existe ou qu'ils appartiennent à la même catégorie générale de signes. Si les significations sémantiques sont trop différentes l'une de l'autre, il se peut que les signes aient un concept général en commun, mais que celui-ci soit tellement large que la relation conceptuelle sera dépourvue de pertinence comme dans les cas qui suivent.

- Le simple fait que les deux mots ou symboles puissent être **regroupés sous un terme générique commun** ne signifie nullement qu'ils sont similaires sur le plan conceptuel. Ainsi, par exemple, le Tribunal a estimé que, bien qu'une pomme et une poire aient des caractéristiques communes, dans la mesure où il s'agit de deux fruits très proches sur le plan biologique et qui ont des tailles, des couleurs et des textures similaires, ces caractéristiques communes n'ont qu'une influence très limitée sur l'impression globale. Le Tribunal a estimé que le public pertinent ne remarquerait ces caractéristiques communes qu'après une analyse détaillée.

En outre, les pommes et les poires ne sont pas les seuls fruits qui peuvent être de couleur rouge, jaune ou verte, et il en va de même pour la taille et la texture comparables. En conséquence, le Tribunal a estimé que ces éléments étaient insuffisants pour contrebalancer les différences claires existantes entre les marques sur le plan conceptuel, ce qui les rendait donc différentes d'un point de vue conceptuel [31/01/2019, [T-215/17](#), PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79].

- Il en va de même lorsque deux signes appartiennent à la **même catégorie générale** ou relèvent du **même type de marque**: le fait que «TDL» et «LNF» soient des abréviations de trois lettres est dénué de pertinence d'un point de vue conceptuel; il s'ensuit qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible.
- Un autre exemple de signes «appartenant à la même catégorie» concerne les **prénoms** et les noms qui ont un contenu sémantique similaire (voir [point 3.4.3.4](#) ci-dessus). Si l'on compare «FRANK» et «MIKE», le fait qu'ils soient tous deux des noms est dénué de pertinence sur le plan conceptuel (étant donné qu'ils se situent à des niveaux complètement différents).

Les marques seront notamment identiques ou similaires sur le plan conceptuel dans les situations suivantes.

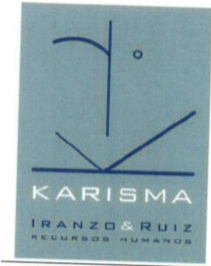
3.4.4.1 Les deux marques ont en commun un mot ou une expression

Lorsque les deux marques ont en commun le même mot ou la même expression, les marques seront conceptuellement similaires, comme dans les exemples suivants.

Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		17/06/2009, B 1 209 618 (ES)
Similaires: les marques ont en commun le concept de «SOL» (= soleil: «l'astre qui donne lumière et chaleur aux planètes du système solaire»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
BLUE	ECOBUE	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489 ; rejeté 25/11/2010, C-216/10 P, EU:C:2010:719 (UE)
Les marques en cause sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la couleur bleue.		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°

Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux au concept de MUSIQUE (= «l'art de combiner des sons dans le temps afin de produire une composition continue, unifiée et évocatrice, notamment au travers de la mélodie, de l'harmonie, du rythme et du timbre»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		29/09/2008, B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK et IT)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car les deux signes contiennent une image du même poisson (un requin) et une référence au mot «SHARK» (= «l'un des nombreux poissons carnivores, principalement marins, de la classe des Chondrichthyes (sous-classe des Elasmobranchii)...»).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
EL CASTILLO	CASTILLO	04/11/2003, T-85/02, EU:T:2003:288 (ES)
Le tribunal a considéré que les signes étaient pratiquement identiques sur le plan conceptuel.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
Servus <i>et al.</i>	SERVO SUO	29/02/2012, T-525/10 EU:T:2012:96 (UE, IT en particulier)
Les signes sont conceptuellement similaires, du point de vue du consommateur moyen italien, dans la mesure où les deux signes ont en commun une référence à la notion de «serveur». Le tribunal a confirmé la conclusion de la chambre selon laquelle le public italien était susceptible de percevoir la signification du mot latin «SERVUS», en raison de sa proximité avec le mot italien «SERVO».		

Comme indiqué précédemment, les fautes d'orthographe peuvent également avoir un contenu sémantique, auquel cas elles peuvent être comparées, comme dans les exemples suivants.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
		14/09/2011, T-485/07, EU:T:2011:467 (ES)
Pour le public espagnol pertinent, les deux signes renvoient au concept d'une olive. Il n'y a pas de preuve que le consommateur espagnol pertinent comprendra le mot anglais «live».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		14/07/2009, B 1 142 688 (UE)
Les deux marques font référence au mot yaourt et, partant, ont en commun le concept d'un «produit laitier produit par fermentation bactérienne».		
Signe antérieur	Signe contesté	Opposition n°
		28/10/2008, B 1 012 857 (ES)
Les marques ci-dessus sont conceptuellement similaires car elles renvoient toutes deux à la notion de «charisme» (= «la capacité de développer ou d'inspirer chez autrui l'adhésion idéologique à un point de vue particulier»).		

3.4.4.2 Deux mots ou termes ont la même signification mais dans des langues différentes

Il est possible que le public pertinent perçoive une similitude conceptuelle, voire une identité, entre des marques dont les éléments correspondent à des langues différentes, dans la mesure où les mots dans ces langues sont connus du public en question.

Dans l'exemple suivant, les marques ont été considérées comme conceptuellement identiques, car une grande partie du public portugais comprendrait les mots constituant les marques en conflit pour les raisons suivantes: i) il existe une forte ressemblance entre le terme anglais «vitamin» et son équivalent portugais «vitamina», ii) «water» est un mot anglais appartenant au vocabulaire de base, susceptible d'être compris par une partie du public portugais dotée de connaissances suffisantes de la langue anglaise,

et iii) «aqua» est un terme latin répandu qui ressemble au terme portugais équivalent «água» (§ 56-60).

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
VITAMINWATER (territoire pertinent: Portugal)		28/11/2013, T-410/12, EU:T:2013:615

Étant donné que c'est la compréhension réelle du public pertinent qui importe, le simple fait qu'un terme soit l'équivalent objectif du premier terme dans une autre langue ne sera parfois pas du tout pris en compte dans la comparaison conceptuelle.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
	LE LANCIER	26/09/2012, T-265/09, EU:T:2012:472
Le territoire pertinent est l'Espagne. «El lancero» (en espagnol) signifie «le lancier» en français. Sur le plan conceptuel, le tribunal a conclu que l'espagnol moyen n'avait qu'une connaissance limitée du français, et que l'expression «le lancier» n'appartenait pas au vocabulaire de base de cette langue. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires.		

3.4.4.3 Deux mots font référence au même terme sémantique ou à des variations de celui-ci

Il y a identité conceptuelle lorsque des synonymes sont concernés, c'est-à-dire lorsque deux mots existent pour la même signification sémantique (exemples inventés dont la langue de référence est l'anglais: bagages/valises; bicyclette/vélo; cheval/étalon).

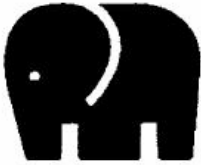
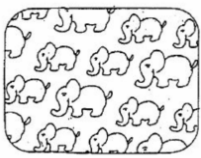
Une similitude conceptuelle a été observée dans les cas suivants.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	15/06/2000, R 616/1999-1

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
	ORPHAN INTERNATIONAL	14/06/2010, R 1142/2009-2

3.4.4.4 Deux marques purement figuratives représentent le même concept ou un concept similaire

Lorsque deux marques purement figuratives représentent le même concept ou un concept similaire, les signes sont identiques ou similaires sur le plan conceptuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58, § 52 (similitude)
		12/04/2012, R 703/2011-2 (identité)
		17/06/2011, R1107/2010-2 (identité)

3.4.4.5 Lorsqu'il existe un mot par opposition à une marque figurative, de forme ou de couleur représentant le concept désigné par le mot

Une identité conceptuelle existe également entre un mot et une image montrant l'objet représenté par ce mot (exemples fictifs: la marque verbale «TIGER» comparée à une marque figurative représentant un tigre; ou la marque verbale «orange» et une marque représentant la couleur orange en tant que telle).

3.4.4.6 Lorsque les deux marques comportent des éléments figuratifs véhiculant un concept identique ou analogue, l'une ou les deux comportant également des éléments verbaux

Si chaque signe contient un élément figuratif non négligeable véhiculant un concept identifiable de manière indépendante, et que ces concepts sont les mêmes (identiques) ou analogues (similaires), les signes dans leur ensemble sont similaires sur le plan conceptuel. Le degré de similitude dépend de plusieurs facteurs, comme du fait que les concepts sont identiques ou similaires, du fait que les éléments verbaux renforcent le concept véhiculé par les éléments figuratifs ou au contraire qu'ils introduisent des concepts différents, du fait que les éléments verbaux apparaissent dans les deux signes ou seulement dans un des deux, et du caractère distinctif du concept commun.

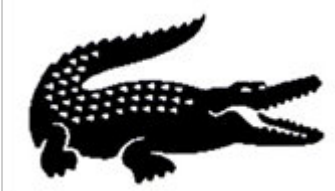
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		16/10/2018, T-548/17, EU:T:2018:686
<i>P&S:</i> classes 14, 18, 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> indépendamment du fait que les éléments verbaux n'ont pas de signification, les deux marques représentent un singe, ce qui engendre une similitude sur le plan conceptuel pour les signes pris dans leur ensemble (points 46 à 49).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		27/02/2002, R 68/2001-4 & R 285/2001-4
<i>P&S:</i> classes 18, 24, 25 et 28 <i>Territoire:</i> Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche <i>Appréciation:</i> la formulation «La Maison de la Fausse Fourrure» ne suffit pas à atténuer l'impression de similitude entre les marques en conflit. Outre sa nature descriptive possible, la formulation, apparaît en deuxième position (elle est placée sous l'élément figuratif) par rapport à l'élément figuratif en forme d'empreinte de patte, sa taille est relativement limitée (quatre fois plus petite) et son style d'écriture est conventionnel (point 22).		

Signes comportant des éléments figuratifs correspondant à la signification des éléments verbaux

Le concept inhérent véhiculé par l'élément figuratif peut être renforcé par la partie verbale pour définir un **concept** particulier et peut même aider à appréhender les mots

qui, en principe, peuvent ne pas être largement connus par les consommateurs. Cela renforce la similitude sur le plan conceptuel.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		17/04/2008, T-389/03, EU:T:2008:114
<i>P&S:</i> classes 1, 2, 17 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> en ce qui concerne les marques antérieures, il convient de considérer que l'élément verbal «Pelikan» sera compris par les consommateurs comme une référence directe à leur élément figuratif. Ces deux éléments juxtaposés se renforcent mutuellement de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l'un grâce à l'autre. Pris ensemble, ces deux éléments évoquent clairement le concept de pélican. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel (points 90 et 91).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738
<i>P&S:</i> classes 18, 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> l'élément verbal de la marque contestée sera compris comme une référence directe à l'élément figuratif, au moins au sein des États membres dans lesquels le mot «kajman» ou une variante linguistique proche existe. Étant donné que les marques en cause sont perçues comme représentant un reptile de l'ordre des crocodiliens, elles véhiculent un contenu sémantique analogue et sont donc similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen (points 47, 48 et 53).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
-----------------	----------------	------------

		20/10/2011, T-238/10, EU:T:2011:613
<i>P&S:</i> classes 18 <i>Territoire:</i> Portugal <i>Appréciation:</i> à supposer qu'il puisse y avoir chez certains consommateurs une hésitation quant à savoir si l'élément figuratif représente un cheval dans la marque contestée, toute confusion possible est dissipée par la présence de l'élément verbal «horse», qui sera compris comme tel par la majorité du public portugais. L'élément verbal et l'élément figuratif se renforcent mutuellement, de sorte que les consommateurs appréhendent plus aisément l'un grâce à l'autre. Étant donné que les deux marques évoqueront le même concept, celui d'un cheval, elles sont identiques sur le plan conceptuel (points 30 et 39).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, EU:T:2006:397
<i>P&S:</i> classes 32, 33 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> le public espagnol percevra le terme «venado» (qui signifie «cerf») non pas de façon autonome, mais comme une référence directe à l'élément figuratif des marques contestées. Les marques sont similaires sur le plan conceptuel (point 100).		

3.4.4.7 Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux contient un mot ou un élément figuratif supplémentaire dénué de signification

Lorsque les signes ont en commun un mot significatif qui est distinctif et que l'un d'eux ou les deux contiennent un élément verbal supplémentaire dénué de signification (un terme fantaisiste ou qui ne sera pas compris dans la zone linguistique considérée), les signes sont considérés comme très similaires sur le plan conceptuel, et non identiques.

Dans un tel cas, même s'il n'est pas compris, le public pertinent notera la présence du terme supplémentaire qui empêche les signes d'être perçus comme totalement identiques sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire
VIKING	VIKING PRUX	Exemple inventé
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Exemple inventé
Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des <i>cosmétiques</i> de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les mots «PRUX» et «DREMBL» n'ont aucune signification. Ces signes sont très similaires sur le plan conceptuel.		

Toutefois, lorsque le mot que les signes ont en commun est accompagné d'éléments figuratifs supplémentaires qui ne renvoient à aucun concept particulier (p. ex. un arrière-plan, des couleurs, ou un caractère particulier), les signes sont considérés comme identiques sur le plan conceptuel. Dans un pareil cas, les éléments figuratifs supplémentaires n'ont aucune incidence sur la perception conceptuelle des signes.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire
		Exemple inventé
Le territoire pertinent est l'Union européenne. Les produits en question sont des <i>cosmétiques</i> de la classe 3. Le mot «VIKING» est compris dans toute l'Union européenne et il est distinctif pour les produits en question. Les éléments figuratifs supplémentaires n'introduisent aucun concept susceptible de modifier la perception conceptuelle des signes. Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel.		

3.4.4.8 Lorsque les signes partagent un nom de personne

Dans la mesure où les signes comportent des éléments en commun qui sont perçus comme des noms de personne (voir [point 3.4.3.4](#)), il est possible de les comparer sur le plan conceptuel.

Le postulat de base est que le chevauchement d'un prénom est généralement moins important que celui d'un nom de famille. Toutefois, il convient de souligner d'emblée que la question de savoir s'il existe ou non un risque de confusion doit être abordée dans l'appréciation globale. En effet, c'est là qu'il convient d'évaluer les qualités intrinsèques des noms et leurs particularités, telles que leur rareté ou leur caractère courant (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.2.1](#)).

Voici quelques-uns des scénarios les plus courants pour la comparaison conceptuelle de signes contenant des noms de personnes.

i) Prénom contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le prénom

Si les signes partagent le même prénom mais différent par un nom de famille présent uniquement dans l'un d'entre eux, ils ne sont **pas similaires sur le plan conceptuel**. Cela s'explique par le fait que la combinaison d'un prénom et d'un nom de famille identifie une personne en particulier, ce qui n'est pas le cas lorsque seul un prénom est indiqué, auquel cas il est juste fait référence à quelqu'un par ce prénom, mais à personne en particulier.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
		18/09/2017, T-86/16 , ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627
<i>Produits et services:</i> classe 33 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> bien que les deux marques fassent référence au nom d'une femme, la marque contestée désigne une femme en particulier par le nom de famille «De Altun», ou donne une indication de provenance, alors que la marque antérieure ne renvoie qu'à un prénom sans identifier une personne précise. Les signes sont différents sur le plan conceptuel (point 55).		

ii) Prénom et nom de famille contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le prénom

Si les signes partagent le même prénom mais différent par les noms de famille, ils ne sont **pas similaires sur le plan conceptuel**. Bien que les signes puissent coïncider par un prénom, le nom de famille différent indique que les noms appartiennent à des personnes spécifiques différentes.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
ANNA DE CODORNÍU	ANNA FENNINGER	20/07/2016, R 115/2016-2 , ANNA FENNINGER / ANNA DE CODORNÍU et al.

Produits et services: classes 32 et 34

Territoire: UE et Espagne

Appréciation: la marque contestée désigne une personne spécifique dénommée «Anna», qui appartient à la famille «FENNINGER». Tant le public espagnol que la partie non hispanophone du public percevraient la marque antérieure comme un prénom «Anna» suivi d'un nom de famille complexe. Dans la mesure où ils contiennent des noms de famille différents, les signes présentent des différences conceptuelles étant donné qu'ils font référence à deux personnes spécifiques différentes, avec pour résultat une différence conceptuelle (points 55, 58 et 59).

iii) Chevauchement dans le nom de famille

Toutefois, dans les scénarios dans lesquels les signes partagent le même nom de famille mais l'un des signes contient un prénom supplémentaire ou les deux contiennent des prénoms différents, le fait que les signes se chevauchent au niveau d'un nom de famille est pertinent pour conclure à une **similitude conceptuelle** étant donné que cela indique qu'ils font partie de la même famille.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 recours rejeté, 06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Italie <i>Appréciation:</i> les signes sont similaires d'un point de vue conceptuel en ce sens qu'ils ont en commun le même nom patronymique (point 60).		

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
MARSHALL		08/11/2017, T-271/16 , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

Produits et services: classe 9

Territoire: UE

Appréciation: les signes composés d'un élément identique perçu comme un nom de famille seront compris par le public pertinent comme désignant les noms de personnes portant le même nom de famille. Dès lors que le terme «marshall» peut être compris comme un nom de famille, l'ajout du terme «thomas», qui serait le prénom d'un des membres de cette famille, ne rend pas les signes en cause différents sur le plan conceptuel (point 78).

iv) Prénom contre prénom

Les signes sont **identiques sur le plan conceptuel** s'ils sont compris comme des variantes du même prénom utilisé dans le même pays et **similaires sur le plan conceptuel** lorsque l'un est compris comme un équivalent étranger de l'autre prénom.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
ELISE		24/03/2010, T-130/09 , Eliza, EU:T:2010:120

Produits et services: classes 9, 37 et 42

Territoire: UE

Appréciation: dans les États membres où les signes sont considérés comme des diminutifs du prénom féminin Elizabeth (comme en Irlande, en Allemagne ou en Autriche), les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Ailleurs, où ils sont considérés comme des prénoms féminins très similaires, issus de la même racine, les signes sont hautement similaires sur le plan conceptuel (points 36 et 40).

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
José	Pepe	Exemple fictif

Produits et services: classe 25

Territoire: Espagne

Appréciation: le public espagnol pertinent comprendra le signe contesté «Pepe» comme un diminutif du prénom espagnol «José». Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
-------------------	---------------	------------

Miguel	Michael	Exemple fictif
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> le public espagnol pertinent comprendra le signe contesté «Michael» comme un équivalent étranger du prénom espagnol «Miguel». Les signes sont similaires sur le plan conceptuel.		

v) Nom de famille contre nom de famille

Les signes sont **identiques sur le plan conceptuel** s'ils sont compris comme des variantes du même nom de famille utilisé dans le même pays et **similaires sur le plan conceptuel** lorsque l'un est compris comme un équivalent étranger de l'autre nom de famille.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
Schmidt	Schmid	Exemple fictif
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> le public allemand pertinent comprendra les signes comme des variantes du même nom de famille utilisé dans le même pays. Ces signes sont identiques sur le plan conceptuel.		

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
Schmidt	Smith	Exemple fictif
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> le public allemand pertinent comprendra le signe contesté «Smith» comme un équivalent étranger du nom de famille allemand «Schmidt». Les signes sont similaires sur le plan conceptuel.		

vi) Nom de famille contre nom d'une personnalité connue – chevauchement dans le nom de famille

Si l'un des signes contient le nom d'une personnalité connue, le public pertinent peut associer un nom de famille commun à cette personne célèbre ou, à tout le moins, le percevoir comme faisant référence à la famille de cette personne célèbre, ce qui entraîne une **similitude conceptuelle**.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
MARSHALL		08/11/2017, T-271/16 , Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> même si le signe contesté était perçu comme le nom d'une personne connue (un homme politique, autrefois vice-président des États-Unis), il ne saurait être exclu que la partie pertinente du public perçoive la marque antérieure composée du nom de famille «Marshall» comme faisant allusion à la même personne connue, ou à tout le moins à sa famille, et donc comme entraînant une similitude conceptuelle (point 79).		

vii) Nom de famille contre nom de famille similaire d'une personnalité connue – absence de chevauchement

Lorsque l'un des signes est reconnu comme le nom de famille d'une personnalité connue, en l'absence de chevauchement de ce nom de famille, les signes sont **différents sur le plan conceptuel**.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
PICASSO	PICARO	22/06/2004, T-185/02 , Picaro, EU:T:2004:189; recours rejeté 12/01/2006, C-361/04 P , Picaro, EU:C:2006:25
<i>Produits et services:</i> classe 12 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> du point de vue conceptuel, la marque antérieure «PICASSO» est particulièrement bien connue du public pertinent comme étant le nom du célèbre peintre Pablo Picasso. Le signe contesté «PICARO» peut être compris par les personnes hispanophones comme faisant référence, entre autres, à un personnage de la littérature espagnole, alors qu'il ne possède pas de contenu sémantique pour la partie (majoritaire) non hispanophone du public pertinent. Les signes ne sont donc pas similaires du point de vue conceptuel. Le signe verbal «PICASSO» a un contenu sémantique clair et spécifique pour le public pertinent. La réputation du peintre Pablo Picasso est telle qu'il n'est pas plausible de considérer, en l'absence d'indices concrets allant dans le sens contraire, que le signe «PICASSO», en tant que marque pour des véhicules, pourrait se superposer, dans la perception du consommateur moyen, au nom du peintre (points 55, 57).		

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
MASSI	MESSI	26/04/2018, T-554/14 , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230; recours rejeté, 17/09/2020, C-449/18 P et C-474/18 P , MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722
<i>Produits et services:</i> classes 9, 25 et 28 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la célébrité de Lionel Andrés Messi Cuccittini introduit une différence conceptuelle pertinente entre les signes. Les signes seront perçus par le public comme différents sur le plan conceptuel (points 61 à 63).		

3.4.4.9 Marques sonores

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

Une comparaison conceptuelle entre deux marques sonores et entre des marques sonores et d'autres types de marques peut être effectuée si un concept peut être identifié.

Si une marque sonore contient un son authentique, sa signification devra être prise en compte pour déterminer le concept de la marque sonore.

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les deux marques consistent exclusivement en la reproduction d'un meuglement de vache. Bien que le son soit différent, le concept est identique.		

Compte tenu du principe susmentionné selon lequel une marque sonore peut être comparée sur le plan conceptuel à un autre type de marque lorsqu'un concept peut être identifié, dans l'exemple ci-dessous, les signes coïncident dans leur référence au concept de «bananes».

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque figurative)	Affaire no
 Lien		Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la marque antérieure consiste en la prononciation de l'élément verbal «bananes», tandis que la marque contestée consiste en une image de bananes. Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques.		

Si une marque sonore contient des éléments verbaux, leur signification devra être prise en compte pour déterminer le concept de la marque. Dans l'exemple ci-dessous, la comparaison conceptuelle sera effectuée entre les concepts (distinctifs) de «banane» et de «pomme de terre».

Signe antérieur (marque sonore)	Signe contesté (marque sonore)	Affaire no
 Lien	 Lien	Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les éléments verbaux des marques ont des significations différentes, à savoir «banane» et «pomme de terre». Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan conceptuel.		

3.4.4.10 Marques de mouvement

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

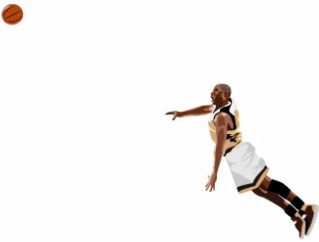
Si une marque de mouvement contient des éléments verbaux ou figuratifs qui véhiculent un concept, la comparaison conceptuelle doit être effectuée en tenant compte de ces concepts de la manière habituelle.

Le mouvement ou la transformation des éléments d'une marque de mouvement n'est pas, en soi, susceptible d'exprimer un concept. Il s'ensuit que si les éléments qui composent la marque de mouvement sont dépourvus de tout concept, le mouvement ou la transformation des éléments n'est pas, en soi, susceptible de véhiculer un quelconque concept pour cette marque.

Signe antérieur (marque verbale)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
BANANA	 Lien	Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la marque antérieure est composée de l'élément verbal «banana». La marque de mouvement contestée est composée de l'élément verbal «banana» en mouvement. Les marques ont en commun le concept de «banane». Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques.		

Toutefois, le mouvement pourrait renforcer, compléter ou, dans certains cas, modifier le concept de l'élément en mouvement.

Signe antérieur (marque figurative)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
-------------------------------------	--------------------------------------	------------

	 Lien	Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 13 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la marque figurative est composée de l'image fixe d'un joueur de basket-ball lançant un ballon, tandis que la marque de mouvement est composée d'une image du même joueur de basket-ball lançant le ballon en mouvement. La combinaison de l'élément avec le mouvement renforce le concept initial de «joueur de basket-ball lançant un ballon». Par conséquent, les marques sont conceptuellement identiques.		

Signe antérieur (signe figuratif)	Signe contesté (marque de mouvement)	Affaire no
	 Lien	Exemple fictif (CP11)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> le concept de la marque figurative est «éléphant» ou «dessin animé d'éléphant». La combinaison de ce dessin animé avec le mouvement de danse ajoute un concept au concept initial de «dessin animé d'un éléphant qui danse». Par conséquent, les marques sont similaires sur le plan conceptuel.		

3.4.4.11 Marques multimédias

Les principes ci-dessous ont été convenus dans la communication commune relatives aux «Nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus» ([PC11](#)).

Les marques multimédias peuvent être comparées sur le plan conceptuel à condition qu'un concept soit véhiculé. Lors de l'évaluation conceptuelle de la marque, il convient également de prêter attention à l'interaction entre les éléments sonores et visuels, car elle peut influencer l'impression globale produite par la marque ou la signification de cette dernière. Lors de la comparaison d'une marque multimédia, dans des circonstances spécifiques, l'impact d'un élément phonétique pourrait changer la façon dont un signe est perçu sur le plan conceptuel.

Signe antérieur (marque figurative)	Signe contesté (marque multimédia)	Affaire no
	 Lien	21/09/2020, B 3 071 595
Produits et services: classes 9, 28, 41 Territoire: Royaume-Uni Appréciation: les signes seront associés au même concept véhiculé par les éléments distinctifs «THUNDER BALL», à savoir «un phénomène électrique appelé boule de feu ou globe lumineux». Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.		

3.4.4.12 Lettres uniques

Comme indiqué au [point 3.4.3.6](#), dans le cas de lettres uniques, ce n'est que lorsque la lettre elle-même a une signification par rapport aux produits et services en cause ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique que de tels concepts sont pertinents aux fins de la comparaison conceptuelle.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
		14/03/2017, T-276/15 , EU:T:2017:163
<i>Produits et services:</i> classes 4, 11, 37, 39, 40 et 42. <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la lettre «e», associée aux produits et services pertinents, informe le public concerné que ces produits et services sont liés à l'énergie ou à l'électricité, étant donné que la lettre «e» est souvent utilisée pour abrégier les termes «énergie» ou «électricité». Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel pour le public pertinent qui percevra les marques en cause comme faisant référence à l'«énergie» ou à l'«électricité» (point 27).		

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
		26/03/2021, R 551/2018-G
<i>Produits et services:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> France. <i>Appréciation:</i> même si les deux signes pouvaient être décrits, en utilisant des termes génériques tels qu'un «A» ou «une lettre "A" stylisée», le concept évoqué par les signes figuratifs en cause, ne se limiterait en aucun cas aux seuls termes génériques se rapportant à la lettre «A». Au contraire, en raison de ses éléments figuratifs, le signe antérieur serait tout au plus perçu sur le plan conceptuel comme «une lettre A majuscule sous la forme d'une tente ouverte». Le signe demandé serait tout au plus perçu comme représentant «la lettre A majuscule sous forme de château de cartes». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même s'ils renvoient à la même lettre (point 83).		

3.4.5 Incidence du caractère distinctif et dominant des composants sur la similitude des signes

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, il convient de tenir compte (i) de la question de savoir si l'élément commun est reconnaissable ou s'il passe inaperçu dans

l'impression globale des deux marques ([point 3.4.5.1](#) ci-dessous), (ii) du caractère distinctif et dominant des éléments communs ([point 3.4.5.2](#) ci-dessous) et (iii) de l'incidence des éléments restants sur l'impression d'ensemble véhiculée par chacune des marques ([point 3.4.5.3](#) ci-dessous).

3.4.5.1 Élément commun identifiable

Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord \(fig.\), EU:T:2002:261, § 30](#)]. Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît ([13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57](#)). L'élément commun peut être clairement déterminé lorsqu'il apparaît **de manière autonome** dans chaque signe.

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Le premier mot est commun.	30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	La marque antérieure est identique au deuxième mot de la demande de MUE.	08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82

par l'utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou l'utilisation d'un caractère spécial comme un symbole, un chiffre, un trait d'union ou un autre signe de ponctuation).

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
ip_law@mbp	MBP	La marque antérieure se compose des éléments «ip_law» et «mbp», séparés par le symbole «@», de sorte que les marques ont en commun l'élément «mbp» (point 53).	16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
MAXX		L'utilisation de lettres majuscules et de lettres minuscules et de tons de couleurs différentes permet immédiatement l'identification distincte des éléments «Nara» et «Maxx», indépendamment du fait qu'aucun de ces termes n'a de signification pour le public bulgare pertinent.	22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46
		Les lettres «FLT» ont un rôle indépendant dans la demande de MUE en raison de la couleur rouge (point 48).	14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242
TRONIC		L'élément commun «TRONIC» est visuellement distinct dans la marque contestée en raison de ses lettres blanches (point 38).	12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293

En outre, l'élément commun peut également être perçu comme une **partie** d'un seul mot lorsqu'une **signification conceptuelle** claire permet de le percevoir de manière autonome (voir également [point 3.4.3.2](#) ci-dessus).

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
MARINE BLEU	BLUMARINE	La partie «marine» dans la demande de MUE est reconnue en tant que référence à l'idée de la mer et la partie «blu» est une référence à «blue» (bleu) mal orthographié.	14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
CADENACOR	COR	Le public hispanophone sera en mesure de reconnaître l'élément «cor» de manière distincte dans la marque antérieure étant donné que l'élément initial «cadena» suggère une signification concrète (chaîne) (point 47) (risque de confusion).	20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612
BLUE	ECOBUE	Le public pertinent découpera la demande de MUE en deux mots, le préfixe couramment utilisé «eco» et le mot «blue» (points 30) (risque de confusion).	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489, confirmé 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

À l'inverse, si l'élément commun passe inaperçu, une simple concordance au niveau d'une séquence de lettres n'est pas suffisante pour établir une similitude. La règle veut que le public compare les marques comme un tout et ne les décortique pas de manière artificielle. Dans les cas suivants, **la similitude des marques a été refusée** malgré une concordance au niveau de certaines lettres (voir également [point 4](#) ci-dessous, en particulier [point 4.2.4](#)).

Signe antérieur	Signe contesté	Motif	Affaire no
CS	CScreen	Le signe contesté sera probablement décomposé en deux éléments, à savoir «C» et «Screen» (écran), ce qui a une signification tout à fait pertinente concernant les ordinateurs et leurs périphériques. Il ne sera pas perçu comme incluant l'entité séparée «CS» qui correspond à la marque antérieure.	18/08/2010, R 545/2009-4

3.4.5.2 Caractère distinctif et dominant des éléments communs

Pour conclure à une similitude, le **degré du caractère distinctif de l'élément commun** (ou des éléments communs) doit être pris en considération. Plus l'élément commun est distinctif, plus le degré de similitude sera élevé. Une conclusion selon laquelle l'élément commun possède un caractère distinctif limité aura pour effet de diminuer le degré de similitude, avec pour conséquence que, si le seul élément commun des deux marques n'est pas distinctif, le degré de similitude sera faible ou, en fonction de l'incidence des éléments qui différencient les marques, les marques seront même différentes (voir [point 4.2.5](#)).

Dans les exemples suivants, l'élément commun a été jugé soit descriptif soit non distinctif. Le degré de similitude a donc été considéré comme faible.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
FSA K-FORCE	FORCE-X	04/03/2015, T-558/13 , EU:T:2015:135
L'élément «force» possède un faible caractère distinctif pour les produits concernés (classe 9: <i>Casques de cycliste</i> ; classe 12: <i>Bicyclettes, pièces de rechange et leurs accessoires</i>). Faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle – absence de risque de confusion.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
PINK LADY	WILD PINK	15/10/2018, T-164/17 , EU:T:2018:678
L'élément «pink» figurant dans les deux signes sera compris par le public pertinent de l' UE comme désignant la couleur rose. Cet élément possède un faible degré de caractère distinctif car il indique la couleur des produits concernés (fruits). Les signes sont considérés comme présentant au moins un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Ils sont considérés comme possédant un faible degré de similitude conceptuelle en raison du concept commun de la couleur rose. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que les signes en cause sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (points 79, 81, 88 et 89).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
VISCOPLEX	VISCOTECH	19/11/2014, T-138/13 , EU:T:2014:973
Concernant le préfixe «visco», commun aux marques en conflit, il était, pour le public allemand, descriptif de l'une des principales caractéristiques des produits pertinents (huiles, graisses et carburants), à savoir leur viscosité (point 57). Les marques ne sont que vaguement similaires sur les plans visuel et phonétique – absence de risque de confusion.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		22/05/2012, T-60/11 , EU:T:2012:252
Le terme «premium» revêt un caractère laudatif (point 44). La concordance n'entraîne qu'un faible degré de similitude sur le plan visuel et phonétique et une similitude conceptuelle moyenne – absence de risque de confusion.		

Le fait que l'élément concordant soit un élément non distinctif n'est cependant pas suffisant pour rejeter toute similitude entre les marques, à moins que d'autres facteurs les différencient (voir [point 4.2.5](#) ci-dessous). Si le public perçoit la concordance, elle doit être prise en compte dans la comparaison. Le fait qu'un élément soit descriptif ou non distinctif ne suffit pas à conclure que le mot est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (08/02/2011, [T-194/09](#), Lignes aériennes de Méditerranée, EU:T:2011:34, § 30).

(Pour l'incidence des composants communs faibles ou non distinctifs sur le risque de confusion, voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale](#)).

La conclusion relative à la similitude doit également tenir compte **de la question de savoir si l'élément commun est dominant** (remarquable visuellement) ou **au moins co-dominant** dans l'impression d'ensemble des marques. Comme cela a été expliqué antérieurement (voir [point 3.3](#) ci-dessus) dans le cadre de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants, les qualités intrinsèques (taille, représentation graphique frappante, etc.) de chacun de ces composants doivent être comparées aux qualités intrinsèques des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [08/06/2017, [T-341/13 RENV](#), So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:T:2017:381, § 40 et 44-56; confirmé par 28/02/2019, [C-505/17 P](#), SO'BiO etic (fig.) / SO...? et al., EU:C:2019:157, § 39-53].

Le caractère distinctif et dominant de l'élément (des éléments) commun(s) sont des termes distincts mais liés entre eux. Selon le Tribunal:

Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

(31/01/2013, [T-54/12](#), Sport, EU:T:2013:50, § 24 et la jurisprudence citée).

3.4.5.3 Importance des éléments supplémentaires (non communs)

Dans le cadre d'une comparaison globale de marques, l'incidence des éléments non communs dans leur impression d'ensemble doit également être pris en compte, afin d'aboutir à une conclusion sur la similitude. Plus les éléments restants de marques présentent des différences, plus la similitude résultant de l'élément commun sera faible.

De manière générale, on ne peut pas partir du principe que les éléments de différence entre les marques tendraient à s'estomper dans la mémoire du consommateur au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l'importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ([13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84](#)).

Le caractère distinctif et dominant des éléments de différenciation doit donc être pris en compte. Si ces éléments sont des éléments distinctifs et qu'ils dominent l'impression d'ensemble produite par les marques, le degré de similitude diminue.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		18/06/2013 , T-338/12 , EU:T:2013:327
Concernant la comparaison visuelle, l'élément figuratif de la marque antérieur représentant un chien constitue l'élément dominant. Les marques en conflit ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel, étant donné que leurs éléments graphiques respectifs sont différents. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Quant à la comparaison conceptuelle, la marque contestée ne contient pas d'éléments figuratifs renvoyant au concept de «chien»; les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (points 27-34).		

À l'inverse, si l'élément qui différencie la marque présente un caractère distinctif intrinsèque moindre que l'élément commun, le degré de similitude augmente.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	 (NEGRA MODELO)	06/03/2002 , R 536/2001-3 ; confirmé 15/02/2005 , T-169/02 , EU:T:2005:46
La marque antérieure était enregistrée au Portugal. «Negra» est descriptif des produits pertinents dans la classe 33, puisqu'il peut être utilisé en portugais pour désigner la bière brune, à savoir le type de bière commercialisé sous la marque NEGRA MODELO. L'attention du consommateur moyen portugais portera sur le terme «modelo». Faible similitude sur le plan visuel, degré moyen de similitude phonétique et degré élevé de similitude conceptuelle (risque de confusion).		

3.4.6 Autres principes à prendre en compte dans la comparaison des signes

3.4.6.1 Incidence de l'élément verbal dans le cas de marques complexes

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif. Il en est ainsi car le public n'a pas tendance à examiner les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu'en décrivant l'élément figuratif [14/07/2005, [T-312/03](#), Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, [R 233/2011-4](#), BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, [R 53/2011-5](#), JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59].

Toutefois, l'élément verbal d'un signe n'a pas systématiquement une incidence prépondérante (31/01/2013, [T-54/12](#), Sport, EU:T:2013:50, § 40) et, dans certains cas, l'élément figuratif d'une marque mixte peut, notamment en raison de sa forme, taille, couleur ou position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal (23/11/2010, [T-35/08](#), Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Ci-dessous figurent des exemples de ce type de cas.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
GIOVANNI	 GIOVANNI GALLI	03/06/2015, T-559/13 , EU:T:2015:353
<i>Produits et services:</i>classe3 <i>Territoire:</i>UE <i>Appréciation:</i>L'élément figuratif de la marque demandée est aussi important que les éléments verbaux et il a une incidence importante sur l'impression visuelle globale donnée par cette marque. Il est positionné au-dessus des éléments verbaux et occupe plus d'espace que ces deux éléments combinés. En outre, il est distinctif pour les produits en cause, puisqu'un canard n'a aucun rapport avec des produits de nettoyage et cosmétiques. De plus, le dessin du canard est assez élaboré. Même si l'élément «GIOVANNI» figure avant l'élément «GALLI», il n'existe qu'un faible degré de similitude visuelle entre les marques en question, compte tenu de l'incidence importante de l'élément figuratif de la marque demandée sur l'impression générale produite par cette marque (points 62-64, 72, 74).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		12/11/2015, EU:T:2015:839 T-449/13 ,
<i>Produits et services:</i> classes 32 et 33 <i>Territoire:</i> Pologne <i>Appréciation:</i> L'élément figuratif de la marque demandée, consistant en la représentation stylisée d'un bovin vu de profil regardant à gauche et qui peut être perçu comme un bison européen, présente une taille similaire à celle de l'élément verbal «wisent» et occupe un espace comparable dans cette marque. Du fait de sa forme, de sa taille, de sa couleur et de sa position, cette représentation d'un bison [...] permet clairement d'établir l'image de la marque contestée que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu'elle ne peut être exclue de la perception de cette marque [...]. Quant à la marque antérieure, une représentation fidèle à la réalité d'un bison debout sur ses quatre pattes dans un cercle sur un fond d'arbres, aux couleurs verte, marron et noire, est clairement perceptible dans cette marque. Cette représentation d'un bison occupe une position centrale et présente une taille légèrement supérieure à l'unique élément verbal perceptible, le terme «żubrówka», représenté en jaune et noir et placé au-dessus de cette représentation. Par conséquent, l'élément figuratif consistant en une représentation fidèle à la réalité d'un bison ne peut être écarté de l'impression générale créée par la marque antérieure [...]. Malgré la présence d'éléments verbaux différents, ces marques sont, dans leur ensemble, semblables visuellement à un faible degré, compte tenu du fait qu'elles contiennent toutes deux un bison, dont l'image sera aisément mémorisée par les consommateurs du fait de la position qu'il occupe dans les marques en question et de sa taille (points 76-77, 82, 85-86, 111, 113).		

3.4.6.2 Début des signes dans la comparaison visuelle et phonétique

Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s'en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d'un signe influence en général grandement l'impression d'ensemble produite par la

marque ([15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40](#); [25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30](#)).

Néanmoins, la notion de «début de signe» est vague, dans la mesure où il n'est pas précisé de façon particulière ce qui constitue le début du signe, ce qui en constitue la fin, voire s'il comprend ou non une partie intermédiaire. Encore une fois, cette perception dépend principalement des circonstances de l'espèce (longueur du signe, structure syllabique, utilisation de polices, etc.) et non d'une règle établie. Il se pourrait même qu'un signe soit perçu comme ayant un début court et une fin courte mais une partie intermédiaire ou centrale proportionnellement bien plus longue. Par conséquent, selon les circonstances, la règle du caractère prépondérant du début du signe pourrait avoir moins de poids, ce qui conférerait un caractère prédominant à la partie centrale.

Étant donné que c'est généralement le début d'un signe qui accapare l'attention des consommateurs, la différence entre les signes est souvent insuffisante pour exclure toute similitude lorsque seules leurs terminaisons diffèrent. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle immuable, le résultat dépendant des circonstances de l'espèce. En outre, cette règle ne s'applique que lorsque le signe comporte un élément verbal (justifiant la lecture de gauche à droite) et que cet élément verbal n'est pas très court (à défaut de quoi, le signe sera immédiatement perçu dans son intégralité). L'Office considère que les signes très courts sont les signes constitués d'au plus trois lettres/chiffres (voir [point 3.4.6.3](#) ci-dessous pour plus d'information).

En principe, les concordances au début des signes augmentent davantage leur similitude que celles situées au milieu ou à la fin.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, R 1243/2010-1
<i>Produits et services:</i> classe42 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> Les deux marques n'ont pas de signification, donc aucune comparaison conceptuelle ne peut être réalisée. Les marques sont très similaires sur les plans visuel et phonétique, notamment parce que leurs quatre premières lettres «ALEN» sont identiques. Il est généralement admis que le public accorde davantage d'attention à la première partie d'une marque, du moins lorsqu'il perçoit la marque visuellement (paragraphe 33).		
Marque antérieure	Signe contesté	Affaire no
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, R 1543/2010-1

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i>classe5 <i>Territoire:</i> Grèce <i>Appréciation:</i> Les signes ont en commun cinq lettres sur six et les deux premières syllabes sont identiques. Il y a un certain degré de similitude visuelle. Sur le plan auditif, les signes sont très similaires, étant donné que leur première partie, laquelle est normalement plus importante, est identique. Aucun des deux signes n'a de signification en grec (paragraphe 35-36).		

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, R 484/2010-2
<i>P&S:</i> classe 5 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Visuellement, les marques présentent des similitudes en raison des lettres «C», «A», «L», «S» et «R» qui concordent et sont placées dans le même ordre. Sur le plan auditif, les marques présentent un faible degré de similitude. Conceptuellement, les marques sont similaires, dans la mesure où elles contiennent toutes deux le composant «CAL». Toutefois, puisque cet élément fait clairement référence au type de produits (qui contiennent du «calcium»), peu de poids est accordé à cette similitude conceptuelle (paragraphe 21-23) (absence de risque de confusion).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, R 1257/2010-4
<i>P&S:</i> classe 30 <i>Territoire:</i> Danemark, Finlande, Suède <i>Appréciation:</i> Les signes diffèrent au niveau de la cinquième lettre et de leur terminaison. Ils présentent un degré moyen de similitude visuelle. Compte tenu de la longueur de la demande de MUE, les signes diffèrent en termes de rythme et d'intonation et présentent de ce fait un faible degré de similitude auditive. Les signes antérieurs «NOBLESSE» ont une connotation bien marquée en Finlande et en Suède. Dans ces territoires, le mot «NOBLISSIMA» est dépourvu de toute signification. Ils sont par conséquent conceptuellement différents. Les marques antérieures sont de nature élogieuse et, dans une certaine mesure, descriptives des caractéristiques des produits «chocolat», en ce sens qu'elles décrivent leur supériorité. Le caractère distinctif est inférieur à la moyenne.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, R 489/2010-2
<i>P&S:</i> classe 5 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le préfixe «ALBU» (abréviation d'«albumine» ou d'«albumen»). Toutefois, cette similitude n'a que peu d'importance, étant donné que le préfixe est générique et donc dépourvu de caractère distinctif. Le deuxième élément de la marque antérieure, «MAN», est, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, complètement différent du deuxième élément de la marque contestée, à savoir «NORM».		

3.4.6.3 Signes courts

La comparaison des signes doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par les marques.

La longueur des signes peut avoir une influence sur l'incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences entre des signes plus longs. **Cependant, chaque cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques propres, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.**

La Cour n'a pas défini avec exactitude ce qu'est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l'Office. Les points qui suivent analyseront donc l'incidence sur l'impression d'ensemble, et donc, sur la similitude des signes respectifs pour les signes composés d'une seule lettre ou d'un seul chiffre, de deux lettres ou de deux chiffres et de trois lettres ou de trois chiffres.

La comparaison entre les signes consistant en une seule lettre (ou en une combinaison de trois ou moins de trois lettres non reconnaissables en tant que mot) **suit les mêmes règles** que celles provenant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (06/10/2004, affaires jointes [T-117/03](#) à [T-119/03](#) et [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, § 49).

Signes constitués d'une seule lettre ou d'un seul chiffre

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion entre des signes constitués de la même lettre, la **comparaison visuelle** (voir [point 3.4.1.7](#) ci-dessus) est, en principe, décisive. Même en cas d'identité phonétique et conceptuelle, cette identité peut être rejetée, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au motif qu'il existe des différences visuelles

suffisantes entre les signes (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 7.1](#)).

Signes composés de deux lettres ou de deux chiffres

La règle susmentionnée relative à l'importance de la comparaison visuelle s'applique également aux marques composées de deux lettres ou de deux chiffres. La comparaison de ces signes dépend de leur stylisation et, en particulier, de la reconnaissance des lettres en tant que telles dans le signe. Par conséquent, sur le plan visuel, l'impression d'ensemble produite par les signes peut varier lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant en ou étant composés de la même combinaison de deux lettres, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun.

Dans les exemples suivants, **les marques ont été considérées similaires sur le plan visuel** en raison des représentations graphiques ou des similitudes visuelles de la même combinaison de deux lettres.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
(i)  (ii) 		31/03/2000, B 61 046
<i>P&S:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble produite par les marques en conflit tient en ce qu'elles se composent de deux lettres dans une représentation figurative arbitraire produisant la même impression. Les marques sont considérées comme similaires.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
GE		28/02/2014, T-520/1 , EU:T:2014:100
<i>P&S:</i> classes 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territoire:</i> Royaume-Uni <i>Appréciation:</i> Il ne peut pas être exclu qu'une partie du public pertinent interprétera la marque contestée comme étant la combinaison de lettres «GE» (points 33-35). Les marques sont identiques sur le plan phonétique et présentent une similitude visuelle moyenne.		

Dans l'exemple suivant, **les signes n'ont pas été considérés similaires sur les plans visuel et phonétique** en raison de la représentation graphique différente et du fait qu'ils ne peuvent pas être lus comme les mêmes lettres.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
(i) 		18/11/2011, R 82/2011-4
(ii) 		
<i>P&S:</i> classe 33 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> D'un point de vue visuel, la stylisation graphique des marques antérieures est très différente de celle de la marque contestée. Le simple fait qu'une ou que les deux lettres des marques soient identiques ne suffit pas à rendre les marques similaires sur le plan visuel. Il n'existe aucune similitude auditive si la marque contestée se prononce «B» ou «PB», dans la mesure où les différences dans les signes courts ont davantage d'incidence sur l'impression d'ensemble que dans les marques plus longues. Sur le plan conceptuel, la marque contestée et les marques antérieures, sans aucun élément supplémentaire à la combinaison de lettres «AB», n'ont de signification dans aucune des langues pertinentes: la comparaison conceptuelle reste donc neutre (paragraphe 17-19).		

Quant à la différence dans l'une des lettres, voir les exemples suivants.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
(i) CX	KX	21/01/2011, R 864/2010-2
(ii) 		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>P&S:</i> classe 7 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, les lettres initiales «K» et «C» présentent une forme nettement différente et ne peuvent être considérées similaires sur le plan visuel qu'à un faible degré. Le même degré de similitude, à savoir faible, s'applique à la comparaison phonétique. Sur le plan auditif, les signes seront respectivement prononcés «K-X» et «C-X» et non comme des mots. Aucune des marques ne possède de signification conceptuelle (paragraphes 25-27).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
KA		22/03/2011, T-486/07 , EU:T:2011:104
<i>P&S:</i> classes 9, 11, 12 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Il convient de considérer que, pour chacune des perceptions possibles de la marque demandée par le public pertinent, celui-ci percevra des différences visuelles importantes par rapport à chacune des marques antérieures (point 65). Il y a lieu de reconnaître un certain degré de similitude phonétique entre les marques en cause sans que celui-ci puisse être considéré comme très élevé. La chambre de recours a dès lors, sans commettre d'erreur, pu considérer que la similitude phonétique entre les marques en cause n'était pas «notable» (point 71). Dans la mesure où aucune des marques en cause n'a de signification, il ne peut y avoir de comparaison conceptuelle (point 72).		

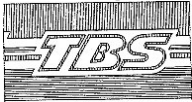
Signes composés de trois lettres ou de trois chiffres

Lorsque les signes en conflit sont des signes composés de trois lettres ou de trois chiffres, une différence d'une lettre n'exclut pas la similitude, surtout lorsqu'il s'agit d'une lettre phonétiquement similaire.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	ELS	23/10/2002, T-388/00 , EU:T:2002:260
<i>P&S:</i> classes 16, 35, 41 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> Deux des trois lettres sont identiques et placées dans le même ordre; la différence d'une seule lettre ne constitue pas une différence appréciable sur les plans visuel et phonétique. Les lettres «E» et «I» en allemand sont prononcées de façon similaire (points 66-71).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
Ran	R.U.N.	17/12/2009, T-486/07 , EU:T:2009:522
<i>P&S</i>: classes 35, 38, 42 Territoire: UE, Allemagne <i>Appréciation</i>: Le Tribunal a jugé que dans l'esprit des consommateurs pertinents ayant une bonne maîtrise de l'anglais, les signes en cause étaient similaires (point 55).		

En revanche, lorsque les marques sont composées de seulement trois lettres, sans aucune signification, la différence d'une seule lettre peut suffire à les différencier.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
(i)  (ii)  (iii) 		07/02/2001, R 393/1999-2
<i>P&S</i>: classe 25 Territoire: Benelux, Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Autriche <i>Appréciation</i>: En l'espèce, la prononciation des premières lettres des marques en cause, à savoir le «J» et le «T», est différente dans toutes les langues pertinentes. Ces lettres sont également dissemblables sur le plan visuel. Par ailleurs, les éléments figuratifs des marques comparées ne se ressemblent pas (paragraphe 17-18).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	COR	23/05/2007, T-342/05 , EU:T:2007:152

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>P&S</i>: classe 3 Territoire: Allemagne <i>Appréciation</i>: La grande chambre a jugé que les signes n'étaient que faiblement similaires sur le plan auditif (points 47, 50). Le public pertinent en Allemagne remarquera certainement les différences dans le début des signes.		

3.4.6.4 L'incidence de la différence conceptuelle

Lorsque la signification de l'un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu'elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux ([12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20](#)). Il s'agit du principe dit de «neutralisation». Cette incidence de la différence conceptuelle est prise en compte lors de l'appréciation globale de la similitude entre les signes [[05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44](#); [04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA \(fig.\) / LABELL \(fig.\) et al., EU:C:2020:156, § 75](#)].

Toutes les différences conceptuelles ne conduisent pas forcément à la neutralisation. La neutralisation ne peut être appliquée qu'exceptionnellement, si au moins l'un des signes **dans son ensemble** a une **signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement** par le public pertinent.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	CHEMPIOIL	05/10/2017, C-437/16 P , EU:C:2017:737
<i>Produits et services</i>: classes 1, 3 et 4 Territoire: Union européenne <i>Appréciation</i>: Le terme «champion» a une signification claire et déterminée qui sera comprise par le public pertinent, dans la mesure où il est utilisé de manière extensive dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que les arts, la littérature, le cinéma, la musique ou le sport. Si le terme «chempioil» fait allusion à l'huile ou aux produits chimiques, il ne véhicule aucune signification claire pour le signe dans son ensemble. Malgré les similitudes visuelles et phonétiques des signes, le consommateur ferait une distinction entre les signes en raison du concept clair véhiculé par le signe antérieur. Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques des signes en cause sont neutralisées par la différence conceptuelle véhiculée par la signification du terme «champion» (§ 31, 46-47 et 55).		

Lorsqu'aucun des deux signes n'a de signification claire et déterminée, les éventuelles différences conceptuelles existant entre les signes en raison d'un concept vague évoqué par l'un des signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, T-183/02 & T-184/02 , EU:T:2004:79
<i>Produits et services:</i> classe 2 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> Si le terme «MUNDICOLOR» évoque, dans une certaine mesure, des idées comme «couleurs du monde» ou «le monde en couleurs» pour le public espagnol, il ne saurait être considéré comme ayant une signification claire et déterminée. Dans la marque demandée, le même préfixe «mundi» s'accompagne du suffixe «cor», terme qui n'a aucune signification en langue espagnole. Dès lors, nonobstant la force évocatrice du préfixe «mundi» (monde), ce signe est finalement dépourvu de charge conceptuelle particulière pour le public espagnol. Étant donné qu'aucun des deux signes n'a de signification claire et déterminée susceptible d'être saisie immédiatement par le public, les éventuelles différences conceptuelles entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques (§ 90-99) — risque de confusion.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		04/03/2020, C-328/18 P , EU:C:2020:156

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classe 3 <i>Territoire:</i> République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie <i>Appréciation:</i> Sur le plan conceptuel, le public pertinent ne comprend pas la signification du mot anglais «label», de telle sorte que la marque antérieure sera perçue comme étant constituée d'un mot fantaisiste, dépourvu de signification. En revanche, le public pertinent comprendra l'adjectif «black», en tant que mot de base de la langue anglaise, comme descriptif d'une couleur et sera également en mesure de comprendre les mots «by equivalenza» comme une indication que les produits en cause proviennent d'Equivalenza Manufactory. En outre, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle ainsi que de similitude phonétique. Cependant, étant donné qu'aucun des deux signes (dans leur ensemble) n'a de signification claire et déterminée susceptible d'être saisie immédiatement par le public pertinent, les différences conceptuelles entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes liées aux autres aspects, de telle sorte qu'il y a lieu d'opérer une appréciation globale (§ 76-77, 97 et 99) — risque de confusion.		

Par ailleurs, pour que le principe de neutralisation soit applicable, la signification du signe doit être claire et déterminée pour **la totalité du public** qui perçoit les signes comme similaires sur les plans visuel et phonétique. Si aucun des deux signes n'a de signification claire et déterminée susceptible d'être saisie immédiatement par une partie importante du public, la neutralisation ne s'applique pas, nonobstant le fait qu'au moins l'un des deux signes avait une telle signification pour une autre partie du public.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
TAIGA	tigha	13/09/2018, T-6/05, EU:T:2018:539 (confirmé 16/07/2020, C-714/18 P, EU:C:2020:573, § 75-77)

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classes 18, 25 <i>Territoire:</i> Union européenne <i>Appréciation:</i> La marque contestée «tigha» n'a aucune signification pour le public pertinent. En ce qui concerne la marque antérieure, il est très probable que le public pertinent se situant dans les parties nord et est de l'Union européenne associera immédiatement le mot «taiga» à la forêt boréale. Toutefois, ce constat n'a pas pu être établi pour le public pertinent se situant dans d'autres parties de l'Union européenne. Les prétendues «différences conceptuelles claires» n'ont pas été établies dans toute l'Union européenne. Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique des signes en cause, de l'absence de signification claire et déterminée pour une partie importante du public pertinent et de la similitude ou de l'identité des produits concernés, il existe un risque de confusion (§ 67-71, 77, 80) — risque de confusion.		

Cependant, même si au moins l'un des signes a une signification claire et déterminée susceptible d'être saisie immédiatement par la totalité du public pertinent, la similitude visuelle ou phonétique peut être si forte qu'elle ne permettrait toujours pas de neutraliser les différences conceptuelles qui en résultent.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
INTESA	INTEA	13/04/2005, T-6/05 , EU:T:2005:124
<i>Produits et services:</i> classes 3, 21 <i>Territoire:</i> Italie (entre autres États membres de l'UE) <i>Appréciation:</i> Bien que le mot «intesa» signifie contrat ou accord en italien, il a trait à une notion abstraite dont il est peu probable, dans le contexte des produits en cause, qu'elle implique une association forte susceptible de faciliter la mémorisation du signe à partir de cette signification. De plus, en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle risque d'échapper à l'attention du public pertinent italien. En l'espèce, le concept inhérent véhiculé par la marque antérieure n'est pas de nature à neutraliser les similitudes relevées entre les signes (§ 34) — risque de confusion.		

3.5 Conclusion sur la similitude

L'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre uniquement en considération un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu d'opérer la comparaison en examinant les marques

en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Toutefois, cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. En général, plus il y a de points communs entre les marques, plus le degré de similitude est élevé.

La conclusion formulée sur la similitude entre les signes résulte d'une évaluation de tous les facteurs pertinents examinés en détail ci-dessus.

Il convient en outre de garder à l'esprit que puisque l'appréciation de la similitude est fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes, une fois qu'il a été constaté que les signes sont similaires, il ne serait pas cohérent de conclure par la suite, dans l'appréciation globale du risque de confusion, que «l'impression générale des signes est différente» afin de faire pencher le résultat du côté d'une absence de risque de confusion.

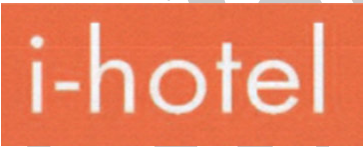
En général, il convient d'envisager ce qui suit lors de l'appréciation de la similitude et des degrés de similitude:

Incidence du caractère distinctif des éléments

Le degré plus ou moins grand du caractère distinctif des éléments communs des signes constitue l'un des facteurs pertinents dans l'appréciation de la similitude entre les signes.

Par exemple, si les concordances entre les signes de l'un des trois aspects de comparaison découlent d'un élément présentant un caractère distinctif limité, le degré établi de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, respectivement, sera plus faible que lorsque les éléments en commun possèdent un caractère distinctif normal.

Dans les exemples suivants, les signes impliquaient des éléments descriptifs ou faibles mais avec des résultats différents.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295 (risque de confusion)
<i>Produits et services:</i> classes 35, 39, 41, 42 et 43 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Le Tribunal juge les signes très similaires sur le plan visuel, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (points 86, 88, 91, 93).		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
	TRIDENT PURE	16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979 (pas de risque de confusion)
<i>Produits et services:</i> classe 30 <i>Territoire:</i> UE, entre autres <i>Appréciation:</i> Le Tribunal a établi un faible degré de similitude visuelle, étant donné que l'élément commun «PURE», même s'il est descriptif pour une partie du public, ne permettait pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l'impression d'ensemble produite par cette marque (points 69-71). Sur le plan phonétique, les marques ont été jugées faiblement similaires pour les consommateurs qui comprenaient la signification non distinctive du mot «PURE» mais moyennement similaires pour la partie restante du public (point 87). Sur le plan conceptuel, elles sont similaires pour les consommateurs qui comprennent le mot «PURE» comme un terme descriptif faisant référence à la pureté des produits en cause et à la pureté de l'haleine. Le fait que le mot «pure» est descriptif des caractéristiques des produits en question n'altère pas le contenu conceptuel des marques (point 93).		

Incidence des éléments dominants

La conclusion relative à la similitude doit également tenir compte de la question de savoir si l'élément commun est dominant (frappant visuellement) ou au moins co-dominant dans l'impression d'ensemble produite par les marques.

Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d'une marque revêtent un caractère descriptif ou non distinctif, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s'imposer à la perception du public et d'être gardés en mémoire par celui-ci.

Il convient de souligner que les facteurs susmentionnés ne s'appliquent pas nécessairement à tous les cas et que l'appréciation de la similitude se fait toujours au cas par cas. Il peut en outre s'avérer nécessaire de tenir compte d'autres facteurs. Il convient également de noter que les facteurs et principes susmentionnés ne remettent pas en cause le principe selon lequel l'examen de la similitude des marques doit prendre en compte l'impression d'ensemble produite par ces marques sur le public pertinent.

Incidence des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs

Lorsque des signes sont constitués d'éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe l'élément verbal du signe a généralement davantage d'incidence sur le consommateur que l'élément figuratif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		16/01/2014, T-149/12, EU:T:2014:11 (risque de confusion)
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> Les signes sont apparus fort similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, nonobstant le caractère descriptif de l'élément «MICRO» (points 54, 55, 60) et compte tenu du fait que les différences se limitaient à des éléments graphiques ordinaires.		

En général, l'identité ou la similitude de l'élément figuratif des signes ne suffit pas à établir un degré de similitude considérable dans les cas où au moins l'un des signes comporte un élément verbal supplémentaire qui ne figure pas dans l'autre signe.

Toutefois, même si les éléments verbaux d'une marque peuvent avoir davantage d'incidence, ce n'est pas nécessairement le cas si l'élément figuratif domine l'impression d'ensemble produite par la marque sur le plan visuel (voir [point 3.4.6.1](#) ci-dessus).

Début des signes

En principe, les concordances au début des signes accentuent davantage leur similitude que les concordances au milieu ou à la fin des signes.

Les consommateurs accordent dès lors moins d'importance à la fin de la marque et les concordances situées à la fin des signes amènent à conclure à un degré plus faible de similitude visuelle que les éléments communs au début des signes (voir premier exemple ci-dessous). De même, la position des phonèmes ou syllabes similaires ou commun(e)s au début des signes en conflit renforce le degré de similitude sur le plan auditif.

Néanmoins, le degré de similitude sera habituellement plus faible, malgré des débuts identiques, si ceux-ci sont les éléments faibles des signes ou si les éléments restants ont une signification tout à fait différente (voir deuxième exemple ci-dessous).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
OXYGESIC	Maxigesic	16/10/2013, T-328/12, EU:T:2013:537

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
<i>Produits et services:</i> classe 5 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel en raison du caractère descriptif du suffixe «GESIC», étant donné qu'il fait référence aux antidouleurs (points 35 et 47), ainsi que des parties initiales différentes (point 49). Sur le plan phonétique, ils ont été jugés moyennement similaires (point 51) et conceptuellement différents, en raison notamment, en ce qui concerne ce dernier élément, du contenu descriptif de «GESIC» et des associations divergentes qui pourraient être faites avec les préfixes respectifs des signes [«OXY» fait référence à oxygène/oxyodon et «MAXI» à maximum (point 53)], avec pour résultat qu'un risque de confusion était exclu.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire no
		05/02/2015, T-33/13, EU:T:2015:77
<i>Produits et services:</i> classe 35, 36 et 42. <i>Territoire:</i> Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovaquie et Suède. <i>Appréciation:</i> Sur le plan visuel, les signes étaient réputés avoir au moins un certain degré de similitude visuelle, même si le mot «bonus» renvoyait à un élément commun de faible caractère distinctif (points 32, 41). Sur le plan phonétique, les signes présentaient un degré moyen de similitude du fait de la prononciation identique de leurs deux premières syllabes (point 34). Sur le plan conceptuel, il y a à tout le moins un certain degré de similitude pour une partie non négligeable du public, pour laquelle l'élément commun «bonus» véhicule une signification identique (point 42).		

Signes courts

La longueur des signes peut avoir une influence sur leur impression d'ensemble, et donc sur l'incidence des différences entre les signes. En principe, plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments. En revanche, le public se rend généralement moins compte des différences qu'il peut y avoir entre des signes plus longs.

Les principes et facteurs susmentionnés ne doivent pas s'appliquer de manière systématique. La décision doit expliquer leur pertinence pour chaque cas particulier et évaluer leur importance.

Toutefois, les règles décrites dans le présent chapitre sont d'ordre général et les particularités propres à un cas spécifique peuvent justifier des conclusions différentes.

Toutefois, dans ce type de cas, il est encore plus important de doter la décision d'un raisonnement clair et approfondi.

4 Dissimilitude des signes

4.1 Introduction

La similitude des signes est une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). Une appréciation de la similitude entre deux marques doit être fondée sur l'**impression d'ensemble** produite par celles-ci, en particulier, par leurs composants distinctifs et dominants [23/10/2002, [T-6/01](#), Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 et la jurisprudence citée]. Si l'impression d'ensemble qui se dégage des signes est une dissemblance, le risque de confusion est exclu.

La conclusion sur la similitude ou la dissimilitude des signes de manière générale résulte d'une évaluation combinée (i) des concordances et différences sur les plans conceptuel, phonétique et visuel et (ii) de l'importance des concordances et des différences aux yeux du public pertinent.

La conclusion selon laquelle les signes sont différents entraîne les conséquences suivantes:

- Les produits et services ne sont pas comparés.
- Les revendications de caractère distinctif accru ne sont pas examinées. Si les signes sont dissemblables, l'opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) doit être rejetée, indépendamment de tout caractère distinctif accru de la marque antérieure. Les marques en conflit n'étant pas similaires, il n'y a pas lieu de tenir compte de la renommée de la marque antérieure, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application du critère de similitude et ne pouvant servir à accentuer la similitude entre ces marques (14/03/2011, [C-370/10 P](#), EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 et la jurisprudence citée).
- Il n'y a pas d'évaluation globale des facteurs. La conclusion de la décision établit qu'en l'absence d'une des conditions, l'opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) doit être rejetée.
- Les signes seront également considérés comme différents aux fins d'autres motifs d'opposition. En particulier, toute revendication au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) sera rejetée [voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\), point 3.2](#)].

4.2 Scénarios de dissimilitude

4.2.1 Aucun élément en commun

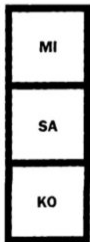
Les signes sont manifestement dissemblables s'ils ne présentent aucun élément en commun dans l'un des trois aspects de comparaison. Il s'agit davantage d'un scénario hypothétique, dans la mesure où les signes en cause dans une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) présentent généralement un élément en commun. L'objet du débat entre les parties porte plutôt sur le fait d'établir dans quelle mesure l'élément en question est considéré comme similaire.

4.2.2 Concordance au niveau d'un élément négligeable

Les signes sont dissemblables si le seul élément qu'ils ont en commun est **négligeable** dans l'une ou dans les deux marques, en ce sens qu'en raison de sa dimension ou de sa position, il passera probablement **inaperçu** ou ne sera **pas pris en considération** par le public pertinent. Après que leur caractère négligeable **a été dûment motivé**, les éléments négligeables ne sont pas comparés (12/06/2007, [C-334/05 P](#), Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La notion d'élément négligeable doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et, en cas de doute, l'évaluation doit porter sur tous les éléments du signe (voir [point 1.2](#) ci-dessus).

S'agissant de l'évaluation visant à déterminer si un élément est négligeable, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable de déchiffrer l'élément concerné dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte. La question est plutôt de savoir si, dans l'impression d'ensemble produite par le signe, cet élément est perceptible par le consommateur moyen qui perçoit généralement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Exemples

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08 , EU:T:2009:432 Les mots «by missako» sont quasiment illisibles: ils sont difficiles à déchiffrer en raison de leur taille et de l'écriture.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.

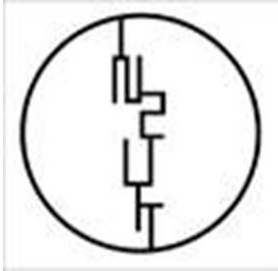
4.2.3 Concordance au niveau d'un élément verbal non perceptible en raison de sa forte stylisation

Les signes sont différents si l'élément verbal, qui aurait pu être à l'origine de la similitude, n'est pas perceptible en raison de sa forte stylisation. Compte tenu de la façon dont les symboles ou lettres sont parfois agencés, il n'est pas réaliste de penser qu'ils seront lus et prononcés lorsque, dans une marque figurative par exemple, un symbole ou une lettre est répété(e) pour créer un motif, est fortement déformé(e) ou difficilement lisible. Si l'élément verbal n'est pas identifiable dans l'impression d'ensemble produite par le signe, et qu'il n'est donc pas lisible et pas prononçable, il ne sera pas pris en considération dans la comparaison.

Encore une fois, l'examen ne consiste pas à savoir si l'Office est capable, dans le cadre d'une évaluation méticuleuse des signes placés côte à côte, d'identifier l'élément verbal concerné. Il est indifférent de savoir si l'élément verbal ne devient reconnaissable que grâce à la présence de l'autre marque, dans la mesure où le consommateur n'a généralement pas l'occasion de comparer les signes côte à côte. En outre, il importe peu que la partie désigne sa marque par un élément verbal particulier dans ses soumissions ou que les éléments de la marque indiquent un élément verbal, dans la mesure où le consommateur ne bénéficiera pas de ces informations lorsqu'il sera confronté au signe tel qu'il a été enregistré ou demandé.

Exemples

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
KA		22/06/2011, R 1779/2010-4

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
intuit		17/09/2015 R 164/2015-2

La question de savoir si l'élément verbal «se perd» en effet dans la stylisation doit être examinée avec soin. Le consommateur cherche de manière intuitive des éléments prononçables dans les signes figuratifs afin de pouvoir les désigner. La forte stylisation d'une ou de plusieurs lettres d'un mot n'empêche pas toujours le consommateur d'identifier l'élément verbal comme un tout, surtout si cet élément renvoie à une signification concrète. Il convient également de souligner que si la stylisation complexe de l'élément verbal d'un signe ne le rend pas complètement illisible, mais a pour effet de lui prêter plusieurs interprétations, la comparaison doit retenir les interprétations qui sont plausibles. Dès lors, ce n'est que dans les cas – plutôt rares –, où la lisibilité du signe s'avérerait impossible, sans recourir à une description de la marque ou à l'autre marque, qu'il sera permis de ne pas prendre en compte l'élément verbal dans la comparaison.

4.2.4 Concordance au niveau d'autres aspects non pertinents

Le fait qu'il existe une certaine concordance entre les signes n'aboutit pas nécessairement à une conclusion de similitude. C'est notamment le cas lorsque l'élément commun n'est pas perçu tel quel dans l'impression d'ensemble produite par les marques. Le Tribunal a jugé que les signes suivants étaient différents malgré la concordance au niveau d'une séquence de lettres.

Exemples

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, T-640/13 , EU:T:2016:38

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
Les signes en conflit ne sont pas similaires (point 87). Dans l'impression visuelle produite par ces marques, leurs débuts «sto» et «cre» et leurs fins «tec» et «o» jouent un rôle plus important que les syllabes «cre» et «te», qui se trouvent au milieu de ces signes et qui sont moins bien perçues par le public pertinent. Dès lors, il y a lieu de conclure à l'absence de similitude visuelle entre ces signes (point 71). Ces marques ne sont pas similaires sur le plan phonétique, notamment en raison de leurs débuts et fins différents (point 72). La comparaison conceptuelle reste neutre car «StoCretec» et «CRETEO» sont des termes inventés sans aucune signification en allemand (point 73).		

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
ALDI		26/11/2014, T-640/13 , EU:T:2014:994
Les éléments figuratifs et le mot supplémentaire «foods» ne peuvent pas être négligés lors de la comparaison des signes (points 54-55). L'impression visuelle globale des signes en conflit est nettement différente (points 59-61). Les signes sont également différents sur le plan phonétique en tenant compte, notamment, de l'élément supplémentaire «foods» de la marque contestée (points 65-66). Enfin, les marques sont en outre différentes sur le plan conceptuel (point 73).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
		12/11/2014, T-640/13 , EU:T:2014:944
Les éléments figuratifs faisant partie des marques figuratives antérieures différencient davantage celles-ci de la marque demandée (point 36). Les signes en conflit ont un rythme de prononciation différent (points 43-44). Les mots n'ayant aucune signification, la comparaison conceptuelle n'est pas possible (point 54).		

La même règle s'applique aux similitudes dans les éléments figuratifs de faible incidence.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
		16/07/2014, T-640/13 , EU:T:2014:673
Les éléments figuratifs des signes présentent les mêmes contours, mais ils seront perçus par le public pertinent comme étant différents (points 45-47). Les éléments verbaux sont différents sur le plan visuel, dans la mesure où ils n'ont que deux lettres en commun, qui sont également placées différemment.		
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
		22/03/2012, B 1 837 106
La concordance des marques tient uniquement au fait que les éléments verbaux sont écrits en blanc sur fond gris, créant de la sorte un contraste, et au fait qu'elles possèdent toutes les deux un cadre blanc séparant les éléments verbaux et les éléments paysagers en parts égales. Il s'agit d'éléments figuratifs ordinaires, omniprésents dans les marques dans quasiment tous les domaines du commerce. Le consommateur ne prête aucune attention à ces détails. Son attention se porte sur le terme fantaisiste «tukas» dans la marque antérieure et sur le mot «Ekonomik» dans la marque contestée. Dans la mesure où les signes ne concordent entre eux sur le plan visuel qu'en ce qui concerne des aspects non pertinents et dans la mesure où ils n'ont rien en commun sur les plans auditif et conceptuel, ils sont globalement différents.		

Dans la comparaison des signes, la décision doit être rigoureusement motivée, afin d'expliquer pourquoi les concordances entre des aspects particuliers sont considérées comme non pertinentes.

4.2.5 Concordance au niveau d'un élément non distinctif

Si les signes présentent des concordances uniquement dans un élément **descriptif** ou **non distinctif** pour les produits et services pertinents dans l'ensemble du territoire pertinent, et qu'ils **contiennent tous deux un ou plusieurs autres éléments distinctifs capables de différencier** les signes, ils peuvent être considérés comme différents.

Il s'ensuit que deux conditions sont à remplir pour conclure à une dissemblance dans ce contexte:

- l'élément commun doit être non distinctif (si l'élément commun présente un certain caractère distinctif, même très faible, les signes ne peuvent être jugés différents);

- les deux signes doivent contenir d'autres éléments qui sont distinctifs et susceptibles de différencier les marques.

Par conséquent, deux signes peuvent être différents pour certains produits et services mais pas pour d'autres. Dans ce cas, la stratégie peut justifier le fait de comparer certains des produits et services et de conclure qu'ils sont différents, puis de procéder à l'appréciation de la similitude des signes pour le reste des produits et services seulement.

En outre, si, dans une partie du territoire pertinent, l'élément commun n'est pas perçu comme descriptif ou non distinctif (en raison de l'incompréhension du terme, par exemple), les signes ne peuvent pas être considérés comme différents.

Les exemples inventés suivants illustrent des cas où la concordance au niveau d'un élément ne peut entraîner aucune similitude parce que cet élément est non distinctif et que les autres éléments, qui sont clairement différents, permettent au public de différencier suffisamment les marques.

Signe antérieur	Signe contesté
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
P&S: prestation de services d'hébergement Territoire: UE	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
P&S: prestation de services de restauration Territoire: Espagne (où le mot «casa» signifie également «bar», «restaurant»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
P&S: services de télécommunication Territoire: UE	

Exemples de la jurisprudence

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-563/08 , EU:T:2010:251 (points 39-61)

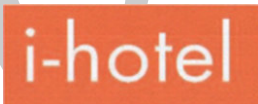
Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
<i>P&S:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> UE (le public pertinent est réputé connaître la terminologie financière anglaise de base) <i>Appréciation:</i> L'élément commun «capital markets» décrit directement les services.		

Selon les règles établies ci-dessus, malgré l'absence de caractère distinctif des éléments communs, il ne serait **pas** opportun de conclure à une dissimilitude, lorsque:

- la combinaison particulière des éléments confère un certain caractère distinctif aux signes (c.-à-d. que la combinaison serait protégée)

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
		22/05/2012, EU:T:2012:252 T-60/11 ,
<i>P&S:</i> classes 30, 31, 42 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Il existe des similitudes entre les marques. La marque antérieure se compose de deux éléments qui sont non distinctifs pour les produits en question — l'image d'un épi (descriptive pour des produits de boulangerie) et l'élément verbal laudatif «PREMIUM». La combinaison de ces éléments est arbitraire (contrairement à la combinaison verbale «Capital markets» dans l'exemple ci-dessus, qui est une expression consacrée). Les concordances entre les marques ne sont donc pas limitées à des éléments non distinctifs mais s'étendent à leur combinaison spécifique.		

- l'autre élément qui est censé différencier les signes est perçu comme un détail figuratif insignifiant, ou est non distinctif (voir [point 3.2.3.1](#) ci-dessus)

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
	iHotel	13/06/2012, EU:T:2012:295 T-277/11 ,

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
<i>P&S:</i> services relatifs au voyage, au logement et à des congrès, compris dans les classes 35, 39, 41, 42, 43 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les différences visuelles entre les marques (le fond orange et le style d'écriture particulier) ne détournent pas l'attention de l'élément commun. Les marques sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel (points 83-92).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14 , EU:T:2015:52
<i>P&S:</i> classe 7 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> alors que l'élément «Perfect» a un caractère distinctif faible, le fait est qu'aucun des autres éléments ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé. Les éléments «aqua» et «water» ont également un faible caractère distinctif en raison du fait qu'ils seront perçus par le public pertinent comme signifiant «water» et que les produits visés concernent tous l'eau, d'une manière ou d'une autre (point 42). Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont jugés similaires à un degré moyen.		

- les éléments non distinctifs qui constituent (forment exclusivement) le signe sont totalement intégrés dans l'autre signe

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14 , EU:T:2015:279
<i>P&S:</i> classe 39 et autres liées aux services postaux <i>Territoire:</i> Allemagne, UE <i>Appréciation:</i> Bien que l'élément «post» en tant que tel soit non distinctif pour les services postaux, il correspond à la marque antérieure, à laquelle il convient d'attribuer un degré minimal de caractère distinctif (point 43).		

En résumé, la conclusion de «dissimilitude globale» en raison d'une concordance présente uniquement au niveau d'éléments non distinctifs devrait se limiter à des cas évidents où l'autre élément sert à distinguer aisément les signes.

Dans des cas moins évidents, un faible degré de similitude devrait être attribué aux marques. L'examen se poursuivra ensuite et les cas seront résolus au moment de l'appréciation globale (voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 7, Appréciation globale, point 6.2](#)).

Obsolète

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 5

Caractère distinctif de la marque antérieure

Table des matières

1 Remarques générales.....1238

2 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure.....1239

2.1 Questions d’ordre général..... 1239

2.1.1 Caractère distinctif..... 1239

2.1.2 Caractère distinctif intrinsèque et caractère distinctif accru..... 1241

2.1.3 La période pertinente.....1242

2.1.4 Les produits et services pertinents..... 1242

2.2 L’examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure..... 1242

2.2.1 Principes généraux..... 1242

2.2.2 Incidence du faible caractère distinctif de la marque antérieure..... 1244

2.2.3 Cas spécifiques..... 1246

2.3 Examen du caractère distinctif accru..... 1248

1 Remarques générales

Dans son arrêt du 29/09/1998, [C-39/97](#) Canon, EU:C:1998:442, points 18, 24, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour») a conclu comme suit:

[...] les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.

[...] le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.

L'appréciation du caractère distinctif d'une marque antérieure est **particulièrement** importante dans les affaires où il n'existe qu'un faible degré de similitude entre les signes, étant donné qu'il convient d'apprécier si ce faible degré peut être compensé par le degré élevé de similitude entre les produits (11/06/2104, [T-281/13](#), Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; [T-102/14](#) TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) et inversement.

Conformément à la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'établir une distinction entre **le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à l'étendue de la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède un élément d'une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l'impression d'ensemble produite par cette marque** (27/04/2006, [C-235/05 P](#), Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). S'il est vrai qu'il convient d'examiner le **caractère distinctif d'un élément d'une marque complexe dès le stade de l'appréciation de la similitude des signes (...), le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l'un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion**. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l'appréciation de la similitude entre les signes (23/01/2014, [C-558/12 P](#), Western Gold / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & [T-7/08](#), Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, [T-243/08](#), EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Office établit dès lors une distinction entre i) l'analyse du caractère distinctif de la marque antérieure considérée dans son ensemble, qui permet de déterminer l'étendue de la protection conférée à ladite marque et est l'un des facteurs dans l'appréciation globale du risque de confusion, et ii) l'analyse du caractère distinctif d'un composant des marques dans le cadre de leur comparaison ⁽⁶⁶⁾

Si le caractère distinctif doit être apprécié pour les composants tant de la marque antérieure que de la marque contestée, l'appréciation du caractère distinctif de la

⁶⁶ Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes](#).

marque dans son ensemble ne se fonde que sur la marque antérieure ⁽⁶⁷⁾. Le caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble n'est pas pertinent en soi aux fins de l'appréciation du risque de confusion, comme expliqué de manière plus détaillée au [point 2.1.2](#) ci-dessous. Aussi, dans les points qui suivent, toute référence au caractère distinctif de la marque **dans son ensemble** renvoie exclusivement à la marque antérieure.

2 L'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure

L'arrêt *Canon* stipule clairement que i) le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important et que ii) les marques antérieures qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble détermine l'intensité et l'étendue de sa protection. Il doit en outre être pris en considération aux fins d'apprécier le risque de confusion.

2.1 Questions d'ordre général

2.1.1 Caractère distinctif

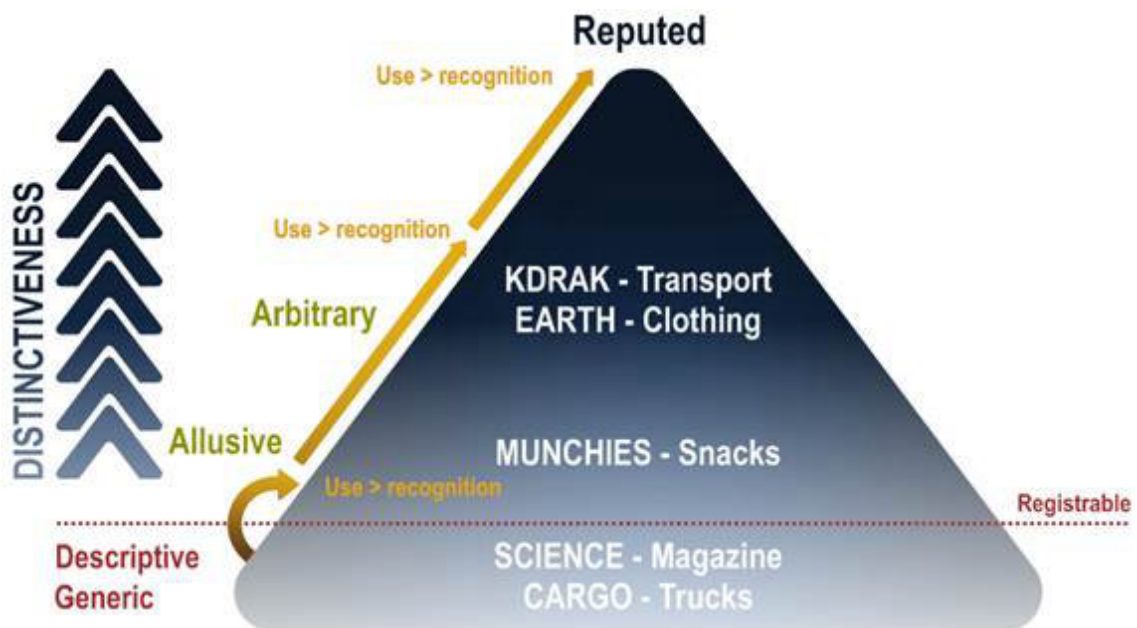
La Cour a défini le caractère distinctif comme suit:

«Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, la juridiction nationale doit apprécier globalement **l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises**» (caractères gras ajoutés).

(22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Il est important de relever que l'appréciation du caractère distinctif est une question de degré. Aussi est-il fait usage, pour apprécier le caractère distinctif, d'une échelle variable pour déterminer si un signe est dépourvu de caractère distinctif dans sa globalité, doté d'un caractère distinctif accru ou encore se situer entre les deux.

⁶⁷ Voir également l'objectif 1 de la [pratique commune sur l'incidence des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs sur le risque de confusion](#), convenue dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles (ETMDN).



Un signe est **dépourvu de caractère distinctif** s'il est descriptif des produits et services en eux-mêmes ou de leurs caractéristiques (leur qualité, leur valeur, leur finalité, leur origine, etc.), laudatif ou s'il est courant de l'employer dans le commerce pour désigner lesdits produits et services. De même, un signe qui est générique (p. ex. un contenant ayant une forme commune ou une couleur commune), est également dépourvu de caractère distinctif. Les règles de l'appréciation du caractère distinctif suivent celles établies par l'examen des motifs absolus.

Un signe peut posséder un **caractère distinctif faible** s'il fait allusion aux caractéristiques des produits et services (mais n'en est pas exclusivement descriptif). Si l'allusion aux produits et services est suffisamment imaginative ou astucieuse, le seul fait de faire allusion à des caractéristiques des produits ne saurait avoir une incidence sensible sur le caractère distinctif. À titre d'exemple:

- le terme «billionnaire» (millionnaire) mis en rapport avec des *services de jeu* est une allusion qui aurait une incidence sur le caractère distinctif, en ce sens qu'il laisse entendre que l'on peut devenir millionnaire.
- «Billy O'Naire», qui a la même sonorité que «*billionnaire*» (millionnaire) en anglais, mis en rapport avec des *services de jeu* serait allusif en tant que jeu de mots astucieux portant sur des noms irlandais, mais n'aurait pas d'incidence sensible sur le caractère distinctif; le terme serait considéré comme ayant un caractère distinctif «normal».

Un signe est réputé posséder un **caractère distinctif intrinsèque «normal»** s'il n'existe pas d'indication d'une limitation de ce dernier (p. ex. en raison d'un caractère descriptif, d'une signification laudative, etc.). Cela signifie que le signe en cause bénéficie d'un caractère distinctif élevé dès lors que son aptitude à identifier les produits et services pour lesquels il a été enregistré comme provenant d'une entreprise déterminée n'est en rien amoindrie ni altérée.

Tout **caractère distinctif accru** acquis par la marque antérieure, lequel est souvent revendiqué par l'opposant afin d'élargir son champ de protection, doit être prouvé par

son titulaire auquel il incombe de soumettre les pièces justificatives appropriées (voir également le [point 2.3](#) ci-dessous). L'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne confère pas automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé (16/05/2013, [C-379/12 P](#), H.EICH / H SILVIAN HEACH, EU:C:2013:317, § 71).

Toutefois, un demandeur sollicitant l'enregistrement d'une MUE peut faire valoir que le signe antérieur revêt un caractère distinctif faible. L'un des arguments les plus fréquemment avancés par les demandeurs est que la marque antérieure ou l'un de ses composants possède un caractère distinctif faible étant entendu que nombreuses sont les marques qui consistent en, ou incluent, l'élément concerné. Lorsque cet argument n'est soutenu que par le demandeur faisant référence à des enregistrements de marques, l'Office estime que l'existence de plusieurs enregistrements de marques n'est pas particulièrement probante en soi car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d'autres termes, les données relatives aux enregistrements ne permettent pas à elles seules de présumer que toutes les marques ont été effectivement utilisées (13/04/2011, [T-358/09](#), TORO DE PIEDRA / (Fig.) D. ORIGEN TORO ea, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, [T-498/10](#), David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

Les éléments de preuve produits doivent donc démontrer que les consommateurs ont été exposés à l'usage étendu des marques incluant l'élément en cause et qu'ils se sont familiarisés avec ces marques pour démontrer que cet élément possède un caractère distinctif faible.

S'agissant du caractère distinctif de la **marque antérieure dans son ensemble**, celle-ci doit toujours être perçue comme **possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal**. Les marques antérieures, qu'il s'agisse de MUE ou de marques nationales, bénéficient d'une «présomption de validité». La Cour a clairement établi, dans son arrêt du 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, que «lors d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause». Et d'ajouter qu'«il convient de constater que la caractérisation d'un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci» ⁽⁶⁸⁾.

2.1.2 Caractère distinctif intrinsèque et caractère distinctif accru

L'Office doit d'abord établir le **caractère distinctif** intrinsèque global de la marque antérieure (voir [point 2.2](#) ci-dessous), puis, si les parties en font la demande et si cela est pertinent aux fins de la solution du litige, déterminer si la marque antérieure a **acquis un caractère distinctif accru** à la suite de l'usage qui en a été fait par la partie opposante (voir le [point 2.3](#) ci-dessous).

Le degré de caractère distinctif du signe antérieur constitue l'un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation globale (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il s'agit d'une question de droit que l'Office se doit d'examiner

⁶⁸ Voir aussi l'objectif 1 de la communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) ([PC5](#))

même si les parties ne s'y arrêtent pas. Par opposition, le degré de caractère distinctif accru acquis par l'usage du signe antérieur est une question de droit **et** de fait, que l'Office ne peut examiner sauf si un opposant s'en prévaut et en apporte la preuve dans le délai fixé (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2, Validation par des faits, preuves et observations](#)).

Le caractère distinctif intrinsèque de la marque **contestée dans son ensemble** n'est pas examiné dans le cadre de la procédure d'opposition étant donné que c'est l'étendue de la protection de la marque antérieure qui est pertinente aux fins de l'appréciation du risque de confusion. De même, le caractère distinctif accru du signe attaqué est aussi inopérant dans la mesure où le risque de confusion requiert un examen de l'étendue de la protection de la marque antérieure et non de celle de la marque demandée. S'il est reconnu que la marque antérieure bénéficie d'une protection plus étendue du fait de son caractère distinctif accru, alors la notoriété acquise par la **marque demandée** est, en principe, dépourvue de toute pertinence aux fins de l'appréciation du risque de confusion (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 84).

2.1.3 La période pertinente

Le caractère distinctif intrinsèque de la ou des marque(s) antérieure(s) doit être apprécié au moment de la décision. Le caractère distinctif accru de la ou des marque(s) antérieure(s) (pour autant qu'il soit revendiqué) doit exister i) au moment du dépôt (ou à la date de priorité) de la demande d'enregistrement de MUE contestée **et** ii) au moment de la décision.

2.1.4 Les produits et services pertinents

Il n'est procédé à l'appréciation du **caractère distinctif intrinsèque** de la marque antérieure qu'en présence de produits ou services jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.

L'appréciation du **caractère distinctif accru** de la marque antérieure ne porte que sur les produits ou services protégés par le signe dont le caractère distinctif accru est revendiqué et jugés identiques ou similaires aux produits et services contestés.

En outre, c'est la perception qu'a le public pertinent de ces produits et services qui importe (ex.: selon qu'un public spécialisé soit concerné ou non).

2.2 L'examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

2.2.1 Principes généraux

La première étape pour examiner le caractère distinctif de la marque antérieure consiste à évaluer son caractère distinctif intrinsèque. Les règles et principes sont

identiques à ceux appliqués en ce qui concerne l'examen du caractère distinctif des composants, compte tenu du public pertinent, de son contexte linguistique et culturel spécifique, du territoire pertinent, des produits et services concernés, etc. (voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, point 3.2](#)).

Au moment de déterminer le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, le caractère distinctif de ses divers composants (ou de son seul composant) a déjà été établi dans la section sur la comparaison des signes. En principe, si une marque antérieure contient un composant qui présente un degré normal de caractère distinctif, le caractère distinctif intrinsèque d'une telle marque antérieure dans son ensemble est aussi normal, indépendamment de la présence ou non d'autres composants non distinctifs ou faiblement distinctifs. Si le composant le plus distinctif de la marque antérieure ne présente qu'un faible degré de caractère distinctif, en principe le caractère distinctif intrinsèque de cette marque dans son ensemble ne pourra être que faible.

Comme indiqué ci-dessus, il est attendu des marques antérieures qu'elles présentent **au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal** (24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314), même lorsque des preuves du contraire sont produites et s'avèrent concluantes. Si le demandeur sollicitant l'enregistrement d'une marque communautaire démontre qu'il a engagé une action en annulation contre la marque antérieure, il peut être nécessaire de suspendre la procédure d'opposition dans l'attente du résultat de ladite action.

L'examen du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble permettra d'aboutir à l'une des conclusions suivantes:

- La marque antérieure présente un **degré de caractère distinctif inférieur à la normale** dans la mesure où elle est allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) ou élogieuse des caractéristiques des produits ou services identiques ou similaires (ou parce qu'elle présente une faible valeur distinctive pour un autre motif). Comme mentionné ci-dessus, l'Office ne conclura pas au caractère descriptif ou non distinctif d'une marque antérieure dans son ensemble.
- La marque antérieure présente un **degré de caractère distinctif normal** car, dans son ensemble, elle n'est ni descriptive ni allusive (d'une manière qui a une incidence sensible sur le caractère distinctif) ni élogieuse (ou parce qu'elle ne présente pas de caractère distinctif faible pour tout autre motif) pour ce qui concerne les produits ou services identiques ou similaires.

Dans sa pratique, l'Office, lorsque la marque antérieure n'est pas descriptive (ou n'est pas dépourvue de caractère distinctif pour tout autre motif), considère qu'elle ne possède pas plus qu'un caractère distinctif intrinsèque normal. En principe, lorsqu'une marque verbale antérieure n'a pas de signification particulière par rapport aux produits ou services pertinents, elle possède un caractère distinctif intrinsèque normal [23/02/2022, [T-198/21](#), Code-x / Cody's (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56; 30/06/2021, [T-501/20](#), Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402, § 59]. À cet égard, l'absence de tout lien conceptuel entre la marque et les produits ou services pertinents

ne confère pas automatiquement à cette marque un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque susceptible de lui conférer une protection plus étendue [comme indiqué expressément dans l'arrêt du 16/05/2013, [C-379/12 P](#), H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 et, récemment, dans le même ordre d'idées, dans l'arrêt du 19/06/2019, [T-28/18](#), AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54]. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le degré de caractère distinctif peut encore être accru sur présentation d'éléments de preuve appropriés montrant que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par l'usage.

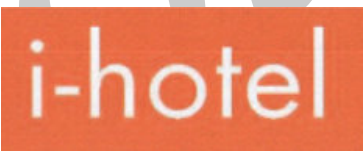
2.2.2 Incidence du faible caractère distinctif de la marque antérieure

Comme expliqué ci-dessus, au [point 2.1.1](#), l'Office, suivant la jurisprudence de la Cour de justice, attribue à la marque antérieure au moins un caractère distinctif minimal.

Une conclusion selon laquelle une marque présente un faible, voire un très faible caractère distinctif (minimal) peut avoir une incidence différente sur le risque de confusion. En général, cette conclusion constitue un argument contre le risque de confusion. Il convient toutefois de le mettre en balance avec les autres facteurs, tels que le degré de similitude des signes et des produits ou services, ainsi que le degré d'attention et du niveau d'information du public pertinent.

Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, [T-134/06](#), Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

Le **risque de confusion a été affirmé** pour des produits similaires et identiques, lorsque les marques ne différaient que par la stylisation ou des éléments figuratifs non distinctifs et présentaient dès lors un degré de similitude élevé:

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire n°
	iHotel	13/06/2012 T-277/11 , EU:T:2012:295
<i>Produits et services:</i> classe 43 et autres liés aux services de voyage et d'hôtel <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les marques sont visuellement hautement similaires; il existe une identité phonétique et conceptuelle		

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire n°
SHE		15/10/2015 T-642/13 , EU:T:2015:781
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> les marques présentent une similitude visuelle et conceptuelle. Il existe une identité phonétique. La conclusion du risque de conclusion n'est pas remise en cause par l'argument selon lequel la marque verbale antérieure est purement descriptive et présente donc un caractère distinctif faible. Le fait que la marque contestée soit constituée du même signe verbal que la marque antérieure et se distingue de celle-ci uniquement par un élément figuratif sans signification particulière pourrait être perçu comme une configuration particulière de la marque verbale antérieure (points 73, 77).		

Toutefois, **le risque de confusion a été exclu**, même pour des produits identiques, dans les affaires où le degré de similitude entre les marques était faible en raison des différences résultant d'un élément pleinement distinctif supplémentaire:

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire n°
POST	TPG POST	13/05/2015 T-102/14 , EU:T:2015:279
<i>Produits et services:</i> classe 39 et autres liés aux services postaux <i>Territoire:</i> Allemagne, Union européenne <i>Appréciation:</i> la marque antérieure possède un caractère distinctif limité. Les différences entre les marques dues à l'ajout de l'élément distinctif «TPG» seront perçues sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (points 61, 68).		

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire n°
F1	F1H2O	21/05/2005, T-55/13 , EU:T:2015:309

Produits et services: classes 9, 25, 38, 41

Territoire: Italie, Royaume-Uni et autres

Appréciation: la similitude visuelle et phonétique est faible, les signes sont différents au niveau conceptuel. En effet, l'élément «F1» est susceptible de créer un lien, dans l'esprit du public pertinent, entre ces produits et services et le domaine des courses automobiles. Le caractère distinctif des marques verbales antérieures ne contribue pas à leur donner, de même qu'à l'élément de la combinaison alphanumérique «F1» de la marque demandée, un caractère dominant ou un caractère distinctif, dans la mesure où la marque demandée ne serait pas décomposée par le public pertinent, mais serait perçue par ce dernier comme un ensemble (points 45, 50).

2.2.3 Cas spécifiques

2.2.3.1 Les signes composés d'une lettre, les chiffres et les signes courts

Dans son arrêt du 09/09/2010, [C-265/09 P](#), α, EU:C:2010:508, la Cour a retenu qu'il convient d'évaluer le caractère distinctif des marques composées d'une lettre unique dans le cadre d'un examen concret portant sur les produits et services visés et sur la base de **critères identiques à ceux qui s'appliquent aux autres marques verbales** (points 33 à 39). Bien que l'arrêt concerne des motifs absolus, l'Office estime que le principe établi par la Cour (à savoir que l'application du critère du caractère distinctif doit être identique pour toutes les marques) s'applique également aux affaires inter partes lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère distinctif de marques composées d'une lettre unique.

Tout en admettant qu'il peut s'avérer plus ardu d'établir le caractère distinctif pour des marques composées d'une lettre unique que pour d'autres marques verbales, la Cour a retenu que ces circonstances ne justifient pas de prévoir des critères spécifiques complétant l'application du critère du caractère distinctif tel qu'il est interprété dans la jurisprudence ou dérogeant à celle-ci.

L'Office interprète cette conclusion de la Cour comme signifiant qu'il n'est pas correct, pour établir le caractère distinctif d'une marque antérieure, de se fonder sur des postulats tels que des positions a priori selon lesquelles les consommateurs ne perçoivent pas habituellement les lettres uniques comme des marques ou des arguments génériques comme celui concernant la disponibilité des signes, motivé en l'occurrence par le nombre limité des lettres.

Le Tribunal a jugé depuis lors, dans un certain nombre d'affaires, qu'une marque contenant une **lettre unique** ou un chiffre unique peut en effet présenter un caractère distinctif intrinsèque (arrêts du 08/05/2012, [T-101/11](#), G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, [T-176/10](#), , Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, [T-378/12](#), X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Dans son arrêt du 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, le Tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les lettres uniques sont généralement intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif et selon lequel seule leur représentation graphique serait par conséquent protégée (points 38, 49).

Par conséquent, si les **marques antérieures enregistrées composées d'une lettre (ou d'un chiffre) unique** représentés **dans une police de caractères normale** bénéficient d'une présomption de validité, leur degré de caractère distinctif inhérent devra en définitive être évalué par rapport aux produits ou services concernés.

Si le caractère distinctif est revendiqué, il conviendra de tenir compte des éléments de preuve soumis par l'opposant démontrant que sa marque enregistrée composée d'une lettre unique a acquis un **caractère distinctif accru**. Cette circonstance est susceptible de conférer une étendue de protection plus large à la marque antérieure.

Les considérations exposées ci-dessus s'appliquent tant aux marques composées d'une lettre unique ou d'un chiffre unique représentés en caractères standard (c'est-à-dire des marques verbales) qu'à des marques composées d'un chiffre unique ou d'une lettre unique stylisés.

Lorsque l'opposant a démontré avec succès que sa marque composée d'une seule lettre a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'une utilisation intensive, l'incidence sur le résultat final doit être évaluée avec soin. Tout d'abord, le caractère distinctif élevé de la part de la marque antérieure composée d'une seule lettre ne peut justifier une conclusion qui s'inclinerait du côté d'un risque de confusion si l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est différente au point de pouvoir les distinguer sans risque. Deuxièmement, si les éléments de preuve révèlent l'utilisation d'une marque composée d'une seule lettre stylisée ou accompagnée d'éléments figuratifs supplémentaires, le bénéfice de l'étendue plus large de la protection en résultant est réservé à la forme dans laquelle elle a été utilisée, et non à la seule lettre en tant que telle ou à toute autre variation stylisée.

En outre, conformément à l'arrêt prononcé dans l'affaire «α», en ce qui concerne les **signes courts**, à moins qu'une combinaison de lettres, en tant que telle, soit intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services (par exemple «S» ou «XL» pour des produits de la classe 25), le caractère distinctif de ces signes n'est pas nécessairement condamné à être faible. Les mêmes règles s'appliquent aux chiffres.

2.2.3.2 Les marques collectives

Lorsque l'opposition se fonde sur une marque collective, le caractère distinctif intrinsèque de cette dernière doit être apprécié de la manière habituelle. La marque peut présenter un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, lorsqu'elle fait référence à la nature ou à d'autres caractéristiques des produits concernés. Le fait que la marque soit une marque collective n'implique pas que sa protection soit plus étendue (13/06/2012, [T-534/10](#), Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, [T-143/11](#), F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Même lorsque la marque antérieure est une marque collective comportant un élément descriptif du point de vue géographique et qu'elle est enregistrée conformément à l'[article 74, paragraphe 2, du RMUE](#), son caractère distinctif doit être apprécié de la manière habituelle. Les éléments descriptifs du point de vue géographique figurant dans ces marques collectives seront considérés comme dépourvus de caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif de ces marques doit découler de l'ajout d'autres éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services des membres de l'association du titulaire de ceux d'autres entreprises [05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73]. Si la marque antérieure consiste uniquement en un élément descriptif du point de vue géographique, il y a lieu de considérer qu'elle possède un caractère distinctif faible (24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

2.3 Examen du caractère distinctif accru

Au terme de l'examen obligatoire du caractère distinctif intrinsèque, la deuxième étape consiste à vérifier, sous réserve que la partie opposante s'en prévale ⁽⁶⁹⁾, si la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru au moment du dépôt (ou de la date de priorité) de la demande de marque communautaire contestée en raison de l'usage qui en a été fait par l'opposante.

Le caractère distinctif de la marque antérieure doit toujours être pris en considération au moment de statuer sur le risque de confusion. Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). En conséquence, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Dans la pratique, cela signifie que le fait qu'une marque antérieure jouisse d'un caractère distinctif accru ou d'une renommée accrue est un argument permettant de conclure à l'existence d'un risque de confusion.

Le caractère distinctif accru d'une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît la marque comme disposant d'une capacité accrue ou élevée à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée. Le simple fait que le public pertinent connaisse ou reconnaisse la marque comme une marque de certification, par exemple, n'est pas suffisant. La reconnaissance accrue d'une marque doit se rapporter à sa fonction essentielle, qui, dans le cas des marques individuelles, est celle d'indicateur de l'origine commerciale. Le caractère distinctif accru de la marque résulte de son usage conformément à sa fonction essentielle [07/06/2018, [T-807/16](#), N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337].

L'usage conformément à la fonction essentielle de la marque est susceptible de renforcer le caractère distinctif des marques ne présentant qu'un caractère distinctif

⁶⁹ Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2](#).

intrinsèque faible ou dépourvues de caractère distinctif intrinsèque ou encore des marques pourvues d'un caractère distinctif intrinsèque.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
CRISTAL		17/11/2003, R 37/2000-2
<i>Produits et services:</i> classe 33. <i>Territoire:</i> France. <i>Appréciation:</i> (la marque antérieure «CRISTAL») «S'agissant de l'allégation selon laquelle «Cristal» est un terme descriptif des produits en cause (vins pétillants au caractère cristallin), la chambre ne peut y faire droit. D'une part, il constitue un élément évocateur qui suggère le caractère cristallin des vins mais qui, en aucun cas, ne décrit le produit. D'autre part, [la chambre] estime que le caractère distinctif élevé de la marque CRISTAL sur le marché français a été établi» (paragraphe 31).		

La Cour a fourni quelques directives pour l'évaluation du caractère distinctif acquis par l'usage de la marque antérieure ainsi qu'une liste non exhaustive de facteurs:

«Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles».

(22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).

Les éléments de preuve à l'appui du caractère distinctif accru acquis par l'usage doivent faire référence à la fois i) à la zone géographique pertinente et ii) aux produits et services pertinents. La partie opposante est susceptible de faire valoir le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour une partie des produits et services enregistrés uniquement. Sur la base des éléments de preuve produits, il incombe à l'Office d'établir avec précision pour quels produits et services le caractère distinctif a été acquis. La nature, les facteurs, les éléments de preuve et l'appréciation du caractère distinctif accru sont identiques à ceux employés pour l'examen de la renommée. Pour de plus amples informations sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives, [partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#).

Cependant, si la reconnaissance d'une renommée requiert qu'un certain seuil de reconnaissance soit atteint, comme relevé ci-dessus, le seuil du caractère distinctif accru est susceptible d'être moins élevé.

Le caractère distinctif accru se situe un niveau au-dessus du caractère distinctif intrinsèque.

Marque antérieure	Signe attaqué	Affaire no
EL COTO	Coto D'Arcis 	12/03/2008, T-332/04, EU:T:2008:69
<i>Produits et services:</i> classes 33, 35, 39. <i>Territoire:</i> UE. <i>Appréciation:</i> caractère distinctif accru de la marque «EL COTO»: «la chambre de recours a pris en compte la connaissance sur le marché de la marque antérieure EL COTO et elle a fait une correcte application de la jurisprudence [...] en constatant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure EL COTO [...] au vu des éléments suivants: le certificat délivré par le secrétaire général du Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja" (Conseil régulateur de l'appellation d'origine contrôlée "rioja"), attestant que l'intervenante commercialise ses vins notamment sous les marques EL COTO et COTO DE IMAZ depuis 1977 et que ces marques "jouissent d'une notoriété significative" en Espagne; plusieurs décisions de l'OEPM reconnaissant que la marque EL COTO de l'intervenante "jouit de notoriété en Espagne"; le document relatif à l'évolution des ventes [...], précisant que 339 852, 379 847, 435 857 et 464 080 caisses de douze bouteilles de vins avaient été vendues sous la marque EL COTO respectivement en 1995, en 1996, en 1997 et en 1998» (point 50).		

Il est important de noter que l'acquisition d'un caractère distinctif accru par une marque peut provenir de son usage en tant que partie d'une autre marque enregistrée (07/07/2005, [C-353/03](#), Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; 07/09/2006, [T-168/04](#), Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 74).

L'examen du caractère distinctif accru aboutira à l'une des conclusions suivantes:

- En l'absence de preuve de caractère distinctif accru pour les produits et services concernés ou sur le territoire pertinent, ou en cas d'insuffisance des éléments de preuve produits, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son seul caractère distinctif intrinsèque (inférieur à la normale ou normal).
- En présence d'éléments de preuve du caractère distinctif accru pour l'ensemble ou une partie des produits et services pertinents ou encore pour l'ensemble ou une partie du territoire pertinent, et si ces preuves s'avèrent suffisantes:
 - si la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la normale, la marque/le composant a pu acquérir un caractère distinctif normal, voire accru, selon les preuves soumises ⁷⁰; ou

- si la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal, elle peut avoir acquis un caractère distinctif accru.

Il y a lieu de rappeler que si une marque dans son ensemble peut avoir acquis un caractère distinctif accru, certains de ses éléments descriptifs pourront présenter un caractère distinctif inférieur à la normale, voire ne présenter aucun caractère distinctif. Par exemple, le caractère distinctif accru de la marque «Coca Cola» considérée dans son ensemble ne change en rien le fait que l'élément «Cola» est totalement descriptif de certains produits.

⁷⁰ Pour de plus amples informations sur les éléments de preuve requis et leur appréciation, voir les Directives, [partie C, Opposition, section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\)](#).

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 6

Autres facteurs

Table des matières

1 Introduction.....	1254
2 Famille de marques/série de marques.....	1254
3 Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire. 1258	
3.1 Coexistence des marques impliquées dans l'opposition.....	1259
4 Incidences d'une confusion effective.....	1261
5 Décisions antérieures d'autorités de l'UE ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires).....	1262
5.1 Décisions antérieures de l'Office.....	1262
5.2 Décisions et arrêts nationaux antérieurs.....	1263
6 Arguments non pertinents pour l'appréciation du risque de confusion..	1265
6.1 Stratégies de commercialisation spécifiques.....	1265
6.2 Renommée de la MUE demandée.....	1265

1 Introduction

En principe, l'Office examine les facteurs les plus significatifs et habituellement pertinents relatifs au risque de confusion sous différentes rubriques, avant le chapitre relatif à l'appréciation globale. Ces facteurs ont été traités dans les précédents chapitres des présentes directives.

Cependant, l'appréciation globale prend également en considération d'**autres facteurs, sur la base des arguments et preuves présentés par les parties**, qui sont pertinents pour statuer sur le risque de confusion. Ce chapitre traite des arguments/affirmations fréquemment avancés par les parties.

2 Famille de marques/série de marques

Lorsqu'une opposition à une demande de MUE est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques incitant à les considérer comme faisant partie d'une seule «série» ou «famille», un risque de confusion est susceptible d'être créé par la possibilité d'association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Les juridictions ont donné des indications claires sur les deux conditions cumulatives qui doivent être satisfaites (23/02/2006, [T-194/03](#), *Bainbridge*, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé le 13/09/2007, [C-234/06 P](#), *Bainbridge*, EU:C:2007:514, § 63).

- En premier lieu, la titulaire d'une série de marques antérieures doit soumettre la **preuve de l'usage** de l'ensemble des marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un certain nombre de marques susceptibles de constituer une «série» (c'est-à-dire au moins trois).
- En second lieu, la marque demandée doit **non seulement être semblable** aux marques appartenant à la série, mais doit également présenter des caractéristiques capables de l'**associer** à la série. L'association doit amener le public à croire que la marque contestée fait également partie de la série, autrement dit, que les produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d'entreprises liées. Cela ne peut être le cas si, par exemple, l'élément commun à la série de marques antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit à un emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent.

L'argument selon lequel il existe une «famille de marques» doit être revendiqué avant l'expiration **du délai prévu pour étayer l'opposition**. L'opposant doit apporter la preuve dans le même délai qu'il a utilisé les marques formant la famille supposée sur le marché dans une mesure telle que le public pertinent s'est familiarisé avec cette famille de marques en désignant les produits ou services d'une entreprise particulière.

Une conclusion positive selon laquelle l'opposant possède une famille de marques implique **l'usage d'au moins trois marques**, le seuil minimum pour qu'un tel

argument soit dûment pris en considération. La preuve de l'usage de deux marques uniquement ne peut justifier l'existence d'une série de marques.

En principe, les marques constituant une «famille» et utilisées à ce titre sont toutes des marques enregistrées. Cependant, on ne peut exclure que la doctrine concernant la «famille de marques» inclue également des **marques non enregistrées**.

Si l'opposant a apporté la preuve de l'existence d'une famille de marques, il serait erroné de comparer individuellement la demande contestée avec chacune des marques antérieures formant la famille. L'appréciation de la similitude **devrait** plutôt **être effectuée pour réaliser une comparaison entre la marque contestée et la famille dans son ensemble**, en vue de déterminer si le signe contesté présente les caractéristiques susceptibles de faire naître dans l'esprit des consommateurs l'association avec la famille de marques de l'opposant. En fait, une comparaison individuelle entre les signes en conflit pourrait même donner lieu à un constat selon lequel les signes ne sont pas suffisamment similaires pour donner lieu à un risque de confusion, tandis que l'association du signe contesté et de la famille de marques antérieure pourrait être le facteur décisif faisant pencher la balance en faveur d'un constat de risque de confusion.

Une hypothèse d'une famille de marques de la part du public exige **que le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques antérieure possède, par nature ou par l'usage, un caractère distinctif** qui permet une association directe entre tous ces signes. De même, une hypothèse concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes antérieurs ont une plus grande influence dans l'impression d'ensemble produite par ces signes.

Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, R 838/2001-1

Produits et services: classe 5

Territoire: Allemagne

Appréciation: La chambre a conclu que les différences entre les signes étaient de nature à exclure le risque que la marque contestée soit perçue comme appartenant à la famille de marques de l'opposant (en supposant que son existence ait été établie). En particulier, la chambre a estimé que, alors que la «série» alléguée dépendait de la présence, dans chaque cas, du suffixe «-ophtal» (et non «oftal») précédé par un trait d'union, le signe contesté ne contenait pas exactement le même suffixe ni ne présentait exactement les mêmes principes de construction. Lorsque «ophtal» est associé à «Pan-», «Crom-» et «Visc-», ces préfixes en partie disjoints acquièrent un caractère distinctif accru, modifiant de manière assez significative l'impression globale produite par chacune des marques dans leur ensemble, et fournissant dans chaque cas des éléments initiaux assez clairement différents de la première moitié, «Alerg», de la marque demandée. Le consommateur allemand voyant «Alergoftal» ne songerait pas à diviser ce nom en deux éléments, ce qu'il est invité à faire, au contraire, lorsqu'il rencontre des marques constituées de deux éléments séparés par un trait d'union (paragraphe 14 et 18).

Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL, etc.	OFTAL CUSI	14/07/2011, T-160/09

Produits et services: classe 5.

Territoire: UE.

Appréciation: L'élément «Ophtal», qui désigne des préparations ophtalmologiques, est un élément faible dans la famille de marques. Les éléments TIM, SIC et LAC sont les éléments distinctifs (points 92 et 93).

La conclusion qu'une marque particulière fasse partie d'une famille de marques exige que **l'élément commun des signes soit identique ou très similaire**. Les signes doivent contenir le même élément distinctif et cet élément doit jouer un rôle indépendant dans le signe pris dans son ensemble. Des différences graphiques mineures dans l'élément commun ne peuvent servir à écarter une hypothèse de série de marques, lorsque ces différences peuvent être perçues par le public comme étant une présentation moderne de la même gamme de produits. Par contre, l'existence de lettres différentes ou supplémentaires par rapport à l'élément commun ne permet généralement pas l'hypothèse d'une famille de marques.

Normalement, l'élément commun qui caractérise la famille occupe la même position dans les marques. Dès lors, un élément identique (ou très similaire) occupant la même position dans le signe contesté constituera un indicateur solide de l'association éventuelle de la marque postérieure à la famille de marques de l'opposant. Néanmoins, un élément commun occupant une position différente dans le signe contesté s'oppose fortement à l'établissement d'une telle association dans l'esprit des consommateurs. Par exemple, il est peu probable que le signe contesté ISENBECK soit associé à une famille de marques BECK- dans laquelle l'élément BECK figure au début des signes formant la famille.

Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
UNIZINS, UNIFONDS and UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, C-317-10 P
<i>Produits et services:</i> classe 36 (services financiers) <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> Par le présent arrêt, la Cour annule une décision du Tribunal étant donné qu'il n'a pas dûment apprécié la structure des marques à comparer, ni l'influence de la position de leur élément commun sur la perception du public pertinent (point 57).		

Exemples dans lesquels les chambres ont estimé qu'une famille de marques avait été établie:

Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	05/03/2009, R 31/2007-1
<i>Produits et services:</i> classe 36 (services financiers). <i>Territoire:</i> Allemagne. <i>Appréciation:</i> La chambre a estimé que l'opposant avait, de fait, soumis des preuves suffisantes, en soumettant, en particulier, des références issues de la presse spécialisée pertinente, telle que FINANZtest, et en mentionnant sa part de marché considérable de 17,6 % dans les fonds d'investissement «Uni» parmi les sociétés de gestion de fonds allemandes, en vue de démontrer l'usage du préfixe «UNI» pour un grand nombre de fonds d'investissement notoires. Il existe un risque de confusion du point de vue de la famille de marques, étant donné que les milieux d'affaires pertinents pourraient inclure la marque demandée dans la série, car celle-ci est construite selon un principe comparable (points 43 et 44).		
Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	11/09/2008, R 1514/2007-1

<i>Produits et services:</i> classes 1, 17 et 19 (adhésifs). <i>Territoire:</i> Espagne. <i>Appréciation:</i> La chambre a estimé que l'opposant avait prouvé l'existence d'une famille de marques. En premier lieu, la chambre a rejeté le fait que l'élément commun «FIX» serait non distinctif, étant donné que ce n'est pas un mot espagnol et que même sa signification espagnole «fijar» n'évoque pas spontanément dans l'esprit du consommateur espagnol moyen un lien avec le contexte des colles et des adhésifs, étant donné que des verbes tels que «pegar», «encolar» ou «adherir» sont utilisés plus régulièrement dans ce contexte. En deuxième lieu, l'opposant a dûment prouvé que l'ensemble des marques formant la famille étaient utilisées. Les factures et la documentation publicitaire indiquent clairement que les produits portant ces marques sont proposés aux consommateurs sur le marché. Par conséquent, les consommateurs sont au fait de l'existence d'une famille de marques. En troisième lieu, ZENTRIFIX présente des caractéristiques identiques à celles des marques dans la famille. L'élément FIX est placé à la fin; l'élément qui le précède évoque quelque chose ayant trait aux colles; les deux éléments sont juxtaposés sans aucun signe de ponctuation, tiret ou séparation physique; la police utilisée pour les deux éléments est la même (points 43 et 44).		
Signes antérieurs	Signe attaqué	Affaire no
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, etc.	CITIGATE	30/04/2009, R 821/2005-1 (confirmé le 26/09/2012, T-301/09 , EU:T:2012:473)
<i>Produits et services:</i> classes 9, 16 (produits potentiellement liés au secteur financier). <i>Territoire:</i> UE. <i>Appréciation:</i> La chambre a estimé que les preuves, reposant en particulier sur des extraits de sites internet, de rapports annuels, d'annonces publicitaires, etc. des opposants, comportaient de nombreuses références aux marques CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Les preuves démontrent que CITIBANK est une «marque de maison» ou une marque de base et que les opposants ont développé une série entière de sous-marques à partir du concept CITI. La marque contestée CITIGATE est le type de marque que les opposants pourraient ajouter à leur portefeuille de marques CITI, en particulier s'ils souhaitaient offrir un nouveau service aux consommateurs et mettre l'accent sur l'idée d'accès (points 23 et 24).		

3 Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire

Le demandeur de MUE peut prétendre que les marques en conflit coexistent sur le territoire pertinent. D'ordinaire, l'argument de coexistence est avancé si le demandeur est titulaire d'une marque nationale correspondant à la demande de MUE sur

le territoire où la marque en conflit est protégée. Le demandeur peut également mentionner la coexistence avec une marque détenue par un tiers.

Par conséquent, deux situations différentes, chacune qualifiée de «coexistence» par les parties, doivent être distinguées:

- la coexistence des deux marques impliquées dans l'opposition peut constituer un argument convaincant en faveur de l'absence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent (voir ci-dessous);
- lorsque de nombreuses marques similaires (autres que les deux marques impliquées dans l'opposition) sont utilisées par des concurrents, la coexistence peut avoir une incidence sur l'étendue de la protection du droit antérieur. Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 45, Caractère distinctif de la marque antérieure](#).

3.1 Coexistence des marques impliquées dans l'opposition

Au cours des procédures d'opposition, le demandeur de MUE allègue le plus souvent que les marques en conflit coexistent à une échelle nationale et que la coexistence est tolérée par l'opposant. Il est parfois allégué que la coexistence est acceptée par les parties dans le cadre d'un accord de coexistence.

Il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d'autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public pertinent (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de confusion constaté par l'Office entre deux marques en conflit (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Cependant, la valeur indicative de la coexistence doit être traitée avec **prudence**. Plusieurs raisons peuvent justifier la coexistence des deux signes sur un territoire national, par exemple une situation juridique ou factuelle différente dans le passé ou des accords sur les droits antérieurs conclus entre les parties impliquées.

Par conséquent, bien que l'incidence de la coexistence sur la conclusion de l'existence d'un risque de confusion soit en théorie acceptée, les conditions permettant à cette coexistence de constituer un argument convaincant en faveur de l'absence d'un risque de confusion sont, en pratique, très difficiles à établir et s'imposent rarement.

Certaines conditions doivent être remplies pour permettre au demandeur de MUE de prouver que la coexistence était fondée sur l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.

- **Situation comparable.** Les marques antérieures («coexistantes») et les marques en conflit sont **identiques** à celles impliquées dans l'opposition devant l'Office (11/05/2005, [T-31/03](#), Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, [T-460/11](#), Bürger, EU:T:2012:432, § 60 et 61) et désignent les mêmes produits ou services que ceux en conflit [30/03/2010, [R 1021/2009-1](#), ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14].

- La coexistence concerne les **pays** pertinents en l'espèce (par exemple, une **coexistence supposée au Danemark est dépourvue de pertinence si l'opposition est fondée sur une marque espagnole**; 13/07/2005, [T-40/03](#), Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Si la marque antérieure est une MUE, le demandeur de MUE doit démontrer une coexistence dans l'ensemble de l'UE.
- Seule la coexistence sur le **marché** peut être prise en considération. Le simple fait que chacune des marques existe dans le registre national (coexistence formelle) est insuffisant. Le demandeur de MUE doit prouver **l'usage réel** des marques [13/04/2010, [R 1094/2009-2](#), BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34]. Cette coexistence doit être comprise comme étant un «co-usage» de marques concurrentes et prétendument en conflit (08/01/2002, [R 360/2000-4](#), NO LIMITS / LIMMIT, § 13; du 05/09/2002, [R 1/2002-3](#), CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- La **période de coexistence** doit être prise en considération: dans l'arrêt du 01/03/2005, [T-185/03](#), Enzo Fusco, EU:T:2005:73, la coexistence supposée de seulement quatre mois a été jugée comme étant clairement trop courte. Par ailleurs, la coexistence des marques doit correspondre à une période proche de la date de dépôt de la demande de MUE [12/05/2010, [R 607/2009-1](#), Elsa Zanella (fig.) / Zanella et al., § 39].
- L'absence de risque de confusion peut uniquement être déduite du caractère «**pacifique**» de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (03/09/2009, [C-498/07 P](#), La Española, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Cela n'est pas le cas lorsque le conflit a été porté devant les tribunaux nationaux ou les instances administratives (affaires de contrefaçon, oppositions ou demandes d'annulation d'une marque).
- Par ailleurs, la coexistence paisible des marques sur le marché national pertinent ne supprime pas le risque de confusion si elle repose sur des accords sur des droits antérieurs conclus entre les parties, y compris des accords réglant des litiges portés devant les tribunaux nationaux, puisque ces accords, même s'ils sont fondés sur l'appréciation de la situation juridique par les parties, peuvent avoir des raisons purement économiques ou stratégiques.

Cependant, des situations exceptionnelles peuvent se présenter. Dans sa décision préjudicielle du 22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, la Cour de justice a conclu que deux marques identiques désignant des produits identiques peuvent coexister sur le marché dans la mesure où il y a eu un **usage simultané honnête** et de longue durée de ces marques et où cet usage ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services.

S'agissant des **accords de coexistence** entre les parties, la politique de l'Office, eu égard à l'appréciation du risque de confusion, est de considérer que de tels accords peuvent être pris en considération à l'instar de tout autre facteur pertinent, mais qu'ils ne sont **en aucun cas contraignants pour l'Office**. Cela est particulièrement vrai lorsque l'application des dispositions pertinentes du RMUE et de la jurisprudence constante donne lieu à une conclusion qui n'est pas conforme au contenu de l'accord.

Si un accord est contesté devant des instances nationales ou si des procédures sont pendantes devant une juridiction, et si l'Office estime que l'issue pourrait être pertinente pour l'affaire en question, il peut décider de suspendre les procédures.

Par ailleurs, en règle générale, rien n'empêche l'opposant de former une opposition contre une demande de MUE, qu'elle se soit déjà opposée ou non à d'autres marques (nationales) du demandeur. Cela ne saurait être considéré comme un «comportement contradictoire» et interprété au détriment de l'opposant, d'autant plus que, dans le cadre des procédures d'opposition, contrairement aux procédures en nullité, la «tolérance» utilisée comme argument de défense est irrecevable (les règles concernant les procédures d'opposition ne contiennent aucune disposition équivalente à l'[article 61 du RMUE](#), selon lequel le titulaire d'une MUE peut invoquer le fait que le demandeur en nullité a toléré l'usage de la MUE pendant plus de cinq ans, et s'en servir comme argument de défense).

4 Incidences d'une confusion effective

Le risque de confusion implique une **probabilité** de confusion dans l'esprit du consommateur pertinent et n'exige aucune confusion **effective**. Comme l'a confirmé expressément le Tribunal: «[...] il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une confusion effective, mais l'existence d'un risque de confusion» (24/11/2005, [T-346/04](#), Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

Lors de l'appréciation globale du risque de confusion, tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. La preuve d'une confusion effective est un facteur susceptible de plaider en faveur d'un risque de confusion; cependant, sa valeur indicative ne doit pas être surestimée pour les raisons suivantes:

- dans la vie quotidienne, il y a toujours des personnes qui confondent et interprètent mal chaque chose, tandis que d'autres sont extrêmement attentives et connaissent parfaitement chaque marque. Par conséquent, le fait d'attirer l'attention sur l'existence de ces catégories de personnes n'a aucune valeur juridique, étant donné que cela pourrait se traduire par des résultats subjectifs;
- dès lors que la perception du consommateur visé est concernée, l'appréciation est normative. Le consommateur moyen est censé être «normalement informé et raisonnablement attentif et avisé», bien qu'en termes purement factuels, certains consommateurs soient extrêmement attentifs et bien informés, alors que d'autres sont négligents et crédules (10/07/2007, [R 40/2006-4](#), SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Par conséquent, les incidences d'une confusion effective ne peuvent peser sur le constat d'un risque de confusion que s'il est prouvé que de telles incidences accompagnent généralement l'existence des marques en conflit sur le marché dans une situation commerciale habituelle impliquant les produits ou services concernés.

Afin d'accorder le poids qui convient aux preuves concernant le nombre de cas où il y a eu confusion effective, l'appréciation doit tenir compte du nombre d'occasions de confusion. En effet, si le volume des transactions commerciales est important mais que

les cas de confusion sont rares, ces preuves auront peu de poids dans l'appréciation du risque de confusion.

L'absence de confusion effective a été traitée ci-dessus dans le contexte de la coexistence au [point 3](#) ci-dessus.

5 Décisions antérieures d'autorités de l'UE ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires)

5.1 Décisions antérieures de l'Office

S'agissant des décisions antérieures prises par l'Office dans le cadre de conflits entre des marques identiques ou similaires, le Tribunal a déclaré que:

[...] selon une jurisprudence bien établie [...], la légalité des décisions [de l'Office] s'apprécie uniquement sur la base du [RMUE] et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de l'Office.

(30/06/2004, [T-281/02](#), Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Par conséquent, l'Office n'est **pas lié par ses décisions antérieures**, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Nonobstant le fait que les décisions antérieures de l'Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être **dûment pris en considération** lorsqu'il s'agit de statuer sur l'affaire en question. Ce qui précède a été renforcé dans l'arrêt du 10/03/2011, [C-51/10 P](#), 1000, EU:C:2011:139, § 73 à 75:

«L'Office est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration.

Eu égard à ces deux derniers principes, l'Office doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [...].

Cela étant, les principes d'égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité.»

La valeur indicative des décisions antérieures sera, en principe, limitée aux affaires présentant une ressemblance suffisante avec l'affaire en question. Cependant, conformément à [l'article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dans une procédure d'opposition, l'examen de l'Office est limité aux faits, aux preuves et aux arguments soumis par les parties. Ainsi, même dans le cadre d'affaires fondées sur des faits comparables et impliquant des problèmes juridiques similaires, l'issue peut toujours

varier du fait des différentes observations formulées par les parties et des éléments de preuve qu'elles produisent.

Pour de plus amples informations, voir également les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 3.2 Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, ainsi qu'aux décisions de l'Office](#).

5.2 Décisions et arrêts nationaux antérieurs

Les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que par les offices nationaux dans le cadre d'affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires à l'échelle nationale **n'ont pas d'effet contraignant** sur l'Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l'UE des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010, [T-292/08](#), Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, [T-13/05](#), Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Par conséquent, l'Office n'est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États membres ou des États tiers à l'Union (24/03/2010, [T-363/08](#), Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Il n'en demeure pas moins que le raisonnement et l'issue de ces décisions doivent être **dûment pris en considération**, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l'État membre concerné par la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une connaissance approfondie des spécificités de leur État membre, notamment quant à la réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et de la perception que les consommateurs ont des signes. Cela peut, dans certains cas, être pertinent pour l'appréciation réalisée par l'Office.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire
MURUA		T-40/03

Produits et services: Classe 33

Territoire: Espagne

Appréciation: Le Tribunal a pris en considération le raisonnement d'un arrêt rendu par le tribunal national dans la mesure où il a expliqué la perception des noms de famille par le public dans le pays pertinent: pour ce qui concerne la question de savoir si, en Espagne, le public pertinent attribuera généralement plus d'attention au nom de famille «Murúa» qu'au nom de famille «Entrena» dans la marque demandée, le Tribunal considère que la jurisprudence espagnole, bien qu'elle ne soit **pas contraignante** pour les instances de l'UE, peut fournir **des indications utiles** (point 69).

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
	OFTEN	T-292/08

Produits et services: Classe 14

Territoire: Espagne

Appréciation: Le Tribunal n'a pas jugé pertinente, pour l'appréciation de l'affaire en question, la jurisprudence espagnole selon laquelle le public moyen espagnol possède une certaine connaissance de la langue anglaise:

en l'espèce, la requérante n'invoque aucune considération factuelle ou juridique, tirée de la jurisprudence nationale invoquée, susceptible de fournir une indication utile pour la résolution de l'affaire [...]. En effet, la seule considération que certains mots anglais soient connus d'un consommateur espagnol, à savoir les mots «master», «easy» et «food», même à supposer qu'elle ressorte de la jurisprudence nationale en question, ne permet pas de tirer la même conclusion en ce qui concerne le mot «often» (paragraphe 85).

Même si, en principe, il est loisible de tenir compte des décisions des tribunaux nationaux et des autorités nationales, ces décisions doivent être examinées **avec tout le soin requis et de manière diligente** (15/07/2011, [T-108/08](#), Good life, EU:T:2011:391, § 23). En règle générale, la prise en considération d'une telle décision nécessitera la présentation d'informations suffisantes, en particulier en ce qui concerne les faits sur lesquels se fonde la décision. Leur valeur indicative sera par conséquent limitée aux rares cas dans lesquels le contexte factuel et juridique de l'affaire a été entièrement présenté au cours de la procédure d'opposition et s'avère déterminant, clair et non contesté par les parties.

Les directives ci-dessus ne portent pas préjudice aux effets des arrêts des tribunaux de marques de l'UE traitant des demandes reconventionnelles en déchéances ou en nullité de MUE.

Pour de plus amples informations, voir également les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, 3.2 Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, ainsi qu'aux décisions de l'Office](#).

6 Arguments non pertinents pour l'appréciation du risque de confusion

6.1 Stratégies de commercialisation spécifiques

L'examen du risque de confusion réalisé par l'Office est un examen prospectif. Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits particuliers et la nature spécifique de l'usage de la marque sont déterminants –, les délibérations de l'Office sur le risque de confusion s'effectuent d'une manière plus abstraite.

Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas pertinentes. L'Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les modalités particulières selon lesquelles les produits couverts par les marques sont réellement commercialisés n'ont, en principe, aucune incidence sur l'appréciation du risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, [C-171/06 P](#), Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, [C-354/11 P](#), G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, [T-276/09](#), Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Par exemple, le fait qu'une partie offre à la vente ses produits de consommation courante (vins) à des prix plus élevés que ses concurrents est un facteur de commercialisation purement subjectif qui, en tant que tel, n'est pas pertinent pour l'appréciation du risque de confusion (14/11/2007, [T-101/06](#), Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Renommée de la MUE demandée

Les demandeurs prétendent parfois qu'il n'y aura aucun risque de confusion avec la marque antérieure car la MUE demandée jouit d'une renommée. Cet argument ne peut être retenu, car le droit à une MUE prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de marque et non auparavant, et c'est à partir de cette date qu'il convient d'examiner ce droit dans le cadre d'une procédure d'opposition. Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d'un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l'opposant, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE du demandeur.

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

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

Partie C

Opposition

Section 2

Double identité et risque de confusion

Chapitre 7

Appréciation globale

Table des matières

1 Introduction.....	1268
2 Principe d'interdépendance.....	1268
3 Souvenir imparfait.....	1270
4 Incidence du mode d'achat de produits et services.....	1270
4.1 Similitude visuelle.....	1271
4.2 Similitude auditive.....	1273
4.3 Conclusion.....	1274
5 Incidence d'une comparaison conceptuelle sur le risque de confusion..	1274
6 Incidence sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou distinctifs dans une faible mesure uniquement.....	1276
6.1 Éléments communs pourvus d'un faible degré de caractère distinctif.....	1277
6.2 Éléments communs dépourvus de caractère distinctif.....	1281
6.3 Caractère distinctif de la marque antérieure comparé au caractère distinctif de l'élément commun.....	1282
7 Cas particuliers.....	1284
7.1 Signes courts.....	1284
7.2 Noms.....	1285
7.2.1 Noms de personnes.....	1285
7.2.2 Noms commerciaux associés à d'autres éléments.....	1291
7.3 Marques de couleur en tant que telle.....	1292
7.4 Marques collectives et marques de certification antérieures.....	1293

1 Introduction

Un risque de confusion (y compris un risque d'association) existe s'il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l'hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Il suffit qu'une partie significative du public pertinent des produits ou des services en cause puisse confondre leur origine. Il n'est dès lors pas nécessaire d'établir qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit de tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services concernés.

La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de reconnaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu'entre les produits et les services (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

L'Office examine normalement les facteurs les plus saillants et, généralement, les facteurs pertinents relatifs au risque de confusion et il établit leurs degrés des aspects suivants:

1. la similitude des produits et services;
2. le public pertinent et son degré d'attention et de sophistication;
3. la similitude des signes compte tenu des éléments distinctifs et dominants;
4. le caractère distinctif de la marque antérieure.

Ces facteurs sont pondérés dans la dernière section d'une décision contenant l'appréciation globale. Toutefois, l'appréciation globale peut mettre en balance de nombreux autres facteurs pertinents pour la prise de décision concernant le risque de confusion (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 6, Autres facteurs](#)).

2 Principe d'interdépendance

La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l'appréciation du risque de confusion implique une certaine **interdépendance entre les facteurs pris en compte**, et notamment entre les conclusions antérieures concernant le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, [C-39/97](#), Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe d'interdépendance s'avère crucial pour l'analyse du risque de confusion.

L'interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au [onzième considérant du préambule du RMUE](#), selon lequel il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l'appréciation dépend de nombreux facteurs,

notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu'entre les produits ou les services désignés (10/09/2008, [T-325/06](#), Capio, EU:T:2008:338, § 72 et la jurisprudence citée).

L'exigence d'une appréciation globale et le principe d'interdépendance signifient que dès lors qu'il existe au moins un certain degré de similitude entre les signes et les produits ou services concernés, il y a une appréciation du risque de confusion sous la forme d'un processus itératif tenant compte de tous les facteurs pertinents. Ce processus est mis en œuvre dans l'appréciation globale.

En d'autres termes, dans la pratique, l'**Office apprécie**, entre autres, le degré de similitude entre les produits et les services ainsi que le degré d'attention que le public pertinent porte à ces produits et services, le degré de similitude entre les signes et la question de savoir si l'impression produite dans un quelconque aspect de la comparaison (visuelle/auditive/conceptuelle) est plus importante, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure.

L'issue dépend des spécificités de chaque affaire, mais, en règle générale, on peut considérer que, lorsqu'il existe un degré moyen de similitude entre les signes et entre les produits ou les services, que le degré d'attention du public pertinent est moyen et que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, il y aura un risque de confusion. Toutefois, plus le degré d'un facteur est faible, plus le degré des autres facteurs doit être élevé afin de conclure à un risque de confusion (sans oublier que le risque de confusion est inversement influencé par un degré accru d'attention de la part du public pertinent). Par conséquent, sur la base d'un degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et d'un degré moyen d'attention du public, conclure à un risque de confusion peut être justifié lorsque les signes sont identiques ou fortement similaires, malgré un faible degré de similitude entre les produits/services. Toutefois, parvenir à une telle conclusion est plus difficile sur la base d'un caractère distinctif limité de la marque antérieure ou lorsque le degré d'attention du public est plus élevé que la moyenne. De plus, il est vrai qu'en vertu du principe d'interdépendance, un degré moindre de similitude entre les produits ou services concernés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant, rien n'empêche de constater que, dans un cas donné, compte tenu des circonstances, il n'existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, [T-343/19](#), Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

En outre, les facteurs à prendre en considération, ainsi que leur importance dans l'appréciation globale **varient** selon les circonstances. Par exemple, s'il est évident que les produits ou services et les signes sont fortement similaires ou identiques, l'Office peut conclure qu'il y existe un risque de confusion sans évaluer tous les facteurs — comme le caractère distinctif élevé, la famille de marques, etc..

Il convient de souligner qu'il n'est pas possible de définir de manière abstraite si un facteur a plus de poids qu'un autre dans la mesure où le degré d'importance relative de ces facteurs varie selon les circonstances. Par exemple, le degré de similitude visuelle peut prévaloir en ce qui concerne des produits qui sont habituellement examinés

visuellement, tandis que le degré de similitude auditif est peut-être plus pertinent pour les produits que l'on commande généralement oralement (voir [point 4](#) ci-dessous).

3 Souvenir imparfait

Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le degré d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d'un degré d'attention élevé doivent se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée des marques (21/11/2013, [T-443/12](#), ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Incidence du mode d'achat de produits et services

La Cour a retenu que, afin d'évaluer l'importance attachée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie des produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). La prise en compte de ces facteurs relève de l'étape de l'appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l'appréciation de la similitude des signes [04/03/2020, [C-328/18 P](#), Black Label by Equivalenza (fig.) / Labell (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].

La catégorie de produits et de services concernés peut accroître l'importance de l'un des différents aspects de similitude entre les signes (visuelle, phonétique et conceptuelle) en raison des modalités de commande ou d'achat des produits et des services. Une comparaison auditive ou conceptuelle entre les signes peut présenter une importance moindre dans le cas de produits et de services qui sont habituellement examinés visuellement ou peuvent être essayés avant leur achat. Dans pareils cas, l'impression visuelle des signes revêt davantage d'importance dans l'appréciation du risque de confusion.

Toutefois, il convient de souligner que, comme pour tous les facteurs pertinents quant à l'appréciation du risque de confusion, ces facteurs sont interdépendants et chaque ensemble de circonstances doit être examiné au cas par cas. Dès lors, aucune règle générale ne doit être appliquée aux catégories plus générales de produits ou de services.

4.1 Similitude visuelle

L'*habillement* constitue un bon exemple de secteur dans le cadre duquel la similitude visuelle est susceptible de jouer un rôle plus important — mais non exclusif — dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu'ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs du magasin. Si une communication orale concernant le produit et la marque n'est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause aura lieu généralement avant l'acte d'achat. En conséquence, l'aspect visuel joue un rôle plus important dans l'appréciation globale du risque de confusion (14/10/2003, [T-292/01](#), Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, [T-117/03](#), [T-119/03](#) et [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, [T-502/07](#), McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, [T-593/10](#), B, EU:T:2012:25, § 47). Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'absence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour, entre autres, certains produits de la classe 25.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-502/07
		T-593/10

Les mêmes considérations ont joué un rôle clé pour conclure à l'existence d'un risque de confusion dans les affaires suivantes et aussi, notamment, pour certains produits de la classe 25.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		09/06/2009, R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, T-30/09 , EU:T:2010:298

		18/05/2011, T-30/09 , EU:T:2011:225
---	---	---

Toutefois, le fait d'accorder une attention supérieure à la perception visuelle ne signifie pas que les éléments verbaux identiques peuvent être négligés au motif de la présence d'éléments figuratifs frappants, ainsi que cela ressort du cas ci-dessous où le risque de confusion a été établi pour les produits de la classe 25:

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	FISHBONE	29/09/2011, T-486/07 , EU:T:2011:550 (recours 18/07/2013, C-621/11 P , EU:C:2013:484, rejeté

De même, l'impression visuelle des marques désignant des **jeux vidéo** a également été jugée particulièrement pertinente, étant donné que ces produits sont normalement achetés après un examen exhaustif de leurs spécifications et de leurs caractéristiques techniques respectives, d'abord sur la base des informations figurant dans des catalogues spécialisés ou sur internet, puis dans les points de vente. Pour ces raisons, les différences visuelles ont joué un rôle clé pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion dans l'affaire ci-dessous (08/09/2011, [T-525/09](#), Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		T-525/09

La similitude visuelle entre les signes peut également avoir une importance accrue lorsque les produits sont des **produits de consommation ordinaires** (p. ex. des produits compris dans les classes 29 et 30) le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont exposés sur des rayonnages et où les consommateurs sont davantage guidés par l'incidence visuelle de la marque qu'ils recherchent. Par conséquent, pour ces produits, les différences

visuelles ont joué un rôle crucial, au Royaume-Uni, pour motiver la conclusion d'une absence de risque de confusion entre les marques ci-dessous.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	EGLÉFRUIT	15/04/2010, T-30/09 , EU:T:2010:145

Toutefois, le principe de portée générale énoncé ci-dessus ne signifie pas que l'impression phonétique peut être négligée pour les produits qui sont habituellement achetés après un examen visuel. Ce dernier point a été mis en exergue dans une affaire opposant les marques ci-dessous, dans laquelle le Tribunal, confirmant la constatation d'un risque de confusion, a retenu que, bien que les *ordinateurs et accessoires informatiques* soient vendus aux consommateurs tels que ceux-ci les voient sur les rayonnages des zones de libre-service, l'identité phonétique entre les marques en cause était, en l'espèce, au moins aussi importante que leur similitude visuelle, étant donné qu'une discussion orale quant aux caractéristiques des produits et à leur marque était également susceptible d'avoir lieu au moment de l'achat. En outre, la publicité de ces produits pourrait être faite oralement, à la radio ou par d'autres consommateurs.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
CMORE		23/09/2011, T-30/09 , EU:T:2011:527

4.2 Similitude auditive

Contrairement aux affaires ci-dessus, où la similitude visuelle a joué un rôle plus important, la similitude auditive peut peser davantage que la similitude visuelle lorsque les produits ou services en cause sont, dans un nombre important de cas, également commandés oralement.

Lorsque les produits sont commandés oralement, la perception phonétique du signe peut également être influencée par des facteurs tels que la présence probable de divers autres sons perçus au même moment par la personne recevant la commande. Ces considérations sont pertinentes dès lors que les produits en cause

sont généralement commandés dans des points de vente se caractérisant par un niveau sonore ambiant élevé, tels que **des bars ou des boîtes de nuit**. Dans de tels cas, il peut s'avérer approprié d'accorder une importance particulière à la similitude auditive entre les signes en cause. Le Tribunal a tenu compte de ces considérations lorsqu'il a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les marques ci-dessous pour certains produits de la classe 33 (15/01/2003, [T-99/01](#), Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
MIXERY		T-99/01

Toutefois, le principe de portée générale exposé ci-dessus ne signifie pas que l'impression visuelle peut être négligée lorsque les produits sont habituellement achetés oralement. En effet, le Tribunal a estimé que, bien qu'une importance prépondérante ait parfois été accordée à la perception phonétique de marques de boissons, les différences phonétiques entre les marques ne méritent pas que l'on y attache une importance particulière lorsque les boissons spécifiques font l'objet d'une large diffusion et sont vendues non seulement dans des magasins spécialisés, où elles sont commandées oralement, mais aussi dans les grandes surfaces commerciales, où elles sont achetées après examen visuel (03/09/2010, [T-472/08](#), 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Conclusion

Les circonstances énoncées ci-dessus démontrent que l'Office devrait, dans certaines situations, accorder une importance privilégiée à la perception visuelle ou auditive de marques en fonction des modalités de commande ou d'achat des produits et des services en cause. Toutefois, même dans de tels cas de figure, les éléments visuels ou auditifs identiques ou fortement similaires ne sauraient être totalement négligés dans la mesure où tous les facteurs pertinents sont liés et interdépendants, et où il y a lieu d'examiner chaque ensemble de circonstances au cas par cas.

5 Incidence d'une comparaison conceptuelle sur le risque de confusion

Une **similitude** conceptuelle entre des signes présentant un contenu sémantique **analogue** peut engendrer un risque de confusion lorsque la marque antérieure est particulièrement distinctive (11/11/1997, [C-251/95](#), Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, où les signes partageaient le concept plus large de «félin bondissant», sans utiliser le même animal: un puma pour la marque antérieure et un guépard pour la marque contestée).

Toutefois, exceptionnellement, lorsque les signes ont en commun un **même** concept distinctif accompagné de similitudes visuelles entre les signes, cela peut conduire à un risque de confusion, même en l'absence d'un caractère distinctif particulièrement marqué de la marque antérieure, comme l'illustre l'exemple suivant:

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
		14/12/2006 , T-81/03 , T-82/03 & T-103/03 , Venado , EU:T:2006:397
<i>Produits et services:</i> Classes 32, 33 <i>Territoire:</i> Espagne (où «venado» signifie «cerf») <i>Appréciation:</i> Le Tribunal a estimé que les signes partageaient le même concept et qu'il y avait une similitude visuelle significative. En l'absence d'un lien sémantique clair entre un cerf ou la tête d'un cerf et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, le Tribunal a conclu qu'il était impossible de nier que le concept d'une tête de cerf représentée de face à l'intérieur d'un cercle jouissait au minimum d'un caractère distinctif moyen pour la désignation de boissons (point 110). Il n'a cependant pas reconnu de caractère distinctif accru – risque de confusion (pour le public espagnol).		

Une similitude sur le plan conceptuel entre les signes peut être insuffisante pour l'emporter sur les différences visuelles et phonétiques, lorsque le concept en commun n'est pas distinctif.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
K2 SPORTS		31/01/2013, T-54/12 , Sport, EU:T:2013:50
<i>Produits et services:</i> classes 18, 25, 28 <i>Territoire:</i> Allemagne et Royaume-Uni <i>Appréciation:</i> Contrairement à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n'y a pas de similitude conceptuelle, le terme «sport», en dépit de son caractère descriptif, renvoie au même concept et permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle. Le Tribunal a conclu que cette similitude restait faible dans le cadre de l'impression d'ensemble des signes et en particulier du très faible caractère distinctif de ce terme. Toutefois, la faible similitude constatée sur le plan conceptuel n'a pas permis de neutraliser les différences importantes entre les signes sur les plans visuel et phonétique (§ 49) – absence de risque de confusion.		

Dans des cas exceptionnels, la différence conceptuelle compense la similitude visuelle et auditive entre les signes, ce qui permet de conclure que les signes ne sont pas similaires. C'est ce qu'on appelle la «neutralisation» (voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, point 3.4.6.4, L'incidence de la différence conceptuelle](#)). Cependant, le plus souvent, la différence conceptuelle n'entraîne pas la neutralisation et doit être prise en considération dans l'appréciation globale, à l'issue de laquelle il ne saurait être conclu à l'existence d'un risque de confusion malgré les similitudes auditives et/ou visuelles des signes.

Marque antérieure	Signe contesté	Affaire
Conlance	SONANCE	26/03/2020, T-343/19 , Sonance / Conlance, EU:T:2020:124

Produits et services: classe 9

Territoire: Allemagne

Appréciation: le Tribunal a accepté les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles le public allemand établira une association avec les produits contestés en raison de la signification du mot «SONANCE» en anglais (qui fait allusion au son) et du fait qu'il existe plusieurs mots allemands ayant les mêmes racines (points 51 et 53). Étant donné que le signe contesté véhicule une signification pour le public pertinent, ce qui n'est pas le cas de la marque antérieure «conlance», ces signes doivent être considérés comme différents sur le plan conceptuel (points 51 et 54). Le Tribunal n'a pas reconnu l'existence d'un risque de confusion, même pour des produits identiques, en dépit d'un degré de similitude visuelle tout au plus moyen et d'une similitude auditive légère ou très légère des signes (point 61) – absence de risque de confusion (points 63 et 64).

6 Incidence sur le risque de confusion des éléments non distinctifs ou distinctifs dans une faible mesure uniquement

Lors de l'appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse destinée à déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d'évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d'indiquer l'origine commerciale. Il peut être plus difficile d'établir que le public puisse être induit en erreur quant à l'origine en raison de similitudes qui concernent uniquement des éléments non distinctifs (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#)).

En s'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le réseau européen des marques, dessins et modèles (à présent le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) a publié une Communication commune

sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs) le 2 octobre 2014 ([PC5](#)) ⁽⁷¹⁾.

6.1 Éléments communs pourvus d'un faible degré de caractère distinctif

Selon la [PC5](#), quand les marques ont en commun **un élément faiblement distinctif**, l'appréciation du risque de confusion mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidents) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques, telle qu'évaluée précédemment dans le cadre de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents.

La présence commune d'un élément faiblement distinctif **ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion**. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Dans les exemples ci-après, il a été conclu qu'il n'existait **pas de risque de confusion**:

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire n°
	TORO XL	24/05/2012, T-169/10 , EU:T:2012:261
<i>Produits et services:</i> Classe 33 boissons alcooliques <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Les lettres communes «XL» sont pourvues d'un faible degré de caractère distinctif pour les produits en cause. «XL» est une abréviation désignant une taille extra-large, utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne. Pour les produits en cause, à savoir, les <i>boissons alcooliques</i>, il est probable que le public l'associe avec une plus grande quantité de boisson (points 34 et 35). L'élément verbal «TORO» est distinctif (point 42). Les marques sont différentes sur les plans visuel et phonétique (points 46 , 48) et il n'existe qu'une faible similitude conceptuelle (point 52). Le risque de confusion est exclu (point 57).		

⁷¹ disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
ZITRO SPIN BINGO		29/01/2015, T-665/13 , SPIN BINGO, EU:T:2015:55
<i>Produits et services:</i> classes 9, 41, 42, en lien avec les jeux <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> Le terme «bingo» est descriptif du jeu de hasard correspondant, le terme anglais «spin» fait allusion à un objet en rotation ou à l'action de faire tourner quelque chose (point 36). Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle il y avait un faible degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes en conflit, en dépit du fait qu'ils ont en commun l'expression «spin bingo». Visuellement, le degré de similitude est faible, car, s'agissant du signe antérieur, le public porterait son attention sur l'élément plus distinctif «zitro», qui est dépourvu de toute signification dans les langues pertinentes et se trouve au début du signe. Concernant le signe contesté, les consommateurs porteront tout autant leur attention sur les divers éléments de couleur du dispositif que sont les cercles et la bobine sur laquelle est représenté un visage souriant. Auditivement, la similitude était faible également, compte tenu de la signification descriptive de l'expression «spin bingo», et du fait que le public portera son attention sur l'élément plus distinctif «zitro». Conceptuellement, le terme «zitro» était dominant et ne partageait aucune similitude avec le signe contesté (points 11, 44). Il n'existe aucun risque de confusion.		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
	CLUB GOURMET	28/07/2011, R 1946/2010-1 , confirmé 20/03/2013, T-571/11 , poursuivi, 06/02/2014, C-301/13 P

Produits et services: classes 16, 21, 29, 30, 32, 33

Territoire: Espagne

Appréciation: Les signes en conflit partagent uniquement les deux termes «CLUB» et «GOURMET». Toutefois, ils diffèrent dans l'ensemble de leurs autres caractéristiques. Premièrement, l'élément dominant et distinctif du signe antérieur n'est pas reproduit dans le signe contesté. Deuxièmement, l'élément verbal «CLUB GOURMET» diffère de l'élément verbal «CLUB DEL GOURMET»: le signe antérieur est pourvu de quatorze lettres (tandis que le signe contesté en a onze), il est séparé par le mot «DEL» et il est suivi d'une virgule. Enfin, ils diffèrent à l'égard des aspects suivants: le nombre de mots (sept pour le signe antérieur, deux pour le signe contesté), l'utilisation des signes de ponctuation (',' et '...' dans le signe antérieur), le triangle (qui est absent dans le signe contesté, qui ne contient aucun élément figuratif) et la police (qui est en partie stylisée dans le signe antérieur). Les éléments communs «CLUB» et «GOURMET» possèdent uniquement un caractère distinctif faible à l'égard des produits et services en cause. En effet, il existe pour le consommateur pertinent un lien conceptuel fort entre l'élément verbal «CLUB DEL GOURMET» et les produits visés par les services de l'opposante, qui se composent principalement de nourriture et de boissons. Dans l'esprit du consommateur, «GOURMET» renvoie à l'idée d'un connaisseur ou d'un amateur de bonne chère ou d'une personne possédant un fin palais, c'est-à-dire, quelqu'un qui apprécie la nourriture et les boissons savoureuses. Bien que le terme ait une sonorité et une origine françaises, la signification sera immédiatement comprise par le consommateur espagnol (paragraphes 39, 40).

Dans les exemples ci-après, il existait un risque de confusion car d'autres éléments sont dotés d'un degré de caractère distinctif plus faible (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle négligeable et l'impression d'ensemble suscitée par les marques est similaire.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		11/02/2015, Solidfloor The Professional's choice (fig.)/SOLID floor (fig.), T-395/12 , EU:T:2015:92

Territoire: Royaume-Uni

Produits et services: Classe 19

Appréciation: L'élément verbal «solid floor» de la marque antérieure n'est doté que d'un faible caractère distinctif (point 32), mais l'élément distinctif dans le signe contesté, «The professional's choice», sera perçu par le public pertinent comme un slogan clairement laudatif et banal, sans connotation de marque permettant de le percevoir comme une indication d'origine (point 34) et les éléments figuratifs des signes en cause sont limités (point 35).

Il existe une similitude visuelle [moyenne] et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle (points 36,38, 40).

Il existe un risque de confusion pour des produits identiques et similaires, à savoir, *matériaux de construction non métalliques, parquets en matières plastiques et en bois, sols en bois, liège et stratifié; sous-faces de planchers; planchers transportables, non métalliques.*

Il peut également exister un risque de confusion si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14 , EU:T:2015:52

Produits et services: Classe 7

Territoire: UE

Appréciation: Bien que l'élément «Perfect» possède un caractère laudatif, il n'en demeure pas moins qu'aucun des autres éléments contenus dans les signes ne saurait être considéré comme ayant un caractère distinctif plus élevé ou comme étant dominant. Les éléments «aqua» et «water» ont également un faible caractère distinctif en raison du fait qu'ils seront perçus par le public pertinent comme signifiant «eau» et que les produits visés concernent tous, d'une manière ou d'une autre, l'eau (point 42). Sur les plans visuel et phonétique, la similitude des signes en conflit ne se limite pas à la présence du terme «perfect» dans chacun de ces deux signes, ceux-ci ayant également la même longueur et le même nombre de syllabes, qui sont accentuées de manière identique, et une séquence de voyelles presque identique. Selon une impression d'ensemble, les éléments de similitude entre lesdits signes prévalent globalement sur les éléments de dissemblance (points 28, 32). Il a été conclu que les signes étaient similaires à un degré **moyen** sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. (points 32-33, 40).

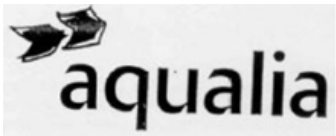
D'autres exemples dans lesquels l'élément commun présente un faible caractère distinctif sont disponibles dans la [PC5](#).

6.2 Éléments communs dépourvus de caractère distinctif

Selon la [PC5](#), quand les marques ont en commun un élément **sans caractère distinctif**, l'appréciation mettra l'accent sur l'impact des autres éléments (non coïncidents) sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques. Cette appréciation tiendra compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents.

La seule présence commune d'éléments dépourvus de tout caractère distinctif **n'entraîne pas la reconnaissance d'un risque de confusion**. Cependant, lorsque des marques contiennent également d'autres éléments figuratifs ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l'impression d'ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique.

Dans l'exemple ci-après, il a été conclu à **l'absence de risque de confusion**, étant donné que les signes partagent uniquement un élément non distinctif.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
		25/02/2016, T-402/14 , AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100
<i>Produits et services:</i> Classes 35, 37, 39, 40, 42 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> le public spécialisé pertinent n'accordera que peu d'attention à l'élément descriptif «AQUA», seul point commun des marques en conflit (points 84 et 85). Les éléments figuratifs des signes sont totalement différents. Ils sont basiques, mais non négligeables et doivent donc être pris en compte dans l'impression d'ensemble suscitée par les signes (points 54-55). Il existe un faible degré de similitude visuelle. Le degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel est faible, bien que les suffixes différents permettent au public spécialisé de percevoir un contenu conceptuel différent (points 71-73). Les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion, même pour des services identiques et en tenant compte du fait que la marque antérieure dans son ensemble est pourvue d'un caractère distinctif élevé (point 86).		

Dans les exemples ci-après, il a été conclu à l'existence d'un **risque de confusion**, étant donné que les marques contiennent aussi d'autres éléments figuratifs ou verbaux similaires et que l'impression d'ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
-----------------	----------------	------------

		20/07/2016, T-745/14 , easy Credit (fig.), EU:T:2016:423
<i>Produits et services:</i> Classes 36, 38 <i>Territoire:</i> Bulgarie <i>Appréciation:</i> les signes en cause sont hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel, étant donné qu'ils coïncident par leurs éléments verbaux. Les polices de caractères utilisées pour les éléments verbaux sont très usuelles et ne permettent pas de discerner des différences particulières entre eux (points 28 à 44).		

Signe antérieur	Signe contesté	Affaire n°
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014, T-605/11 , EU:T:2014:1050
<i>Produits et services:</i> Classe 5 <i>Territoire:</i> Autriche <i>Appréciation:</i> bien que l'élément «BIO» soit descriptif des produits en cause, les marques coïncident non seulement par ces trois lettres, mais aussi par leurs quatrième et cinquième lettres, «c» et «e» (point 38). La différence entre les dernières lettres, «rt» comparées à «f», ne neutralise pas la similitude importante découlant de l'identité des cinq premières lettres au sein de deux signes ayant une longueur très semblable (point 39). Il existe un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique (paragraphe 40, 46), tandis que la comparaison conceptuelle est neutre (paragraphe 48).		

D'autres exemples dans lesquels l'élément commun est dépourvu de caractère distinctif sont disponibles dans la [PC5](#).

6.3 Caractère distinctif de la marque antérieure comparé au caractère distinctif de l'élément commun

Les exemples susmentionnés concernent des marques ayant en commun un élément faiblement distinctif ou non distinctif. Le caractère distinctif d'un élément d'une marque est une question distincte de l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure, paragraphe 2](#)). Le caractère distinctif élevé de la marque antérieure n'entraîne pas automatiquement un caractère distinctif élevé de l'élément commun (par ex. 25/02/2016, [T-402/14](#), AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, au [paragraphe 6.2](#)).

Toutefois, lorsque la marque antérieure est entièrement contenue dans la demande de marque de l'Union européenne contestée et qu'elle est reconnaissable en tant que telle, son degré de caractère distinctif équivaut naturellement à celui de l'élément commun, avec les conséquences exposées ci-après.

L'analyse des cas dans lesquels la marque antérieure est entièrement contenue dans la demande de MUE contestée ne suit pas les principes établis ci-dessus au [paragraphe 6.2](#) (Éléments communs dépourvus de caractère distinctif), mais plutôt ceux établis au [paragraphe 6.1](#) (Éléments communs avec un faible degré de caractère distinctif). Cela est dû au fait que l'Office applique la pratique précisée dans l'arrêt du 24/05/2012, [C-196/11 P](#), F1-Live, EU:C:2012:314, à savoir que, dans une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une demande de MUE, la validité des marques antérieures ne peut être remise en question. Par conséquent, les éléments correspondant à la marque antérieure ne peuvent être considérés comme dépourvus de caractère distinctif dans la comparaison des marques, mais doivent être considérés comme dotés d'un certain degré (faible/minimal) de caractère distinctif (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, point 3.2.3.5](#)).

Si la marque antérieure contenue dans la demande de marque de l'Union européenne contestée jouit d'un caractère distinctif accru acquis par l'usage, et ce malgré son faible caractère distinctif intrinsèque, l'élément commun correspondant à cette marque ne peut pas être considéré comme faiblement distinctif et les principes de la [PC5](#) mentionnés aux points [6.1](#) et [6.2](#) ne s'appliquent pas.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire n°
MINI		23/01/2015, R 596/2014-4 , MINICARGO (fig.) / MINI confirmé le 10/03/2016, T-160/15 , MINICARGO (fig.) / MINI, EU:T:2016:137
<i>Produits et services:</i> Classe 12 <i>Territoire:</i> Royaume-Uni <i>Appréciation:</i> La marque antérieure est réputée pour ses <i>voitures</i> et, par conséquent, jouit d'un caractère distinctif élevé au Royaume-Uni. De ce fait, pour le public pertinent au Royaume-Uni, le signe composé contesté sera perçu comme la marque bien connue «MINI», combinée au terme descriptif «CARGO». Il s'agit d'une conséquence directe de la réputation de la marque antérieure dans le secteur des véhicules à moteur (points 19, 25-26).		

7 Cas particuliers

7.1 Signes courts

Comme indiqué précédemment, la Cour n'a pas exactement défini ce qu'est un signe court. Néanmoins, les signes consistant en trois lettres ou trois chiffres ou moins sont considérés comme des signes courts par l'Office.

Le Tribunal a déclaré que l'appréciation globale du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre (ou une combinaison de lettres non reconnaissables en tant que mot) **suit les mêmes règles** que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste (06/10/2004, [T-117/03](#) – [T-119/03](#) & [T-171/03](#), NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, § 49).

Dans l'appréciation du risque de confusion, il importe d'établir le degré de **caractère distinctif intrinsèque** de la marque antérieure et, partant, l'étendue de sa protection. Voir, à cet égard, Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure, paragraphe 2.2.3.1](#).

S'agissant de l'appréciation globale du risque de confusion, la Cour a clairement indiqué que le fait que des marques composées d'une même lettre, ou d'une même série de lettres, soient **identiques phonétiquement et conceptuellement n'est nullement dépourvu de pertinence** dans l'examen de la similitude aux fins de l'appréciation du risque de confusion. Dans de tels cas, c'est uniquement quand la marque demandée **se distingue suffisamment nettement, sur le plan visuel**, de la marque antérieure que tout risque de confusion peut être totalement exclu (10/05/2011, [T-187/10](#), G, EU:T:2011:202, § 60).

Par conséquent, tout risque de confusion peut être exclu sans risque d'erreur lorsque les deux signes en conflit, quoique consistant ou étant composés de la même lettre ou d'une combinaison de lettres non reconnaissables en tant que mot, sont stylisés de façon suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent pour que leurs représentations graphiques globales différentes éclipsent l'élément verbal commun. Voir les exemples dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, paragraphe 3.4.1.7](#).

Lorsque l'opposant a démontré avec succès que sa marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison d'une utilisation intensive ou de sa renommée, l'incidence sur le résultat final doit être évalué minutieusement. Tout d'abord, le caractère distinctif élevé de la part d'une marque antérieure consistant ou étant composée d'une seule lettre ou d'une combinaison de lettres ne peut justifier une conclusion de risque de confusion si l'impression d'ensemble des signes sur le plan visuel est différente au point de pouvoir les distinguer sans risque. Deuxièmement,

si les preuves indiquent l'utilisation d'une seule lettre ou d'une combinaison de lettres stylisée ou accompagnée d'éléments figuratifs supplémentaires, le bénéfice de l'étendue plus large de la protection en résultant est réservé à la forme dans laquelle elle a été utilisée, et non à la seule lettre en tant que telle ou à toute autre variation stylisée.

7.2 Noms

Lors de l'appréciation du risque de confusion entre des signes contenant des noms, certains éléments spécifiques doivent être pris en considération, comme expliqué aux points [7.2.1](#) et [7.2.2](#).

7.2.1 Noms de personnes

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles objectives résultant d'un chevauchement d'un prénom ou d'un nom de famille, même lorsque les produits et services en cause sont identiques et concernent le grand public faisant preuve d'un niveau d'attention moyen, ne sont pas déterminantes pour la question du risque de confusion. L'élément déterminant est plutôt l'importance relative qu'il convient d'attribuer à un chevauchement au niveau d'un prénom ou d'un nom de famille.

La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de l'Union européenne. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu'indicateurs de l'origine des produits ou services. Il en est ainsi parce que l'expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n'ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille peut faire supposer l'existence d'un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté).

Il existe des cas où les demanderesse invoquent, comme moyen de défense, leur droit d'utiliser leur nom. Toutefois, cet argument n'est pas valable dans les procédures d'opposition, car il n'influe pas sur la question de savoir s'il y aura un risque de confusion dans l'esprit du public. En outre, l'enregistrement de marques n'empêche pas l'utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale prévue à l'[article 14, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) et des législations nationales pertinentes en matière de marques conformément à l'[article 14, paragraphe 1, point a\), de la directive \(UE\) 2015/2436](#) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

7.2.1.1 Prénom contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le prénom

Comme indiqué dans les [Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, point 3.4.4.8](#), plus de poids est généralement accordé à un nom de famille qu'à un prénom, quelle que soit la rareté du prénom. Cela est dû au fait que le nom de famille permet l'identification

claire d'une famille particulière et, s'il est accompagné d'un prénom, d'une personne spécifique. Alors qu'un prénom ne permet pas d'identifier une personne spécifique.

Toutefois, tout en gardant à l'esprit le principe général susmentionné, il convient d'examiner si le prénom ou le nom de famille est rare ou courant, car cela a une incidence importante sur le poids à accorder à chacun des deux éléments et sur l'appréciation globale (24/06/2010, [C-51/09 P](#), Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, [T-197/16](#), ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

Le simple fait qu'un prénom ou un nom de famille ne soit pas utilisé dans un pays particulier ne l'empêche pas d'être perçu comme un prénom ou un nom de famille étranger, pour autant qu'il existe suffisamment d'indications à l'appui de cette conclusion (08/02/2019, [T-647/17](#), CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). C'est notamment le cas des prénoms ou des noms de famille reconnus car portés par des personnalités internationalement connues ou lorsqu'un équivalent similaire existe dans le pays.

Lorsque deux signes partagent le même prénom et que l'un d'eux contient également un nom de famille, en général, il n'y aura **aucun risque de confusion**.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
CHIARA		08/02/2019, T-647/17 , CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara
<i>Produits et services:</i> classes 18, 25 <i>Territoire:</i> Benelux <i>Appréciation:</i> même s'il était courant dans le secteur de commercialiser des produits non seulement sous une combinaison d'un prénom et d'un nom, mais également sous un prénom seul, cela ne signifierait pas que le public attribue toujours une même origine commerciale à tous les produits commercialisés sous des marques contenant le même prénom (point 71). Le nom de famille Ferragni est moins courant que le prénom Chiara – pas de risque de confusion.		

Toutefois, lorsqu'un prénom est susceptible d'être perçu comme étant **rare** sur le territoire pertinent et qu'il est accompagné d'un nom de famille qui est perçu comme très courant, la présence de cet élément peu courant est susceptible de concentrer l'attention du consommateur, qui pourrait être induit en erreur en attribuant une origine commune aux produits et services concernés.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, R 1892/2007-2

Produits et services: classes 29, 30

Territoire: Espagne

Évaluation: Le terme «SMITH» dans la marque demandée sera perçu par les consommateurs espagnols comme un nom de famille anglo-saxon courant et aura moins de poids que le prénom «AMANDA» (lequel est moins courant en Espagne) (paragraphe 31) — risque de confusion.

7.2.1.2 Prénom et nom de famille contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le prénom

Lorsque les signes partagent le même prénom mais sont accompagnés de noms de famille différents, en général, il n'y aura **aucun risque de confusion**. Les consommateurs prendront acte qu'ils font la distinction entre des produits ou services d'entreprises distinctes et sans lien entre elles.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
JAUME SERRA	JAUME CODORNÍU	08/05/2019, T-358/18 , JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304
Produits et services: classe 33 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> même si les signes ont en commun le même prénom, ils présentent des noms de famille différents et font donc référence à des familles différentes et à des personnes différentes. Dans un secteur tel que celui des vins ou des boissons alcoolisées, l'utilisation d'une combinaison de prénom et de nom de famille constitue une pratique courante. Le public pertinent identifiera les signes en conflit comme étant composés d'un prénom et d'un nom de famille. Le prénom possède un caractère distinctif plus faible que le nom de famille. Par conséquent, la protection conférée couvrira le signe de la marque antérieure dans son ensemble et non chacun de ses éléments séparément. Dès lors, la coïncidence des mots «Jaume» dans les signes en conflit ne produit pas une impression globale de similitude qui entraîne un risque de confusion (point 87) – absence de risque de confusion.		

7.2.1.3 Prénom et nom de famille contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le nom de famille

Lorsque les signes en conflit comportent le même nom de famille précédé de prénoms différents, le résultat dépendra considérablement de la perception du nom de famille dans le territoire concerné. Plus un nom de famille est rare, plus il est probable qu'il attire l'attention des consommateurs (indépendamment du fait que les prénoms soient courants ou non).

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01/03/2005, T-185/03 , EU:T:2005:73
<i>Produits et services:</i> classes 3, 9, 18, 24, 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> dans la mesure où le consommateur italien attribue généralement un caractère distinctif plus élevé au nom de famille qu'au prénom, c'est le nom de famille «Fusco» (ni rare ni courant) qui retiendra l'attention de celui-ci plutôt que les prénoms (courants) «Antonio» ou «Enzo». Dès lors, un consommateur confronté à un produit pourvu de la marque demandée, ENZO FUSCO, pourrait confondre celle-ci avec la marque antérieure ANTONIO FUSCO (points 53 et 67) – risque de confusion.		

En revanche, lorsque les signes partagent un nom de famille qui est perçu comme un nom de famille courant sur le territoire pertinent, les consommateurs ne seront normalement pas induits en erreur en attribuant une origine commune aux produits et services. Les consommateurs sont habitués aux marques comportant des noms de famille courants et ne supposeront pas aveuglément que, chaque fois qu'un nom de famille courant apparaît dans deux signes en conflit, les produits ou services en cause ont tous la même origine.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
MISS ROSSI	SISSI ROSSI	01/03/2005, T-185/03 , EU:T:2005:72 Recours rejeté, 18/07/2006, C-214/05 P , EU:C:2006:494
<i>Produits et services:</i> classes 18, 25 <i>Territoire:</i> FR, IT <i>Appréciation:</i> le nom de famille «Rossi» est très courant et constitue un nom de famille italien typique, non seulement aux yeux des consommateurs italiens, mais aussi des consommateurs français. Dans un secteur tel que celui de l'habillement et de la mode, où il est courant d'utiliser des marques constituées de patronymes, on peut supposer, en règle générale, qu'un nom très courant apparaîtra plus fréquemment qu'un nom rare. Ainsi, les consommateurs ne croiront pas à l'existence d'un lien économique entre tous les titulaires de marques contenant le nom de famille «Rossi». Dès lors, ils ne croiront pas que les entreprises vendant des sacs sous la marque SISSI ROSSI sont économiquement liées ou identiques à celles vendant des chaussures sous la marque MISS ROSSI (points 82 et 83) – absence de risque de confusion.		

7.2.1.4 Nom de famille contre prénom et nom de famille – chevauchement dans le nom de famille

Lorsque deux signes contiennent le même nom de famille, mais qu'un seul d'entre eux contient également un prénom, en général, il existe un **risque de confusion**. Les consommateurs pourraient être induits en erreur et attribuer une origine commune aux produits et services concernés. Le nom de famille seul sera perçu comme la version courte du nom complet, ce qui conduira à l'attribution d'une origine commune.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
MURÚA		13/07/2005, T-40/03 , Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285
Produits et services: classe 33 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Évaluation:</i> Il est constant que le public espagnol percevra l'élément verbal composant la marque demandée comme étant un nom propre (prénom plus noms de famille) et la marque antérieure comme un nom de famille. Il est très probable que le public concerné ne verra dans l'adjonction du prénom «Julián» et du nom de famille «Entrena» dans la marque demandée que la façon de distinguer une gamme de vins provenant de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d'une entreprise liée économiquement à l'intervenante (paragraphe 42, 78) — risque de confusion.		

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
(i) MARSHALL (ii) 		08/11/2017, T-271/16 , Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787

Produits et services: classes 9, 16, 28, 41

Territoire: UE

Appréciation: le nom de famille «Marshall» n'est pas courant. Il existera un risque de confusion pour au moins la partie anglophone du public compte tenu de l'identité ou de la forte similitude des produits et des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes (sur la base de l'élément commun «Marshall») (points 91, 96, 108) – risque de confusion.

7.2.1.5 Prénom contre prénom

Si les signes sont compris comme des variantes du même prénom utilisées dans le même pays ou si l'un est compris comme un équivalent étranger de l'autre prénom, cet argument plaide en faveur d'un **risque de confusion**. Néanmoins, les différences visuelles et phonétiques entre les variantes de prénoms doivent également être prises en considération.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
ELISE		24/03/2010, T-130/09 , Eliza, EU:T:2010:120

Produits et services: classes 9, 42

Territoire: UE

Appréciation: les signes en cause sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils sont identiques sur le plan conceptuel dans les États membres où ils sont perçus comme des diminutifs du prénom féminin Elizabeth (comme en Irlande, en Allemagne ou en Autriche), et très proches sur le plan conceptuel dans d'autres États membres où ils sont considérés comme des prénoms fortement similaires ayant la même racine. La marque antérieure étant un prénom féminin, elle possède au moins un caractère distinctif moyen pour les produits et services qu'elle désigne. Étant donné que les produits et services en cause sont identiques ou similaires, en dépit du niveau d'attention élevé dont le public pertinent peut faire preuve, il existe un risque de confusion (points 40 à 43) – risque de confusion.

7.2.1.6 Nom de famille contre nom de famille

Si les signes sont compris comme des variantes du même nom de famille utilisé dans le même pays ou si l'un est compris comme un équivalent étranger de l'autre nom de famille, il existe un **risque de confusion**.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire no
Schmidt	Smith	Exemple fictif
<i>Produits et services:</i> similaire <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> le nom de famille «Smith» composant le signe attaqué sera compris comme une variante étrangère du nom de famille «Schmidt» en Allemagne. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique et sont similaires sur le plan conceptuel – risque de confusion.		

7.2.2 Noms commerciaux associés à d'autres éléments

L'appréciation du risque de confusion peut être influencée par le fait que l'un des signes contient plusieurs éléments verbaux, l'un d'eux pouvant être considéré comme un nom commercial, c'est-à-dire indiquant une origine commerciale spécifique (généralement un nom de société précédé de la préposition «par»).

Dans une telle situation, l'un ou l'autre élément (c'est-à-dire le nom commercial ou l'élément indiquant typiquement la marque désignant la gamme de produits) peut devenir plus pertinent dans l'impression d'ensemble suscitée par le signe, même s'il présente un caractère distinctif moins marqué ou est visuellement moins saillant. En effet, dans une telle situation, les deux éléments du signe (à savoir le nom commercial et la marque désignant la gamme de produits) joueront en principe un rôle distinctif indépendant même lorsque le caractère distinctif en soi de l'un d'entre eux est plus faible. En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments indépendamment, chacun indiquant un aspect de l'origine commerciale des produits ou services qu'il désigne (par exemple, un nom commercial et une marque désignant la gamme de produits).

Par conséquent, si la marque antérieure est identique (ou très similaire) à l'un ou l'autre élément (le nom commercial ou la marque désignant la gamme de produits), même s'il s'agit de celui qui serait moins pertinent (par exemple en raison de sa taille ou de son caractère distinctif moindre), il y aura, en principe, risque de confusion.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire n°
		09/04/2014, T-386/12 , Elite by Mondariz, EU:T:2014:198

Produits et services: classes 32, 38, 39

Territoire: Royaume-Uni

Appréciation: Dans le cas présent, la structure particulière de la marque demandée doit également être prise en compte. Comme l'a souligné la division opposition, la présence dans la marque demandée de la préposition «by» («par») conduira le consommateur, dans la mesure où il en comprend le sens, à penser que la marque demandée se compose de deux marques, la sous-marque «elite» et la marque principale «Mondariz». En conséquence, le mot «elite» ne sera pas perçu comme une simple dénomination d'une des caractéristiques des produits et services qu'il désigne, mais plutôt comme une partie indépendante et distincte de la marque en question. Cet élément est de nature à renforcer la similitude entre les signes en cause, indépendamment du caractère plus ou moins distinctif intrinsèque du mot «elite» (point 107) - risque de confusion.

RICCI		15/09/2016, T-358/15 , ROMEO HAS A GUN BY ROMANO RICCI (fig.) / NINA RICCI et al., EU:T:2016:490
-------	---	--

Produits et services: classes 3, 25, 35

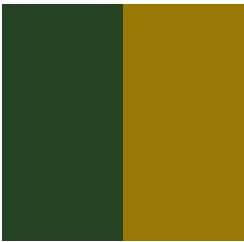
Territoire: UE

Appréciation: Il convient également de rejeter l'argument du demandeur selon lequel l'élément dominant de la marque demandée est «Roméo has a Gun», en raison de sa position initiale et de sa taille supérieure par rapport à l'élément verbal «by Romano Ricci». Le public concerné ne s'intéresserait pas seulement au premier élément verbal de la marque demandée, mais chercherait à le compléter, dans la mesure où il donnerait l'impression du titre ou de la citation d'une œuvre artistique. L'élément verbal «by Romano Ricci» a donc pour effet, comme la chambre de recours l'a indiqué au point 31 de la décision attaquée, de donner un sens supplémentaire au premier élément verbal de la marque antérieure RICCI, qui lui confère une position distinctive autonome. En outre, l'Office a raison d'affirmer qu'il est habituel dans le domaine de la mode, en ce qui concerne les produits de soins personnels et les vêtements de haute couture, de faire référence au créateur ou à la source d'un produit, en utilisant le même format que celui utilisé pour la marque demandée. Dans ce domaine, le concepteur ou la source d'un produit, en particulier, est susceptible de jouer un rôle plus important pour le public concerné que pour les autres catégories de produits. Par conséquent, l'élément verbal «Romano Ricci» est de nature à être perçu comme la marque de la maison, tandis que l'élément «Roméo has a Gun» sera perçu comme le signe identifiant une ligne particulière de produits ou services parmi une gamme plus large de produits et services offerts par le demandeur (point 46) - risque de confusion.

7.3 Marques de couleur en tant que telle

En cas d'évaluation du risque de confusion de deux marques de couleur en tant que telle, une comparaison phonétique ou conceptuelle des signes ne peut être réalisée et les similitudes visuelles dépendront de la couleur des signes.

Dans l'appréciation d'ensemble, l'Office tient compte du fait qu'il existe un «intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé» (24/06/2004, [C-49/02](#), Blau / Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, [C-104/01](#), Libertel, EU:C:2003:244, § 52- 56). Le caractère distinctif intrinsèque des marques de couleur *en tant que telle* est limité. L'étendue de la protection devrait être limitée aux associations de couleurs identiques ou quasi-identiques.

Signe antérieur	Signe attaqué	Affaire n°
		20/10/2010, R 0755/2009-4
Produits et services: classe 8 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> En l'espèce, les associations de couleurs, identifiées par des codes de couleur différents, ne sont pas suffisamment proches pour conduire à un risque de confusion, en tenant compte du fait que le caractère distinctif inhérent est limité (paragraphe 18). La chambre de recours s'est fondée sur les arrêts de la CJUE et l'intérêt général en veillant à ce que les couleurs demeurent à la disposition des concurrents (paragraphe 19). L'opposante n'a pas prouvé le caractère distinctif accru (paragraphe 25) — absence de risque de confusion.		

7.4 Marques collectives et marques de certification antérieures

Comme indiqué dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 1, Principes généraux](#), la «fonction essentielle» des marques **individuelles** est d'en indiquer l'origine commerciale et la notion de «risque de confusion» a trait au préjudice porté à cette fonction (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La grande majorité des cas où un risque de confusion est allégué concernent une confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services couverts par les marques individuelles en conflit, c'est-à-dire l'entreprise particulière dont ils proviennent.

Ce n'est pas le cas lorsque la **marque antérieure** est une **marque collective** ou une **marque de certification**.

L'appréciation du risque de confusion dans ces derniers cas doit tenir compte des différentes fonctions essentielles propres à ces marques et consistera à déterminer si

la marque contestée (marque individuelle, collective ou de certification) porte préjudice à cette fonction essentielle, c'est-à-dire:

- pour les marques collectives antérieures, le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent tous de membres de l'association qui est titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association (05/03/2020, [C-766/18 P](#), BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71).
- pour les marques de certification antérieures, le risque que le public puisse croire que les produits et services couverts par la marque contestée sont certifiés par le titulaire de la marque de certification antérieure en ce qui concerne une caractéristique désignée par cette marque.

Cependant, lorsque la **marque contestée** est une **marque collective** ou une **marque de certification** et que l'opposition est fondée sur une marque individuelle, il convient de procéder à l'appréciation habituelle du risque de confusion (c.-à-d. déterminer si le public va penser que les produits ou services couverts par la marque contestée et par la marque antérieure ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises liées économiquement).

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

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

Partie C

Opposition

Section 3

***Dépôt non autorisé par les agents du
titulaire de la marque (article 8, paragraphe
3, du RMUE)***

Table des matières

1 Remarques préliminaires.....	1297
1.1 Origine de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE.....	1297
1.2 Objet de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE.....	1298
2 Qualité de l'opposant.....	1299
3 Domaine d'application.....	1300
3.1 Types de marque visés.....	1300
3.2 Origine de la marque antérieure.....	1301
4 Conditions d'application.....	1303
4.1 La qualité d'agent ou de représentant.....	1304
4.1.1 Nature de la relation.....	1304
4.1.2 Forme de l'accord.....	1307
4.1.3 Champ d'application territorial de l'accord.....	1309
4.1.4 Dates à prendre en considération.....	1310
4.2 Demande présentée au nom de l'agent.....	1312
4.3 Demande présentée sans le consentement du titulaire.....	1314
4.4 Absence de justification de la part du demandeur.....	1318
4.5 Relation entre les marques et entre les produits et services.....	1320
4.5.1 Protection au-delà des marques identiques et des produits et services identiques.....	1321
4.5.2 Relation entre les marques.....	1322
4.5.3 Relation entre les produits et services.....	1323
4.5.4 Appréciation combinée.....	1326

1 Remarques préliminaires

Selon l'[article 8, paragraphe 3, point b\), du RMUE](#), sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, une marque sera refusée à l'enregistrement:

«lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.»

1.1 Origine de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) tire son origine de l'[article 6 septies de la convention de Paris \(CP\)](#), qui fut inséré dans ladite convention en 1958 lors de sa révision dans le cadre de la conférence de Lisbonne. La protection qu'il confère aux titulaires de marques leur permet d'empêcher, d'annuler ou de revendiquer à leur profit les enregistrements de marques leur appartenant lorsqu'ils sont effectués sans autorisation par leurs agents ou représentants, et aussi d'interdire l'utilisation de ces enregistrements lorsque l'agent ou le représentant ne peut justifier de ses agissements. L'article 6 septies de la CP est rédigé comme suit:

(1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer l'annulation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

(2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

(3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) ne reprend cette disposition que dans la mesure où elle donne au titulaire légitime le droit de s'opposer aux demandes déposées sans son autorisation. Les autres éléments de l'[article 6 septies de la CP](#) figurent aux articles [13](#) et [21](#) et à l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). L'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) donne au titulaire le droit de présenter une demande en nullité des enregistrements non autorisés, tandis que les articles [13](#) et [21](#), du RMUE lui permettent d'en interdire l'utilisation ou de réclamer le transfert de l'enregistrement à son profit.

Étant donné qu'aux termes de l'[article 46 du RMUE](#), une opposition ne peut être formée que pour les motifs prévus à l'[article 8 du RMUE](#), les droits supplémentaires conférés au titulaire par les dispositions ci-dessus ne peuvent être invoqués dans les procédures d'opposition. Toute demande présentée par l'opposant, soit en vue

d'interdire l'utilisation de la marque de l'agent, soit en vue d'un transfert à son profit de la demande d'enregistrement, sera donc rejetée pour irrecevabilité.

Vu l'objet spécifique de la protection au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), alors que l'usage ou le non-usage des droits antérieurs peut avoir une influence sur les arguments concernant la justification de la demande de MUE, l'opposant ne saurait être tenu de produire une preuve de l'usage au titre de l'[article 47, paragraphe 3, du RMUE](#) pour tout droit antérieur qu'il invoque (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage, point 1.2](#)). Cette pratique de l'Office est également justifiée par le fait que l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), renvoie à la «marque antérieure» au sens de l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#) qui ne s'applique pas à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

1.2 Objet de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE

Le dépôt non autorisé de la marque d'un titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l'obligation générale de confiance sous-jacente aux accords de coopération commerciale de ce type. Un tel détournement de la marque du titulaire nuit particulièrement à ses intérêts commerciaux, puisque le demandeur sera en mesure d'exploiter les connaissances et l'expérience acquises lors de sa relation commerciale avec le titulaire et ainsi de tirer indûment profit des efforts et de l'investissement du titulaire (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) a donc pour objet de sauvegarder les intérêts légitimes des titulaires de marques et de les préserver de toute usurpation arbitraire de leurs marques, en leur accordant le droit d'interdire les enregistrements demandés par leurs agents ou représentants sans leur consentement.

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) procède du principe que les transactions commerciales doivent être conduites de bonne foi. L'[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), qui permet de déclarer la nullité d'une MUE au motif que le demandeur a agi de mauvaise foi, pose expressément ce principe, d'une façon générale.

Dans certains aspects, la protection accordée par l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) est plus étroite que celle prévue à l'[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), car l'applicabilité de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) suppose le respect d'un certain nombre de conditions supplémentaires énoncées dans cette disposition. D'autre part, la protection pourrait être considérée comme plus large d'autres manières, étant donné que l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) pourrait s'appliquer lorsque le comportement d'un agent ne peut être qualifié de «mauvaise foi», par exemple lorsque l'agent a agi sur la base de l'hypothèse erronée, mais réellement établie, qu'il avait le consentement pour demander la marque.

2 Qualité de l'opposant

Conformément à l'[article 46, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), seuls les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#). Cette disposition contraste tant avec l'[article 46, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), qui stipule que l'opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) ou sur l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) peut également être formée par les licenciés autorisés, qu'avec l'[article 46, paragraphe 1, point c\), du RMUE](#), qui prévoit qu'en cas d'opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) le droit de former une opposition est également accordé aux personnes autorisées, en vertu du droit national à exercer les droits concernés.

Dès lors, étant donné que le droit de s'opposer à une demande de MUE sur le fondement de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) est accordé exclusivement aux titulaires des marques antérieures, toute opposition formée au nom de tiers, qu'il s'agisse de licenciés ou de personnes autrement autorisées en vertu des droits nationaux applicables, sera rejetée pour irrecevabilité, les tiers n'ayant pas qualité pour agir.

Affaire no	Remarque
30/09/2009, R 1547/2006-4 , POWERBALL / POWERBALL (confirmé le 16/11/2011, T-484/09 , Powerball)	La chambre a confirmé la décision de la division d'opposition qui rejetait l'opposition fondée sur l' article 8, paragraphe 3, du RMUE , dans la mesure où l'opposant n'était pas le titulaire du droit antérieur, mais se prétendait simplement être le licencié de l'entreprise Nanosecond Technology Co. Ltd.
Affaire n°	Remarque
14/06/2010, R 1795/2008-4 , ZAPPER CLICK (en appel, 03/10/2012, T-360/10 , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Le défendeur a manqué de répondre à la condition concernant la propriété de la marque, à savoir de la propriété de la marque enregistrée ZAPPER-CLICK. En appel, le Tribunal n'a pas abordé ce point.

De même, si l'opposant n'apporte pas la preuve qu'il était le titulaire légitime de la marque lorsque l'opposition a été formée, l'opposition sera rejetée sans examen au fond, au motif qu'elle n'est pas fondée. Les preuves requises dans chaque cas d'espèce dépendent de la nature du droit invoqué. Le titulaire actuel peut aussi invoquer les droits du titulaire précédent lorsque l'accord d'agence/de représentation a été conclu entre ce dernier et le demandeur, mais ceci doit être dûment étayé par des preuves.

3 Domaine d'application

3.1 Types de marque visés

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) s'applique aux «marques» antérieures qui ont fait l'objet d'une demande de MUE sans le consentement de leur titulaire. Toutefois, l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#) ne s'applique pas en cas d'opposition fondée sur ce motif, puisqu'il n'énumère que les droits antérieurs sur lesquels une opposition peut être basée en vertu des paragraphes 1 et 5 dudit article. Il convient donc de déterminer plus précisément les types de droits pour lesquels une opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) peut être formée, tant eu égard à leur nature qu'en ce qui concerne leur origine géographique.

À défaut de toute restriction dans l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) et compte tenu de la nécessité de protéger efficacement les intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et il convient de considérer qu'il englobe également les **demandes en cours d'examen**, puisque rien dans cette disposition ne permet d'en restreindre le champ d'application aux seules marques enregistrées.

Pour les mêmes raisons, les **marques non enregistrées ou les marques notoirement connues** au sens de l'article 6 *bis* de la CP entrent également dans la définition du terme «marques» aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#). Cette disposition vise donc tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées, dans la mesure où le droit du pays d'origine admet les droits afférents à ces dernières.

En revanche, la référence expresse aux «marques» signifie que l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) **ne s'applique pas aux simples signes utilisés dans la vie des affaires**, exception faite des marques non enregistrées. De même, les **autres types de droits de propriété intellectuelle** qui sont susceptibles de justifier une action en nullité ne peuvent pas, eux non plus, être invoqués dans le cadre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Affaire no	Remarque
Remarque B 1 461 948 , Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao (fig.)	Comme l' article 8, paragraphe 3, du RMUE se réfère uniquement aux marques antérieures, les éléments de preuve déposés par l'opposant relatifs aux droits en matière de législation concernant les droits d'auteur sur le territoire de la Chine n'étaient pas pertinents. Il s'agit d'un autre type de droit de propriété intellectuelle qui est exclu en raison de la référence expresse dans l'article aux «marques».

Il ressort clairement du libellé de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) que la marque sur laquelle l'opposition est basée doit être **antérieure** à la demande de marque de l'Union européenne. Dès lors, la **date à prendre en considération** est la **date de dépôt ou de priorité** de la demande contestée. Les règles à appliquer pour déterminer la priorité dépendent du type de marque invoquée. Si la marque antérieure a été acquise par l'enregistrement, il faut tenir compte de la date de dépôt ou de priorité pour apprécier si elle est antérieure à la demande de MUE contestée, tandis que s'il s'agit d'un droit basé sur l'usage, les conditions à prendre en considération en vue d'une protection par l'usage doivent avoir été remplies avant la date de dépôt (ou, le cas échéant, la date de priorité) de la demande de MUE contestée. Dans le cas de marques antérieures notoirement connues, il faut que la marque ait acquis sa notoriété avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de MUE contestée.

Affaire no	Remarque
21/12/2009, R 1621/2006-4 , D-Raintank	La chambre a relevé qu'en 2003, les demandes de marques déposées par le demandeur en annulation étaient toutes postérieures à la date de dépôt de la MUE contestée et étaient même postérieures à sa date d'enregistrement, et ne pouvaient pas servir à établir que le demandeur en annulation possédait une «marque» dans le sens d'une marque enregistrée, où que ce soit dans le monde, pour le signe en cause au moment du dépôt de la MUE. Elle a poursuivi en affirmant que «Évidemment, personne ne peut fonder une réclamation sur des motifs relatifs de refus ou de nullité sur des droits qui sont antérieurs à la MUE contestée» (paragraphe 53).
19/06/1999, B 3 436 , NORAXON	La période à prendre en considération afin de déterminer l'applicabilité de l' article 8, paragraphe 3, du RMUE débute à la date à laquelle la demande de marque MUE en question est entrée en vigueur, c'est-à-dire le 26 octobre 1995. Il s'agissait là de la date de priorité en Allemagne, revendiquée par le demandeur, accordée par l'Office et publiée par la suite, et non de la date de dépôt de la demande de MUE auprès de l'Office.

3.2 Origine de la marque antérieure

L'étendue territoriale de la protection accordée à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) ne saurait être définie en se référant à l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#) puisque ce

dernier ne s'applique pas en cas d'opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#). Étant donné que l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) ne contient aucune autre référence à un «territoire concerné», **il est indifférent que les droits afférents à la marque antérieure s'appliquent ou non dans l'Union européenne.**

L'importance pratique de cette disposition tient précisément au fait qu'elle confère aux titulaires de droits applicables **à l'extérieur de l'Union européenne** la capacité juridique de défendre ces droits en cas de dépôts frauduleux, dans la mesure où les titulaires de droits applicables au sein de l'Union européenne peuvent s'appuyer sur les autres motifs prévus à l'[article 8 du RMUE](#) pour préserver leurs droits antérieurs d'agissements de ce type. Bien entendu, les marques de l'UE ou les marques nationales, sur lesquelles l'opposition peut être basée en vertu de l'[article 8 du RMUE](#), figurent également parmi les marques antérieures qui peuvent être invoquées pour justifier une opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Affaire no	Remarque
19/12/2006, B 715 146 , Squirt	Aux fins de l' article 8, paragraphe 3, du RMUE , il importe peu de savoir où dans le monde les droits de propriété sont détenus. En effet, si dans la Convention de Paris la propriété dans un pays membre de l'Union de Paris est obligatoire, en l'absence de toute référence dans le RMUE à quelque territoire que ce soit dans lequel une telle propriété doit exister, il faut en conclure qu'il suffit que l'opposant observe les conditions de l' article 5 du RMUE concernant les «personnes qui peuvent être titulaires de marques de l'Union européenne». En l'espèce, l'opposant a respecté cette condition, s'agissant d'une société basée aux États-Unis.

Affaire no	Remarque
10/01/2011, 3 253 C , MUSASHI (fig.)	Le fait que les enregistrements antérieurs venaient de pays non membres de l'UE n'a aucune incidence sur le motif de nullité en cause, puisqu'en imposant cette condition territoriale, l' article 8, paragraphe 2, du RMUE , ne s'applique pas aux procédures fondées sur l' article 8, paragraphe 3, du RMUE et ne peut pas servir à définir l'étendue territoriale de la protection accordée par cet article. «En l'absence de toute référence à un "territoire concerné" à l' article 8, paragraphe 3, du RMUE , la division d'annulation doit présumer que les marques antérieures enregistrées dans des pays hors de l'UE peuvent constituer la base d'une demande de nullité fondée sur l' article 8, paragraphe 3, du RMUE » (paragraphe 33).
26/01/2012, R 1956/2010-1 , HEATSTRIP / HEATSTRIP (confirmée le 09/07/2014, T-184/12)	L'opposition était fondée sur une marque non enregistrée protégée, notamment, en Australie. La chambre a estimé que les preuves présentées par l'opposant confirment qu'il a utilisé la marque en Australie dans une large mesure (paragraphe 3 et 34 respectivement).
19/05/2011, R 85/2010-4 , LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	L'opposition était fondée sur une marque enregistrée, protégée en Malaisie. En présentant le certificat d'enregistrement de Malaisie, il a été prouvé que l'opposant est bien le titulaire de la marque malaisienne.

4 Conditions d'application

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) autorise les titulaires de marques à s'opposer à l'enregistrement de leurs marques en tant que marques de l'UE sous réserve que les conditions de fond cumulatives ci-après soient remplies (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).

1. Le demandeur est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque;
2. la demande est formulée au nom de l'agent ou du représentant;
3. la demande a été déposée sans le consentement du titulaire;
4. l'agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
5. les signes et les produits et services sont identiques ou étroitement liés.

4.1 La qualité d'agent ou de représentant

4.1.1 Nature de la relation

Étant donné l'objet de cette disposition, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le détournement de leurs marques par des associés commerciaux, les termes «agent» et «représentant» doivent être **interprétés au sens large**, de façon à couvrir toutes les formes de relations basées sur un accord contractuel (régi par un contrat écrit ou oral) aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre, et ce indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle établie entre le titulaire/mandant et le demandeur de la MUE. Il suffit, aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), qu'il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une **relation fiduciaire** en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de **confiance et de loyauté** vis-à-vis des intérêts du titulaire de la marque (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 84-85).

Il s'ensuit que l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) peut aussi s'appliquer, par exemple, aux licenciés du titulaire, ou aux distributeurs agréés des produits pour lesquels la marque en cause est utilisée.

Affaire	Remarque
11/11/2020, C-809/18 P , MINERAL MAGIC	Il y a lieu de considérer la requérante comme un «agent» du titulaire de la marque antérieure au regard du contrat de distribution entre les parties. Selon l'accord, le titulaire fournit les produits sous la marque antérieure à la demanderesse et cette dernière se charge de distribuer ces produits au sein de l'UE et à travers le monde. L'accord indique également la demanderesse comme distributeur privilégié des produits du titulaire et inclut une clause de non-concurrence ainsi que des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle du titulaire à l'égard de ces produits (points 86 et 87).

09/07/2014, T-184/12 , Heatstrip	Bien qu'il n'y ait pas eu d'accord de coopération écrit entre les parties, leur relation à la date de la demande de MUE allait, compte tenu de la correspondance commerciale entre elles, au-delà d'une simple relation acheteur et vendeur. Il existait, plutôt, un accord tacite de coopération qui engendrait une obligation fiduciaire de la part du demandeur de la MUE (point 67).
21/11/2014, R 1958/2013-1 , СЛОБОДА (fig.)	Le contenu des informations échangées montre que le titulaire de la marque contestée agissait, en effet, en tant qu'agent ou distributeur de la demanderesse en nullité. Même si la relation n'était pas explicitement définie en tant que telle, les parties semblaient être des associés, ce qui nécessite un certain niveau de confiance. Le titulaire de la marque contestée rendait régulièrement compte de la stratégie de marketing à la demanderesse en nullité et la consultait à ce sujet, ce qui permettait à cette dernière d'exercer un certain niveau de contrôle (point 46).

Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir, en pratique, les relations commerciales, une **approche au cas par cas** est adoptée, l'essentiel étant de déterminer si le lien contractuel existant entre le titulaire/opposant et le demandeur est seulement limité à une série d'opérations ponctuelles ou si, à l'inverse, ce lien est d'une durée et d'une nature telles qu'il peut justifier l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) (concernant les dates à prendre en considération, voir [point 4.1.4](#) ci-dessous). Il importe de savoir si c'est la coopération avec le titulaire qui a permis au demandeur de connaître et d'apprécier la valeur de la marque et qui l'a incité à tenter par la suite de l'enregistrer en son propre nom.

Cependant, il faut qu'il existe un accord de coopération entre les parties. Si le demandeur agit en toute **indépendance**, sans qu'aucune relation n'ait été établie avec le titulaire, il ne peut être considéré comme un agent au sens de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) (confirmé le 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

Affaire	Remarque
---------	----------

16/06/2011, 4 103 C, RETROFIT	Les parties détenaient des droits parallèles et indépendants sur les marques aux États-Unis et au Japon au moment du dépôt de la marque contestée. Aucune relation d'agent ou de représentant n'a été prouvée.
----------------------------------	--

MUE n°	Remarque
17/03/2000, B 26 759 , EAST SIDE MARIO'S	Un simple souhait d'établir une relation commerciale avec l'opposante ne peut être considéré comme un accord conclu entre les parties concernant l'usage de la marque contestée.

Ainsi, **un simple acheteur ou client** du titulaire ne saurait être considéré comme un «agent» ou un «représentant» aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), puisque ces personnes n'ont aucune obligation particulière de confiance vis-à-vis du titulaire de la marque.

Affaire	Remarque
13/04/2011, T-262/09 , First Defense Aerosol Pepper Projector	Les éléments de preuve ne démontraient pas que la demanderesse agissait pour le compte de l'opposante, mais simplement qu'il existait une relation vendeur-client. Une telle relation ne suffit pas pour que s'applique l' article 8, paragraphe 3, du RMUE (point 67).
26/06/2009, B 955 528 , Iber Fusion (fig.)	Les éléments de preuve produits ne permettaient pas de déterminer si la demanderesse était réellement un agent ou un représentant ou un simple acheteur des produits de l'opposante.

Peu importe, aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), qu'il existe entre les parties un accord **exclusif** ou seulement une simple relation commerciale non exclusive. En effet, un accord de coopération commerciale comportant une obligation de loyauté peut parfaitement exister en l'absence d'une clause d'exclusivité (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 69).

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) s'applique également aux formes **analogues** de relations commerciales qui donnent lieu à une obligation de confiance et de confidentialité entre le titulaire de la marque et le professionnel, comme c'est le cas avec les avocats, les consultants, les agents en matière de marques, etc. Toutefois, le représentant légal ou le dirigeant de la société de l'opposante ne peut être

considéré comme un agent ou un représentant au sens de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), étant donné que ces personnes ne sont pas des associés commerciaux de l'opposante. Cette disposition ne vise pas à protéger la titulaire d'actes délictueux provenant de cette société. Il est possible que de tels actes puissent être sanctionnés par la disposition générale sur la bonne foi de l'[article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE](#).

Affaire	Remarque
20/03/2000, B 126 633 , Harpoon (fig.)	La demanderesse était un représentant légal de la société de l'opposante, ce qui ne suffisait pas à prouver le lien requis au titre de l' article 8, paragraphe 3, du RMUE .

La **charge de la preuve** quant à l'existence d'une relation de coopération incombe à l'opposant (13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64, 67).

4.1.2 Forme de l'accord

Il n'est pas nécessaire que l'accord conclu entre les parties revête la forme d'un contrat écrit. Certes, l'existence d'un accord formel entre les parties sera très utile pour déterminer précisément quel type de relation existe entre elles. Comme indiqué ci-dessus, le titre de l'accord et la terminologie employée par les parties n'ont aucun caractère probant. Ce qui compte, c'est le type de coopération commerciale instaurée en substance, et non sa description formelle.

À défaut de contrat écrit, il n'est pas exclu que l'existence d'un accord commercial conforme aux dispositions de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) puisse néanmoins être présumée sur la base de preuves et d'indications indirectes, telles que la correspondance commerciale échangée entre les parties, les factures et les commandes d'achat relatives aux produits vendus à l'agent, ou les notes de crédit et autres instruments bancaires (toujours en gardant à l'esprit qu'une simple relation client ne satisfait pas pour répondre à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#)). Les accords conclus en vue de résoudre un litige peuvent aussi être pertinents, dans la mesure où ils fournissent des informations suffisantes sur les relations antérieures des parties.

Affaire	Remarque
---------	----------

07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.)/GORDON & SMITH	La division d'opposition a eu raison de conclure qu'il existait une relation d'agence entre le demandeur et les opposants, en s'appuyant sur la correspondance qui indiquait que les deux parties entretenaient une relation commerciale étroite et de longue date. La société requérante agissait en tant que distributeur des produits de l'opposant (paragraphe 18).
---	--

Par ailleurs, les circonstances telles que les objectifs de ventes imposés au demandeur, le versement de redevances, la fabrication des produits désignés par la marque sous licence ou l'assistance fournie pour la création d'un réseau de distribution local, constituent des arguments de poids en faveur de l'existence d'une relation commerciale conforme aux dispositions de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Le Tribunal a également considéré qu'une coopération active entre un demandeur de MUE et un opposant dans la publicité d'un produit, afin d'en optimiser la commercialisation, pouvait établir la relation fiduciaire requise au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Affaire	Remarque
---------	----------

26/01/2012, R 1956/2010-1, HEATSTRIP/HEATSTRIP (confirmée le 09/07/2014, T-184/12))	Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre qui a estimé qu'il était possible d'établir l'existence d'une relation contractuelle juridiquement contraignante en se reportant à la correspondance commerciale échangée par les parties, y compris par courriel. La chambre a ainsi examiné la correspondance par courriel entre les parties pour déterminer ce que chacune des parties demandait de l'autre (paragraphe 50). La chambre en a conclu que les courriels prouvaient que les deux parties coopéraient activement à la promotion du produit, en en faisant la publicité dans des brochures et en le présentant à un salon, afin de créer les meilleures conditions pour la réussite de sa commercialisation: l'opposant fournissait le matériel à ces fins et le demandeur se chargeait de l'adapter au marché allemand (paragraphe 54). La chambre en a donc conclu que la correspondance par courriel dénotait l'existence d'un accord de coopération commerciale entre les parties d'un type qui engendre une relation fiduciaire (paragraphe 56). Le Tribunal a rejeté les arguments du demandeur selon lesquels il n'y avait pas de coopération entre les parties (parce que le demandeur n'était pas intégré dans la structure commerciale de l'opposant, ne faisait pas l'objet d'une clause de non-concurrence et devait supporter les frais de vente et de promotion) et a confirmé la décision de la chambre (point 67 et suiv.).
---	--

Cependant, le simple souhait du demandeur d'établir une relation commerciale avec l'opposant ne saurait être considéré comme un accord conclu entre les parties. Les agents ou représentants éventuels ne sont pas visés par l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) (voir la décision B 26 759 susvisée).

4.1.3 Champ d'application territorial de l'accord

Ni l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), ni l'[article 6 septies de la convention de Paris](#) ne font explicitement référence au champ d'application territorial de l'accord entre le mandant et son agent. L'objet de la disposition étant de se prémunir contre l'abus vis-à-vis du lien de confiance instauré par le titulaire initial envers son agent, il semblerait que la portée territoriale de leur accord ne devrait pas limiter l'application de cette disposition. L'obligation générale de confiance et de loyauté de l'agent à l'égard des

intérêts du titulaire légitime de la marque ne saurait être limitée territorialement. Dans le contexte d'une économie mondialisée et intégrée, le titulaire devrait raisonnablement s'attendre à pouvoir se développer sur de nouveaux marchés sans se heurter aux enregistrements effectués par les agents auxquels il a recours sur ses marchés existants (14/09/2004, [R 460/2003-2](#), CELLFOOD/CELLFOOD, § 17-18).

Par conséquent, même si l'accord entre l'agent et le mandant ne concernait qu'un territoire situé en dehors de l'Union européenne, l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) peut toujours s'appliquer.

4.1.4 Dates à prendre en considération

Il faut que la relation de représentation ait été établie **avant la date de dépôt** de la demande de MUE. Peu importe, dès lors, que le demandeur ait entamé des négociations avec l'opposant après cette date ou qu'il ait formulé des propositions unilatérales dans le but de devenir agent ou représentant de cette dernière.

Affaire	Remarque
19/05/2011, R 85/2010-4 , LINGHAMS'S (fig)/LINGHAMS'S (fig.)	L'opposant a octroyé au demandeur une procuration spéciale consentant au dépôt par le demandeur de demandes de marques. Suite à cette procuration, le demandeur a déposé une MUE. Après le dépôt, l'opposant a révoqué la procuration et a déposé l'opposition. La chambre a estimé que la date pertinente est la date de dépôt. À ce moment-là, le consentement du titulaire était effectif. La révocation a eu des effets <i>ex nunc</i> (et n'affecte pas la validité des agissements accomplis en vertu de la procuration) et non pas des effets <i>ex tunc</i> (comme si la procuration n'avait jamais existé) (paragraphe 24).
06/09/2006, T-6/05 , First Defense Aerosol Pepper Projector	La chambre de recours aurait dû examiner si, le jour de la demande d'enregistrement de la marque, l'intervenant était encore lié par le consentement (paragraphe 50).

Toutefois, même lorsque l'accord entre les parties a été conclu formellement **après la date de dépôt** de la demande, il n'est pas exclu que l'on puisse déduire des éléments de preuve que les parties étaient déjà engagées dans une forme de coopération commerciale avant la signature du contrat en cause et que le demandeur agissait déjà en qualité d'agent, représentant, distributeur ou licencié de l'opposant.

Cependant, **il n'est pas nécessaire que l'accord conclu entre les parties soit toujours en vigueur techniquement** lors du dépôt de la demande. La référence à une

demande déposée par l'«agent ou le représentant» ne doit pas être interprétée comme une condition de forme qui devrait être remplie à la date du dépôt de la demande de MUE. L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) s'applique également aux **accords qui ont expiré avant la date de dépôt de la demande de MUE**, à condition que le délai écoulé soit tel que l'on puisse légitimement supposer que l'obligation de confiance et de confidentialité existait toujours lors du dépôt de la demande de MUE (confirmé le 13/04/2011, [T-262/09](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 65).

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) et l'[article 6 septies de la CP](#) ne protègent pas un titulaire de marque qui est négligent et ne fait pas d'efforts pour assurer lui-même la protection de la marque. En vertu des obligations fiduciaires post-contractuelles qui existent, aucune des parties ne peut invoquer la résiliation d'un contrat comme prétexte pour se débarrasser de ses obligations, par exemple par la résiliation d'un accord suivie immédiatement du dépôt d'une marque. Le raisonnement à l'appui de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) et de l'[article 6 septies de la CP](#) est d'empêcher une situation où un représentant dans le pays A d'un mandant qui est titulaire de marques dans le pays B, et qui est censé commercialiser les produits sous la marque et respecter les intérêts de ce dernier dans le pays A, se servirait du dépôt d'une demande de marque dans le pays A comme arme contre le mandant, par exemple en forçant le mandant à continuer sa relation avec le représentant et en l'empêchant de pénétrer sur le marché dans le pays A. Cette logique s'applique également quand un accord existe et quand le représentant le résilie en vue de tirer parti et de déposer une marque, pour les mêmes motifs. Cela ne crée cependant pas pour autant des droits absolus pour que le mandant obtienne la protection de la marque dans d'autres pays. Le simple fait que le mandant soit titulaire d'une marque dans le pays B ne lui donne pas un droit absolu d'obtenir des marques dans tous les autres pays; les marques enregistrées dans différents pays sont en principe indépendantes les unes des autres et peuvent avoir différents titulaires, conformément à l'[article 6, paragraphe 3, de la CP](#). L'[article 6 septies de la CP](#) est une exception à ce principe et seulement dans la mesure où les obligations contractuelles ou de facto des parties concernées le justifient. C'est seulement dans cette mesure qu'il est justifié que la MUE qui s'ensuivrait «appartienne» au mandant en vertu de l'[article 21 du RMUE](#) [19/11/2007, [R 073/2006-4](#), PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al., § 26].

Cette condition doit être appréciée au cas par cas, la question décisive étant celle de savoir si le demandeur a encore la possibilité de tirer un profit commercial de son ancienne relation avec le titulaire de la marque en exploitant le savoir-faire et les contacts acquis grâce à sa position.

Affaire	Remarque
19/11/2007, R 73/2006-4 , PORTER (fig.)/PORTER (fig.) et al.	La demande contestée n'a pas été déposée pendant la durée de validité des accords entre les parties, ce qui a permis à la demanderesse de déposer une MUE, mais presque un an après la résiliation du dernier accord (point 25). Les obligations fiduciaires post-contractuelles ne sont pas censées durer éternellement, mais seulement pendant une période de transition donnée après la résiliation du contrat, lors de laquelle les parties peuvent redéfinir leurs stratégies commerciales. Toute relation post-contractuelle entre les parties s'était éteinte au moment du dépôt de la marque contestée (point 27).
21/02/2002, B 167 926 , AZONIC	Une durée de moins de trois mois après l'expiration d'une relation contractuelle (comme par exemple dans le cas d'un contrat de licence) constitue une période au cours de laquelle il existe toujours une relation fiduciaire entre les parties, qui impose à la demanderesse une obligation de loyauté et de confiance.

4.2 Demande présentée au nom de l'agent

Selon l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), la marque sera refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant en son propre nom. Il est généralement aisé de vérifier si cette condition est remplie, en comparant le nom du demandeur avec celui de la personne mentionnée en tant qu'agent ou représentant du titulaire dans les éléments de preuve.

Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, que l'agent ou le représentant tente de **contourner** cette disposition en confiant le soin de déposer la demande à un tiers sur lequel il exerce un contrôle, ou avec lequel il a conclu une entente à cet effet. Dans ce cas, l'adoption d'une approche plus souple est justifiée. Par conséquent, s'il est clair qu'en raison de la nature de la relation qui existe entre l'agent et la personne déposant la demande, la situation est effectivement la même que si la demande avait été déposée par l'agent en personne, l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) peut encore s'appliquer malgré la différence évidente entre le nom du demandeur et celui de l'agent du titulaire.

Ce cas peut se produire si la demande est déposée, non pas au nom de la société de l'agent, mais au nom d'une personne physique qui **partage les mêmes intérêts**

économiques que l'agent, comme par exemple son président, vice-président ou représentant légal. Comme dans ce cas l'agent ou le représentant pourrait encore tirer profit de cette demande, il convient de considérer que la personne physique est soumise aux mêmes limitations que la société.

Affaire	Remarque
21/02/2002, B 167 926 , AZONIC	La division d'opposition a estimé que, même si la demande de MUE est formulée au nom de la personne physique de M. Costahau de au lieu d'être directement au nom de la personne morale STYLE'N USA, INC, dans les faits, la situation était la même que si elle avait été déposée au nom de la personne morale.
28/05/2003, B 413 890 , CELLFOOD	S'il est clair qu'en raison de la nature de la relation qui existe entre l'agent et la personne déposant la demande, la situation est effectivement la même que si la demande avait été déposée par l'agent en personne, l' article 8, paragraphe 3, du RMUE peut encore s'appliquer malgré la différence évidente entre le nom du demandeur et celui de l'agent du titulaire.

En outre, si le déposant de la demande contestée a également **signé l'accord de représentation** pour le compte de la société, cette circonstance doit être considérée comme un argument de poids en faveur de l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), puisque le demandeur ne peut alors nier qu'il était directement informé des interdictions applicables. De même, si, en vertu d'une **clause** de l'accord de représentation, les dirigeants de la société sont personnellement responsables du respect des obligations contractuelles à la charge de l'agent, cette situation incite également à penser que le dépôt de la demande tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Affaire	Remarque
---------	----------

21/02/2002, B 167 926, AZONIC	En gardant à l'esprit la position du représentant autorisé de la société licenciée, l'Office a estimé que, bien que la demande de MUE eût été faite au nom de cette personne physique, la situation était effectivement la même que si elle avait été déposée par la personne morale, à savoir la société licenciée. La demande de MUE au nom de la personne physique pourrait avoir un effet direct sur la personne morale en raison de leur relation professionnelle, et, en outre, le président ou le vice-président d'une société devrait être considéré comme étant tenu par les mêmes limitations que celles imposées à son entreprise, ou du moins devoir satisfaire à des obligations temporaires au cas où leur relation professionnelle viendrait à expirer. Cette position est renforcée par le fait qu'en l'espèce, l'accord renouvelé comporte une clause qui établit le droit de résiliation immédiate du donneur de licence où «... le contrôle de STYLE'N (le licencié) est transféré et la direction en est par conséquent changée», ce qui montre que les dirigeants de la société licenciée étaient également liés par les termes de l'accord.
--	---

Un cas similaire se produit lorsque l'agent ou le représentant et le demandeur sont des entités juridiques distinctes, mais qu'il ressort des éléments de preuve que ces entités sont **contrôlées, gérées ou dirigées** par la même personne physique. Pour les raisons indiquées ci-dessus, il est approprié de «lever le voile de mystère qui entoure l'entreprise» sur cette structure juridique et d'appliquer l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) également à ces cas.

4.3 Demande présentée sans le consentement du titulaire

Bien que l'absence de consentement du titulaire soit une **condition nécessaire** à l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), **l'opposant n'a pas à démontrer que l'agent n'était pas autorisé** à déposer la demande de MUE. Une simple **déclaration** indiquant que le dépôt a été effectué sans son consentement est généralement **suffisante**. Cette règle s'explique par le fait que l'on ne peut demander à l'opposant de prouver un fait «négatif» comme l'**absence** de consentement. Dans ce cas, la **charge de la preuve est renversée** et il appartient au demandeur de démontrer que le dépôt était autorisé ou de justifier autrement de ses agissements.

Compte tenu de la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les actes non autorisés de ses agents, l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), ne doit être écartée que lorsque le consentement du titulaire est suffisamment **clair, précis et inconditionnel** (06/09/2006, [T-6/05](#), First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Ainsi, même si le titulaire a expressément autorisé le dépôt de la demande de MUE, son consentement ne peut être considéré comme suffisamment clair s'il n'a pas en outre précisé explicitement que la demande pouvait être établie au nom de l'agent.

Affaire	Remarque
07/07/2003, R 336/2001-2 , GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	«Il convient de constater que, compte tenu de l'importance de son effet d'extinction du droit exclusif des titulaires des marques en cause dans les affaires au principal, droit qui leur permet de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit» (paragraphe 18).

De même, lorsque le titulaire a expressément autorisé le dépôt d'une demande de MUE, son consentement ne peut être considéré comme étant suffisamment précis aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) s'il n'y est fait aucune mention des signes spécifiques que le demandeur est habilité à déposer en tant que marques de l'UE.

Il est généralement plus facile de déterminer si le dépôt a été autorisé par le titulaire lorsque les conditions dans lesquelles un agent ou un représentant peut présenter une demande de MUE sont clairement définies dans un **contrat**, ou indiquées dans d'autres types de **preuves directes** (lettres, déclarations écrites, etc.). Dans la plupart des cas, ces pièces seront suffisantes pour établir si le titulaire a donné son consentement exprès ou si le demandeur abuse de ses pouvoirs.

Il arrive également qu'il n'existe pas de contrat ou que celui-ci ne traite pas du sujet. Bien que le libellé de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) soit en principe assez large pour couvrir également les cas de **consentement tacite ou implicite**, un consentement de ce type ne doit être présumé que si les preuves sont suffisamment claires quant aux intentions du titulaire. Si les preuves ne contiennent aucune mention concernant l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, **il convient généralement de présumer l'absence de consentement**.

Même en cas d'éléments de preuve et de **signes indirects** laissant supposer un consentement implicite, toute **incertitude ou ambiguïté** doit être interprétée en faveur de l'opposant, car il est généralement très difficile d'apprécier si un tel consentement est suffisamment clair et sans équivoque.

Par exemple, le fait que le titulaire ait toléré la présentation, dans d'autres pays, de demandes non autorisées établies au nom de l'agent, ne saurait créer dans l'esprit du

demandeur l'espoir légitime que le titulaire ne s'opposera pas non plus au dépôt d'une demande de MUE.

Affaire	Remarque
31/01/2001, B 140 006 , GORDON SMITH (fig.); confirmée le 07/07/2003, R 336/2001-2 , GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Le simple fait que les opposants n'ont pas réussi à s'opposer immédiatement aux actions du demandeur en vue d'enregistrer la marque après en avoir reçu notification ne constitue pas un consentement.

Ce n'est pas parce que le titulaire tolère une conduite qui sort des limites d'un contrat (comme par exemple l'utilisation du signe) qu'il faudrait en conclure pour autant que le dépôt de la MUE n'a pas manqué à l'obligation fiduciaire dans la mesure où le consentement n'était pas clair, précis et inconditionnel.

Affaire	Remarque
---------	----------

T-537/10 & T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952,	Le demandeur (titulaire de la MUE dans la procédure d'annulation) a axé son argumentation sur le consentement que le titulaire de la marque lui aurait supposément accordé. Le Tribunal en a conclu (comme la chambre de recours) que le consentement aux fins de l'enregistrement de la marque au nom du représentant ou de l'agent doit être clair, précis et inconditionnel (paragraphe 20-23). Le document invoqué par le titulaire de la MUE ne montre pas de consentement au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE (paragraphe 28). Le titulaire de la MUE n'était pas mentionné dans le document et il n'y était pas fait référence de la possibilité de l'enregistrement du signe en tant que marque. Le titulaire de la MUE ne peut pas s'appuyer sur le fait que le demandeur en annulation ne s'était pas opposé à l'utilisation du signe par des sociétés autres que celles visées dans le document. L'utilisation des marques est survenue dans le courant de la commercialisation des produits fabriqués par le demandeur en annulation. Toutefois, cette utilisation est la conséquence logique de la coopération qui existe entre le demandeur en annulation et les distributeurs de ses produits et n'atteste d'aucun abandon du signe, ce qui permettrait à n'importe qui de faire une demande d'enregistrement du signe, ou de son élément dominant, en tant que MUE (paragraphe 27).
--	---

Même lorsque le consentement du titulaire a été estimé être clair, précis et inconditionnel, il s'agira de déterminer si un tel consentement survit à un **changement de titulaire** au moyen d'une vente d'actifs.

Affaire	Remarque
---------	----------

06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector	Le Tribunal a renvoyé une affaire de cette nature devant les chambres de recours afin de déterminer si le consentement obtenu par le demandeur de la MUE avait survécu au rachat des actifs de l'ancien titulaire de la marque et si, le jour de la demande d'enregistrement de la marque, le nouveau titulaire de la marque aux États-Unis (l'opposant) était toujours lié par ce consentement. Si l'opposant n'était plus lié par le consentement, le Tribunal a indiqué que la chambre devrait alors déterminer si le demandeur disposait d'une justification valable susceptible de compenser l'absence d'un tel consentement.
---	--

4.4 Absence de justification de la part du demandeur

Comme indiqué ci-dessus, quand l'opposant ne peut démontrer l'absence de consentement, la charge de la preuve est renversée et il incombe au demandeur de démontrer que le dépôt de la demande était autorisé par le titulaire. Bien que l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) fasse de l'absence de consentement du titulaire et de l'absence de justification valable de la part du demandeur deux conditions séparées, ces conditions se chevauchent pour une large part, dans la mesure où si le demandeur démontre que le dépôt de la demande reposait sur un accord conclu à cet effet, il a de ce fait fourni une justification valable de ses agissements.

En outre, le demandeur peut invoquer toute autre circonstance afin de démontrer qu'il pouvait légitimement déposer la demande de MUE en son propre nom. Toutefois, à défaut de preuve du consentement direct, seules des raisons exceptionnelles sont admises à titre de justification, étant donné la nécessité de protéger les intérêts légitimes du titulaire en l'absence d'indications suffisantes pour établir qu'il avait l'intention d'autoriser l'agent à déposer la demande en son propre nom.

Par exemple, on pourrait envisager de déduire que le titulaire a consenti tacitement au dépôt de la demande s'il ne réagit pas dans un délai raisonnable après avoir été informé par le demandeur de son intention de demander une MUE en son propre nom. Toutefois, même dans ce cas, il ne sera pas possible de présumer que la demande a été autorisée par le titulaire si l'agent ne lui a pas préalablement indiqué, de façon suffisamment claire, en quel nom il allait déposer la demande.

Un autre cas de justification valable peut se produire lorsque le titulaire incite son agent à croire qu'il a abandonné la marque, ou qu'il ne souhaite pas obtenir ni conserver de droits sur le territoire concerné, par exemple en s'abstenant d'utiliser la marque pendant une période relativement longue.

Le fait que le titulaire ne souhaite pas effectuer de dépenses aux fins d'enregistrer sa marque n'autorise pas l'agent à agir de sa propre initiative, car peut-être le titulaire voudra-t-il néanmoins utiliser sa marque sur le territoire bien qu'elle ne soit pas enregistrée. Cette décision de gestion ne saurait être interprétée en soi comme un signe que le titulaire a renoncé à ses droits sur sa marque.

Les justifications qui sont exclusivement liées aux intérêts économiques du demandeur, comme la nécessité de protéger l'investissement qu'il a réalisé pour créer un réseau de distribution local et promouvoir la marque dans le territoire concerné, ne peuvent être admises aux fins de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Le demandeur ne peut pas non plus prétendre, pour justifier de ses agissements, qu'il a droit à une rémunération financière au titre de ses efforts et des dépenses engagées pour renforcer la notoriété de la marque. Quand bien même cette rémunération serait bien méritée ou expressément mentionnée dans l'accord de représentation, le demandeur ne peut utiliser l'enregistrement de la marque en son propre nom comme un moyen de soustraire des fonds à l'opposant, ni en guise de rémunération financière. Il doit s'efforcer de régler son différend avec le titulaire soit par voie d'accord, soit en réclamant des dommages-intérêts.

Enfin, si le demandeur ne fournit pas de justifications pour ses agissements, il n'incombe pas à l'Office de faire des spéculations à cet égard (09/07/2014, [T-184/12](#), Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73-74).

Affaire	Remarque
04/10/2011, 4 443 C , CELLO	Quant à l'argument justificatif que la demande de MUE aurait été déposée afin de protéger la notoriété de la marque dans l'UE, qui avait été établie uniquement en raison de ses activités commerciales, la division d'annulation a estimé que le fait qu'un distributeur, exclusif ou autre, renforce la notoriété de la marque du titulaire sur le territoire qui lui a été alloué, fait partie des tâches habituelles d'un distributeur et ne peut pas constituer, en soi et en l'absence d'autres circonstances, une justification valable pour l'appropriation de la marque du titulaire par le distributeur.

Affaire	Remarque
10/01/2011, 3 253 C, MUSASHI (fig.)	En ce qui concerne la justification concernant les revendications économiques de la partie qui dépose la MUE et ses arguments selon lesquels elle a droit à une rémunération financière pour permettre au signe de bénéficier d'une protection au niveau de l'UE, et qu'elle pourrait être transférée au demandeur en annulation, il a été jugé que cette justification ne pouvait pas être valable au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE. «Quand bien même cette rémunération serait bien méritée, le titulaire de la MUE ne peut pas utiliser l'enregistrement d'une marque en son propre nom comme moyen pour recevoir des paiements» (du demandeur en annulation) (paragraphe 47).
07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Un acte qui compromet les intérêts du titulaire de la marque, tels que le dépôt d'une demande de marque par un agent ou représentant sans le consentement du propriétaire, qui est motivée uniquement par l'intention de protéger les propres intérêts d'un représentant ou agent, n'est pas considérée comme justifiable pour les fins de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE. La même chose s'applique au deuxième argument de la demanderesse, qui est, qu'il a été justifié de le faire, car il portait les frais d'inscription. Les intérêts du titulaire de la marque ne peuvent pas être subordonnés aux charges financières d'un agent ou d'un représentant. Le fait que l'opposant pourrait ne pas être disposé à engager des frais financiers d'enregistrer une marque ne donne pas automatiquement le droit à l'agent ou représentant de procéder à l'enregistrement de la marque en son propre nom. Cela constituerait une violation du droit de l'agent ou le devoir de représentant de confiance et de loyauté envers le titulaire de la marque (par. 24).

4.5 Relation entre les marques et entre les produits et services

4.5.1 Protection au-delà des marques identiques et des produits et services identiques

L'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) prévoit qu'une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'**elle** est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de **la marque** en son propre nom. Une référence aussi explicite à la marque du mandant donne l'impression, à première vue, que la MUE demandée doit être la même que la marque antérieure.

Une interprétation littérale de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), aboutirait à la conclusion que ce paragraphe ne peut être appliqué que si l'agent ou le représentant sollicite l'enregistrement d'une marque **identique** à celle du titulaire.

En outre, le libellé de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) ne fait pas référence aux produits et services pour lesquels la demande a été déposée et pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, il ne fournit aucune indication quant au lien exact qui doit exister entre les produits et services respectifs pour que la disposition s'applique.

Une **dissemblance** des marques ou des produits et services exclut l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), étant donné que dans ces cas, la marque contestée ne pourrait être attribuée au titulaire initial.

Toutefois, l'application exclusive de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) à des marques identiques pour des produits ou services identiques rendrait cette disposition largement inopérante, car elle permettrait au demandeur d'apporter à la marque antérieure ou à la spécification des produits et services des variations qui permettraient toujours d'attribuer la marque contestée au titulaire initial.

Par conséquent, le champ d'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) ne devrait pas être limité aux marques identiques, mais devrait également s'étendre aux **marques similaires** (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 74, 91 et 99). De même, son application ne saurait être exclue au seul motif que les **produits ou services sont similaires**, et non identiques (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 99).

Toutefois, l'appréciation de la similitude au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) doit être effectuée en tenant dûment compte de l'objectif poursuivi par cette disposition, qui est d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de cette marque.

En outre, tout degré de similitude entre les marques et les produits ou services en cause ne saurait constituer un détournement de la marque antérieure. En particulier, **le risque de confusion n'est pas une condition** nécessaire à l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 92). Le **degré de similitude** entre les marques et entre les produits ou services devrait être de nature à garantir que la finalité de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) est remplie, à savoir éviter le détournement de la marque par l'agent du titulaire (11/11/2020, [C-809/18 P](#), MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, § 72).

4.5.2 Relation entre les marques

Il y a lieu de vérifier que la marque contestée est suffisamment proche de la marque antérieure et que, malgré d'éventuelles variations, elle serait toujours attribuée au titulaire initial. Les variations apportées à la marque antérieure qui n'affectent pas son caractère distinctif initial ne suffisent pas à exclure l'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#). En revanche, lorsque la marque contestée contient des variations qui modifient le caractère distinctif initial de la marque antérieure, une conclusion à un détournement serait, en principe, moins probable.

Voici des exemples de **marques non identiques** considérées comme relevant du champ d'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
		03/05/2012, R 1231/2009-2
<i>P&S:</i> Classes 11, 19, 20, 37, 42 <i>Territoire de protection de la marque antérieure:</i> Norvège <i>Appréciation:</i> l'élément figuratif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la marque contestée; les marques sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La présence du mot «acopafi» dans la marque contestée ne saurait l'exclure du champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE (point 18).		

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
i) BERIK (ii) 		03/08/2010, R 1231/2009-2
<i>Produits et services:</i> Classes 18, 25 <i>Territoire de protection de la marque antérieure:</i> UE <i>Appréciation:</i> dans la mesure où la marque contestée reproduit les marques antérieures sous une forme combinée, les marques sont suffisamment proches pour justifier l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE (point 32).		

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
i) BERIK (ii) 		03/08/2010, R 1231/2009-2
<i>Produits et services:</i> Classes 16, 25 <i>Territoire de protection de la marque antérieure:</i> UE <i>Appréciation:</i> dans la mesure où la marque contestée reproduit les marques antérieures sous une forme combinée, les marques sont suffisamment proches pour justifier l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMUE (point 30).		

4.5.3 Relation entre les produits et services

Il convient de vérifier si les produits et services présentent un lien commercial étroit tel que l'usage de la marque contestée pour ces produits ou services constituerait un obstacle sérieux à l'entrée du titulaire initial sur le marché de l'UE ou à la poursuite de l'exploitation de sa marque sur ce marché.

Ce qui importe, c'est que les produits ou services contestés puissent être perçus par le public comme étant fournis à la suite d'un accord entre les parties et qu'il serait raisonnable que le titulaire initial fournisse lui-même ces produits ou services compte tenu de l'étendue de la protection de la marque antérieure.

Ci-après des exemples de **produits et services qui ne sont pas identiques**, mais qui sont néanmoins considérés comme relevant du champ d'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
SpectraLayers	SpectraLayers	25/05/2020, R 2139/2019-5

Produits et services: Classes 9, 42

Territoire de protection de la marque antérieure: États-Unis d'Amérique

Appréciation: les services contestés compris dans la classe 42 (*mise à jour de logiciels via l'internet; fourniture de services d'information, de conseils et de consultation dans le domaine des logiciels; services d'hébergement et logiciels en tant que services et location de logiciels*) incluent une série de services auxiliaires liés aux logiciels, qui sont généralement fournis en lien avec les *logiciels d'édition audio* antérieurs compris dans la classe 9. Il existe un lien fonctionnel étroit entre les produits et services en cause, qui doivent être considérés comme hautement similaires (point 48).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
		27/03/2017, R 673/2016-2

Produits et services: Classes 1, 2, 3, 7, 37

Territoire de protection de la marque antérieure: Japon

Appréciation: l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) s'applique lorsque les produits et services en conflit sont étroitement liés (p. ex. complémentaires), essentiellement identiques ou largement équivalents en termes commerciaux. Il convient de vérifier si les produits ou services contestés peuvent être perçus par le public comme des produits «autorisés», dont la qualité est en quelque sorte «garantie» par l'opposante, et qu'il aurait été raisonnable pour l'opposante de commercialiser elle-même compte tenu des produits et services protégés par la marque antérieure (point 52). Bien que les produits contestés compris dans la classe 2 ne soient pas inclus dans la marque japonaise antérieure, ils sont similaires, étroitement liés ou équivalents sur le plan commercial à plusieurs des produits et services antérieurs compris dans les classes 3, 7 et 37 (point 75).

Dans les exemples suivants, les variations des produits et services sont considérées comme ne relevant **pas** du champ d'application de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
studioline	STUDIOLINE	15/09/2015, R 2406/2014-5

Produits et services: Classes 35, 41

Territoire de protection de la marque antérieure: Allemagne, Pays-Bas, Pologne, France et Espagne

Appréciation: le lien entre les *services de photographe*, y compris dans le sens d'«organisation de soirées photo», et les *activités sportives et culturelles* est trop imprécis et vague pour être considéré comme «équivalent en termes commerciaux». Il peut en être conclu que c'est à bon droit que la décision concernée a rejeté l'opposition pour les *activités sportives et culturelles* (point 18).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
i) BERIK (ii) 		03/08/2010, R 1367/2009-2

Produits et services: Classes 18, 25

Territoire de protection de la marque antérieure: UE

Appréciation: les *vêtements* compris dans la classe 25 désignés par les marques antérieures ne sauraient être considérés comme étroitement liés ou équivalents, sur le plan commercial, aux *cuir et imitations du cuir; malles; parapluies* contestés compris dans la classe 18 (points 28 à 31).

Marque antérieure	Marque contestée	Référence de l'affaire
i) BERIK (ii) 		03/08/2010, R 1231/2009-2

Produits et services: Classes 16, 25

Territoire de protection de la marque antérieure: UE

Appréciation: les *vêtements* compris dans la classe 25 désignés par les marques antérieures ne sauraient être considérés comme étroitement liés ou équivalents, sur le plan commercial, aux *produits de l'imprimerie* contestés; *matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)*, compris dans la classe 16 (points 26 à 29).

4.5.4 Appréciation combinée

Le degré requis de similitude entre les marques et entre les produits ou services en cause ne peut être défini à l'avance, faute de quoi l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) serait privé de la flexibilité nécessaire pour adapter son champ d'application aux différentes manières dont un agent pourrait tenter de détourner la marque du titulaire initial. L'appréciation dépend d'une évaluation factuelle des circonstances pertinentes de chaque cas.

Il se peut que i) les marques ne soient pas identiques, mais que les produits ou services en cause le soient, que ii) les produits ou services en cause ne soient pas identiques, mais que les marques le soient, ou que iii) ni les marques, ni les produits et services en cause ne soient identiques.

Il découle de la notion de «caractère distinctif» que l'appréciation de l'incidence de toute variation sur le caractère distinctif initial de la marque antérieure suppose nécessairement une appréciation **par rapport aux produits et services**. Par conséquent, la comparaison des marques, au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), ne peut être effectuée indépendamment des produits et services.

Étant donné que la question essentielle est de savoir si la marque contestée peut être attribuée au titulaire initial, l'appréciation de l'**incidence des variations** sur le caractère distinctif initial de la marque antérieure peut varier en fonction des produits et services particuliers de la marque contestée. Par exemple, si tous les produits contestés étaient similaires à un degré identique à ceux de la marque antérieure, il se peut que la marque contestée soit attribuée au titulaire initial uniquement pour certains d'entre eux, mais pas pour d'autres, en raison de l'incidence différente des variations sur le caractère distinctif initial de la marque antérieure par rapport à ces autres produits contestés.

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

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

Partie C

Opposition

Section 4 Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires (article 8, paragraphe 4, du RMUE)

Table des matières

1 Introduction.....	1329
2 Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	1329
3 Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	1331
3.1 Droit direct conféré à l'opposant.....	1331
3.2 Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.....	1332
3.2.1 Introduction.....	1332
3.2.2 Marques non enregistrées.....	1332
3.2.3 Autres signes utilisés dans la vie des affaires.....	1333
3.2.3.1 Noms commerciaux.....	1335
3.2.3.2 Dénominations sociales.....	1335
3.2.3.3 Noms de domaine.....	1336
3.2.3.4 Titres.....	1336
3.3 Exigences d'usage.....	1337
3.3.1 Norme nationale.....	1337
3.3.2 Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.....	1338
3.3.2.1 Usage dans la vie des affaires.....	1338
3.3.2.2 Portée de l'usage qui n'est pas seulement locale.....	1342
3.3.2.3 Nature de l'usage.....	1346
3.4 Droit antérieur.....	1348
3.5 Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente en vertu du droit applicable.....	1348
3.5.1 Le droit d'interdire l'usage.....	1349
3.5.2 Étendue de la protection.....	1349
4 Preuve de la législation applicable au signe.....	1350
4.1 La charge de la preuve.....	1350
4.2 Moyens et niveau de preuve.....	1352
4.2.1 Droit national.....	1352
4.2.2 Droit de l'Union européenne.....	1354

1 Introduction

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

Bien que la [directive \(UE\) 2015/2436](#) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et les directives qui l'ont précédée aient harmonisé les législations relatives aux **marques enregistrées**, une telle harmonisation n'a pas été réalisée à l'échelle de l'Union européenne en ce qui concerne les **marques non enregistrées** ou en ce qui concerne la plupart des **autres droits antérieurs** de même nature. Ces droits non harmonisés continuent d'être régis dans leur intégralité par les législations nationales. Il existe par ailleurs des droits autres que les marques dont l'acquisition et le champ de protection sont régis par le droit de l'UE.

L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) constitue le motif d'opposition qui peut être invoqué à l'encontre d'une demande de MUE fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe antérieur utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit de l'UE ou des États membres, sous réserve des conditions de la disposition en question.

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

L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) est libellé comme suit:

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

1. des droits à ce signe ont été **acquis avant** la date de dépôt de la demande de MUE ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de MUE;
2. ce signe donne à son titulaire le **droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente**.

L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), signifie que, en plus des marques antérieures visées à l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#), des marques non enregistrées et d'autres signes protégés dans l'UE ou un État membre, utilisés dans la vie des affaires et dont la portée n'est pas seulement locale, peuvent être invoqués dans le cadre d'une opposition pour autant que lesdits droits confèrent à leurs titulaires le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. l'opposant doit être le titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires ou une personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer ce droit (voir points [3.1](#) et [3.2](#) ci-dessous);
2. la portée de l'usage dans la vie des affaires ne doit pas être seulement locale (voir point [3.3](#) ci-dessous);
3. les droits doivent avoir été acquis avant le dépôt de la demande de MUE conformément à la législation applicable à ce signe (voir point [3.4](#) ci-dessous);
4. le titulaire doit avoir le droit d'interdire l'usage d'une MUE plus récente en vertu de la législation de l'État membre applicable à ce signe (voir point [3.5](#) ci-dessous).

3.1 Droit direct conféré à l'opposant

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

Dans certains États membres par exemple, l'usage d'un signe peut être interdit s'il en résulte des pratiques commerciales déloyales ou trompeuses. Dans pareil cas, le droit antérieur ne relève pas de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), s'il est dépourvu de tout «caractère de propriété». Peu importe que ces signes soient protégés contre un usage trompeur ou déloyal en vertu de la législation sur les marques, de la législation en matière de concurrence déloyale ou de tout autre ensemble de dispositions.

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

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

3.2.1 Introduction

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

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

Les types de droits relevant de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) sont:

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

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

3.2.2 Marques non enregistrées

Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d'États membres⁷² et il s'agit de signes qui indiquent l'origine

⁷² Le Benelux, la Croatie, l'Estonie, la France, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et l'Espagne ne protègent pas les marques non enregistrées (sauf si, dans certaines juridictions, elles sont considérées comme étant notoirement connues au sens de l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#)).

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

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

Exemple: 17/03/2011, [R 1529/2010-1](#), GLADIATOR / GLADIATOR, dans lequel une marque non enregistrée en République tchèque a été invoquée et l'opposition accueillie sur cette base; 05/11/2007, [R 1446/2006-4](#), RM2000T / RM2000T, dans laquelle une marque non enregistrée en Belgique a été invoquée et l'opposition rejetée comme non fondée au motif que les marques non enregistrées ne sont pas protégées en Belgique.

3.2.3 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

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

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

Droit antérieur	Affaire no
JOSE PADILLA (droit d'auteur)	22/06/2010, T-255/08 , EU:T:2010:249

Le tribunal a retenu qu'un droit d'auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#). Il ressort clairement de l'économie de l'article 52 du règlement n° 40/94 [devenu l'[article 60 du RMUE](#)] qu'un droit d'auteur ne constitue pas un tel signe. L'article 52, paragraphe 1, point c), du règlement n° 40/94 [devenu l'[article 60, paragraphe 1, point c\) du RMUE](#)] dispose qu'une MUE est déclarée nulle lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. L'article 52, paragraphe 2, point c), du règlement n° 40/94 [devenu l'[article 60, paragraphe 2, point c\) du RMUE](#)], dispose qu'une MUE doit également être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d'un «autre» droit antérieur, et en particulier d'un droit d'auteur. **Il s'ensuit qu'un droit d'auteur n'est pas l'un des droits antérieurs visés à l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#).**

Droit antérieur	Affaire no
Dr. No (droit d'auteur)	30/06/2009, T-435/05 , EU:T:2009:226
[...] la protection prévue par le droit d'auteur ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition , mais uniquement dans le cadre d'une procédure en annulation de la marque de l'Union européenne en cause (point 41).	

Droits antérieurs	Affaire no
 et  (dessins et modèles communautaires)	07/09/2010, B 1 530 875
Les dessins et modèles sont une forme de propriété intellectuelle relative aux aspects ornementaux ou esthétiques de l'apparence d'un article. Les dessins et modèles sont réputés être le résultat d'un travail créatif qu'il convient de protéger contre toute copie ou toute imitation non autorisée par des tiers afin d'assurer un retour sur investissement équitable. Ils sont protégés en tant que propriété intellectuelle, mais ne sont pas des signes distinctifs des entreprises ou des signes commerciaux. Partant, les dessins et modèles ne constituent pas des signes utilisés dans la vie des affaires aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.	

3.2.3.1 Noms commerciaux

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

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

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

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

Exemples: 16/08/2011, [R 1714/2010-4](#), où le nom commercial espagnol «JAMON DE HUELVA» a été invoqué.

3.2.3.2 Dénominations sociales

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

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

Exemples: 14/09/2011, [T-485/07](#), O-live, EU:T:2011:467, concernant le nom commercial espagnol «OLIVE LINE» et 08/09/2011, [R 21/2011-1](#), concernant la raison sociale française «MARIONNAUD PARFUMERIES».

3.2.3.3 Noms de domaine

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

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

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

Exemples: 07/12/2011, [R 275/2011-1](#), concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine allemand «lucky-pet.de»; [B 1 719 379](#) concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine français «Helloresto.fr»; 14/05/2013, [T-321/11](#) et [T-322/11](#), Partito della libertà, EU:T:2013:240, concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine italien «partitodellaliberta.it», dans lesquelles le Tribunal a considéré que les références à ce site dans la presse italienne ne permettaient pas, en tant que telles, d'établir son utilisation dans le contexte d'une activité commerciale.

3.2.3.4 Titres

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

Le fait que le droit d'auteur afférent au titre d'une œuvre peut être invoqué en vertu de la législation nationale pertinente à l'encontre d'une marque plus récente n'est pas déterminant aux fins de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#). Comme exposé ci-dessus, tandis qu'un droit afférent à un droit d'auteur peut être utilisé pour faire prononcer la nullité d'une MUE conformément à l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#), un titre ne relève de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), que s'il a une fonction d'«identification» et agit comme un signe commercial indiquant l'origine commerciale. Par conséquent, pour que de tels signes puissent être invoqués dans le cadre

de procédures d'opposition conformément à l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), la législation nationale doit prévoir une protection indépendante de celle reconnue par la législation sur le droit d'auteur (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43.)

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

Exemple: 12/01/2012, [R 181/2011-1](#), concernant le titre de magazine «ART».

3.3 Exigences d'usage

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

- la norme nationale;
- la norme européenne.

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

3.3.1 Norme nationale

La norme nationale est pertinente, étant donné qu'elle définit l'étendue de la protection des droits antérieurs qui ne sont souvent pas faciles à identifier, d'autant plus que leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne (voir [point 3.5.2](#) ci-dessous sur l'étendue de la protection). Cette norme détermine l'existence du droit national et les conditions à remplir pour bénéficier de la protection. Pour les marques non enregistrées et les autres signes commerciaux identifiant l'origine commerciale qui ne nécessitent pas d'enregistrement, l'usage constitue la seule condition de fait justifiant l'existence du droit, y compris la détermination de la date de début de son existence. La norme nationale prescrit aussi l'intensité de l'usage en vertu du droit national pertinent.

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

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

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

3.3.2.1 Usage dans la vie des affaires

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

L'expression «**usage dans la vie des affaires**» au sens de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), n'a pas une signification identique à celle de l'«**usage sérieux**» au sens de l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#) (30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l'usage sérieux de marques de l'UE ou nationales enregistrées diffèrent de celles relatives à la preuve de l'usage, dans la vie des affaires, des signes visés à l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) (09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l'usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.

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

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

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

Marque antérieure	Affaire no
BUD	29/03/2011, C-96/09 P , EU:C:2011:189
La Cour a examiné si l'utilisation qui a lieu exclusivement ou dans une large mesure entre le dépôt d'une demande d'enregistrement et sa publication a été suffisante pour satisfaire à l'exigence de l'utilisation. L'une des parties avaient fait valoir que seule l'acquisition du droit devait avoir lieu avant le dépôt de la demande de MUE, mais pas son utilisation. La Cour a appliqué la même condition temporelle pour l'acquisition du droit et a conclu que l'utilisation devait avoir lieu avant le dépôt de la demande. La Cour de justice a considéré que, eu égard au délai significatif qui peut s'écouler entre le dépôt de la demande d'enregistrement et la publication de celle-ci, la condition de l'usage du signe dans la vie des affaires avant le dépôt de la demande de marque est de nature à garantir que l'usage invoqué du signe en cause est un usage sérieux et non une pratique qui n'aurait eu pour objet que d'empêcher l'enregistrement d'une marque nouvelle (points 166-168).	

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

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

Signe antérieur	Affaire no
BAMBOLINA (marque non enregistrée dans un certain nombre d'États membres)	30/07/2010, 3 728 C (confirmée, 03/08/2011, R 1822/2010-2 ; 23/10/2013, T-581/11 , EU:T:2013:553)

Les preuves démontrent l'usage de la marque non enregistrée dans la vie des affaires pendant trois ans, mais ne couvrent pas les deux dernières années précédant la date de dépôt de la demande en nullité. La division d'annulation a retenu qu'un signe antérieur non enregistré invoqué dans une action en nullité doit être utilisé à la date de dépôt de la demande. Dans la mesure où, pour de tels signes, l'usage constitue la considération de fait justifiant l'existence du droit, la même considération de fait doit encore exister, et être démontrée, à la date de dépôt de la demande en nullité (30/07/2010, [3 728 C](#), paragraphes 25-28). La chambre a confirmé les conclusions de la division d'annulation, ajoutant que la règle 19, paragraphes 1 et 2, point d), du règlement n° 2868/95 (devenue l'[article 7, paragraphe 1 et paragraphe 2, point d\), du RDMUE](#), dispose que lorsqu'une opposition est fondée sur l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), l'opposant doit produire la preuve, notamment, de sa «permanence» au cours du délai fixé par l'Office pour présenter ou compléter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur dans ce délai, l'opposition est rejetée comme infondée. Selon la chambre, ces dispositions s'appliquaient *mutatis mutandis* aux procédures en annulation (03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), paragraphe 15).

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

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

Signe antérieur	Affaire no
NACIONAL (nom d'établissement portugais)	07/02/2010, R 693/2011-2
Aux termes de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE , le fait que l'opposant puisse, conformément au droit portugais, avoir acquis des droits exclusifs pleinement opposables à des marques plus récentes sur la base de l'enregistrement d'un «nom d'établissement» ne l'exonère pas de l'obligation de démontrer que le signe en question a fait l'objet d'un usage dans la vie des affaires dont la portée ne soit pas seulement locale. Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit portugais applicable n'est pas suffisant, en soi, pour l'application de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE (paragraphes 20-26).	

En fonction de la législation nationale applicable, il est possible qu'un opposant doive prouver non seulement que le signe invoqué est utilisé dans la vie des affaires (ceci

constituant une exigence du droit de l'UE), mais également qu'il a été **enregistré auprès des autorités nationales compétentes**. Il ne serait pas suffisant de satisfaire à l'exigence de l'UE d'«usage dans la vie des affaires» sans satisfaire à celle de l'enregistrement. Toutefois, en vertu de certaines législations nationales, des droits au titre d'une raison sociale peuvent être invoqués dès lors que la raison sociale a été utilisée avant l'inscription de l'entité au registre des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous, l'opposant a invoqué des droits antérieurs afférents à une raison sociale utilisée dans la vie des affaires en Allemagne qui n'était pas enregistrée à la date de dépôt de la demande de MUE contestée:

Signe antérieur	Affaire no
Grain Millers GmbH & Co. KG (raison sociale allemande)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304
L'opposant a invoqué, au titre de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE , la raison sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour de la «farine, notamment farine de blé et de seigle». L'opposant a donc revendiqué le nom d'une GmbH (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> , société à responsabilité limitée en français). Sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (<i>GmbH-Gesetz</i>), le requérant a affirmé qu'une GmbH n'existait pas avant son enregistrement et que l'opposant n'était donc pas habilité à invoquer son nom commercial à l'appui de son opposition puisque la société n'avait été enregistrée qu'après le dépôt de la demande de MUE contestée. Le Tribunal a adopté une position différente et retenu que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, le droit sur un nom commercial existe conformément à l'article 5, paragraphe 2, du <i>Markengesetz</i> dès le premier usage dans la vie des affaires, et ce sans obligation d'enregistrement (point 36).	

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

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

Signe antérieur	Affaire no
Octopussy (titre de film, dont l'usage dans la vie des affaires, notamment en Allemagne, est invoqué)	20/04/2010, R 526/2008-4

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

Marque antérieure	Affaire no
lucky-pet.de (nom de domaine allemand)	07/12/2011, R 275/2011-1
L'opposant a invoqué, au titre de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE , le nom de domaine «lucky-pet.de» utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour des «carpettes pour animaux; services de vente au détail concernant des articles pour animaux domestiques». Il n'a pas été démontré que le nom de domaine ait fait l'objet d'un usage autre que local pour les produits et services demandés. Les factures fournies et le catalogue montrent uniquement l'adresse internet www.lucky-pet.de, mais ne prouvent pas que le site internet www.lucky-pet.de ait reçu des visites et, s'il en avait reçu, dans quelles proportions. Aucun document n'affirme ni ne démontre que de nombreuses personnes ont visité le site internet et commandé des produits par courrier électronique (paragraphe 31).	

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

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

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

Le Tribunal a retenu que la portée d'un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d'identification

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

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

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

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

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

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

Signe antérieur	Affaire no
GLADIATOR (marque non enregistrée en République tchèque)	17/03/2011, R 1529/2010-1

Les quelque 230 factures sont suffisantes pour conclure que le signe «GLADIATOR» a été utilisé dans la vie des affaires au regard de «véhicules tout terrain». Elles sont adressées aux clients de l'opposante dans des villes telles que 'Praha', 'Kraslice', 'Dolní Lánov', 'Pelhrimov', 'Opava', 'Bozkov', 'Plzen' et bien d'autres villes tchèques qui couvrent plusieurs régions de la République tchèque. En outre, les catalogues et les magazines «4X4 Style» de 2007 sont rédigés en tchèque et il est très probable qu'ils soient distribués en différents points de la République tchèque. Certains documents comme la liste des distributeurs, les catalogues et magazines étayaient l'appréciation selon laquelle le signe a été utilisé dans la vie des affaires (paragraphe 22-33).

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

Signe antérieur	Affaire no
Generalóptica (nom d'établissement portugais)	24/03/2009, T-318/06 – T-321/06 , EU:T:2009:77
Il ne ressort pas des éléments de preuve fournis par l'opposant que la portée du signe invoqué en l'espèce n'est pas seulement locale au sens de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE . Ainsi que la chambre de recours l'a constaté au paragraphe 33 des décisions attaquées, il résulte des documents présentés par l'opposant, que, au moment de demander l'enregistrement des deux premières marques de l'UE, le signe en question n'était utilisé depuis presque dix ans que pour désigner un établissement ouvert au public dans la localité portugaise de Vila Nova de Famalicão, laquelle compte 120 000 habitants. Malgré ses explications lors de l'audience, la requérante n'a apporté aucun élément permettant d'attester de sa connaissance parmi les consommateurs, ni de ses rapports commerciaux en dehors de la localité susmentionnée. De même, la requérante n'a pas démontré qu'elle ait développé une quelconque activité publicitaire afin d'assurer la promotion de son établissement en dehors de ladite ville. Il y a donc lieu d'estimer que le nom d'établissement Generalóptica a une portée strictement locale au sens de l' article 8, paragraphe 4, du RMUE (point 44).	

Signe antérieur	Affaire no
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marques non enregistrées au Royaume-Uni)	01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2

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

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

Signe antérieur	Affaire no
GRAIN MILLERS (nom commercial allemand)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304
L'utilisation d'un nom commercial dans le cadre de l'importation de produits depuis un autre État membre (en l'espèce, des documents relatifs à la transaction conclue par l'opposant concernant l'importation de blé de Roumanie en Allemagne) constitue effectivement un usage dans le contexte d'une activité commerciale visant à un avantage économique dans la mesure où l'import-export constitue une activité normale et courante d'une entreprise, impliquant nécessairement au moins deux États (point 41).	

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

Signe antérieur	Affaire no
BRIGHTON (marques non enregistrées au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Italie)	30/06/2010, R 408/2009-4 [confirmation de la décision attaquée (27/09/2011, T-403/10 , EU:T:2011:538, § 38-40); rejet du pourvoi (27/09/2012, C-624/11 P , EU:C:2012:598, § 40-50)]

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

Signe antérieur	Affaire no
 (marque grecque non enregistrée)	01/06/2011, R 242/2010-1
Bien que les documents confirment que la portée géographique de la marque est la Grèce, les preuves relatives à la période de l'usage allégué sont manifestement insuffisantes. Le document le plus récent date de 1997, soit sept ans avant le dépôt de la demande contestée. De plus, les documents les plus récents sur lesquels apparaît la marque «ESKIMO» sont les factures datées de 1991 à 1994, qui ne reflètent que les ventes d'un peu moins de 100 unités au cours de ces quatre années, ce qui ne peut être jugé suffisant pour démontrer l'usage de la marque par l'opposant comme identificateur d'entreprise (paragraphe 27-28).	

Signe antérieur	Affaire no
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (raison sociale portugaise)	25/01/2013, R 274/2012-5
Trois factures, adressées à des sociétés dans la région de Porto au Portugal, pour un montant total de 16 314 EUR, ne suffisent pas à démontrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires compte tenu du niveau de prix des matériaux de construction et des services de construction en général (paragraphe 20-23).	

3.3.2.3 Nature de l'usage

Pour que l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) puisse être invoqué, l'usage d'un signe doit avoir lieu conformément à la **fonction** essentielle de ce signe. Cela signifie que si

un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, la preuve de l'usage du signe comme raison sociale ne suffit pas pour étayer le droit antérieur.

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

Signe antérieur	Affaire no
JAMON DE HUELVA (nom commercial espagnol)	16/08/2011, R 1714/2010-4
La preuve fournie pour étayer l'usage de «Jamón de Huelva» concerne presque exclusivement la désignation d'origine «Jamón de Huelva». Les désignations d'origine sont des concepts juridiques très différents des appellations commerciales puisque, au lieu d'identifier une origine commerciale particulière, il s'agit d'indications géographiques relatives à un produit agricole ou alimentaire dont les qualités ou caractéristiques sont essentiellement ou exclusivement dues à l'environnement géographique dans lequel ils sont produits, traités ou préparés. Il convient de rejeter l'opposition fondée sur l'usage en Espagne du nom commercial «Jamón de Huelva» au motif que les preuves fournies ne portent pas sur ce concept juridique et n'identifient pas une activité commerciale particulière, mais plutôt des activités relatives à une désignation d'origine et le commissariat aux comptes afférent (paragraphe 34-37).	

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

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

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

Étant donné que l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) continue de s'appliquer aux oppositions fondées sur des indications géographiques déposées avant l'entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du [règlement \(UE\) 2015/2424 modifiant le règlement \(CE\) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire](#), l'opposant est toujours tenu de **prouver que l'indication géographique est utilisée dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**. L'usage doit être fait conformément à la

fonction essentielle d'un tel signe, à savoir **garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). C'est pour cette raison que les documents mentionnant une indication géographique exclusivement dans un contexte non lié à la vie des affaires ne sont pas suffisants aux fins de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#).

3.4 Droit antérieur

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

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

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

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

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

À cette fin, il est nécessaire tout d'abord de prouver, de manière abstraite, qu'en vertu du droit applicable, des droits tels que ceux en cause sont des droits exclusifs qui peuvent faire l'objet d'une exécution à titre conservatoire contre des marques plus récentes et ensuite de prouver que, dans l'affaire en cause, les conditions pour obtenir une ordonnance de référé étaient réunies (étendue de la protection), si la demande de MUE contestée était utilisée sur le territoire en question (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 190). Les deux questions doivent être tranchées en fonction du droit applicable.

3.5.1 Le droit d'interdire l'usage

En vertu de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), le signe doit donner à son titulaire le droit d'interdire l'**utilisation** d'une marque plus récente. Par conséquent, l'opposant doit invoquer et présenter les dispositions de loi susceptibles d'être invoquées dans le cadre d'une action en contrefaçon visant à empêcher un usage non autorisé.

Toutefois, les dispositions de loi interdisant ou invalidant l'**enregistrement** d'un signe postérieur peuvent également être acceptées. Le droit de s'opposer à l'enregistrement d'un signe postérieur comprend, implicitement, le droit de s'opposer à l'utilisation de ce signe. En s'opposant à l'enregistrement d'une marque postérieure, le titulaire du droit antérieur vise à obtenir une protection efficace contre toute utilisation future de ladite marque. La notion de « droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente » englobe l'hypothèse selon laquelle le titulaire d'un signe est, en vertu du droit applicable, à même d'empêcher une telle utilisation au moyen d'une action en nullité dirigée contre une marque plus récente. [21/10/2014, [T-453/11](#), Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, [T-435/12](#), 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, [C-75/17P](#), PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60].

3.5.2 Étendue de la protection

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

Par exemple, les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques plus récentes en cas de risque de confusion et, par conséquent, selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l'identité ou la similitude des signes, l'identité ou la similitude des produits ou services, etc. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l'Office pour l'application de l'[article 8, paragraphe 1, du RMUE](#) peuvent facilement être transposés dans l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), à moins que la partie ne fasse valoir que la jurisprudence pertinente des juridictions nationales suit une approche différente.

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

4 Preuve de la législation applicable au signe

4.1 La charge de la preuve

Conformément à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dans toutes les affaires *inter partes*, il revient à la partie formulant une réclamation ou une allégation particulière de fournir à l'Office les faits et arguments nécessaires pour étayer la réclamation. Contrairement aux autres motifs visés à l'[article 8 du RMUE](#), l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) ne précise pas les conditions régissant l'acquisition et l'étendue de la protection du droit antérieur invoqué. Il s'agit d'une disposition-cadre, et il appartient à l'opposant de produire les dispositions pertinentes de la législation applicable.

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

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

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

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

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

(29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 188-190)

Le Tribunal a estimé que, dans les demandes en nullité présentées au titre de l'article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu l'[article 60, paragraphe 2](#),

[du RMUE](#)), il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'un droit antérieur protégé par la législation nationale

de présenter à l'Office non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une MUE en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation»

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

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

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

L'Office doit évaluer de manière efficace l'applicabilité du motif de refus invoqué. Afin de garantir l'application correcte du droit invoqué, il a le pouvoir de vérifier, par tout moyen qu'il juge approprié, la teneur, les conditions d'application et la portée des dispositions du droit applicable invoqué par l'opposant (27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), tout en respectant le droit des parties d'être entendues. Si, après avoir vérifié les éléments de preuve produits, l'Office estime que l'interprétation ou l'application proposée par les parties du droit invoqué était inexacte, il peut introduire des éléments nouveaux et/ou supplémentaires, ou demander des éclaircissements ou des preuves supplémentaires à cet effet à l'opposant [25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.)/GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:559, § 34]. Afin de respecter le droit des parties d'être entendues, l'Office les invitera à formuler des observations sur ces éléments, le cas échéant.

Ce pouvoir de vérification se limite à garantir **l'application correcte de la législation dont se prévaut l'opposant**. Par conséquent, il n'exonère pas l'opposante de la charge de la preuve et ne peut pas servir à la remplacer en ce qui concerne son obligation de citer la législation pertinente aux fins de l'affaire [02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.)/HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144].

4.2 Moyens et niveau de preuve

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

4.2.1 Droit national

Concernant le droit national, l'opposant doit produire:

1. les dispositions du droit applicable:

- sur les **conditions d'acquisition des droits** (s'il existe une exigence d'usage et, dans l'affirmative, le niveau d'usage requis; s'il existe une exigence d'enregistrement, etc.); et
- sur **l'étendue de la protection du droit** (si elle confère le droit d'interdiction de l'usage; les préjudices envers lesquels la protection est accordée, par exemple le risque de confusion, une représentation trompeuse, un avantage indu, l'évocation);

2. les éléments prouvant le respect des conditions:

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

Tout d'abord, en ce qui concerne les dispositions du droit applicable [voir [point 4.2.1 a\)](#) ci-dessus], l'opposant doit fournir une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) [[article 7, paragraphe 2, point d\), du RDMUE](#)]. Il doit fournir la *référence* à la disposition juridique pertinente (le numéro de l'article ainsi que le numéro et l'intitulé de la législation) et le *contenu* (texte) de cette disposition juridique, en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) (par exemple, des extraits d'un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l'Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l'éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source ([article 7, paragraphe 3, du RDMUE](#)) (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2.4.3](#)).

Une simple référence à la jurisprudence dont la requérante entend se prévaloir à l'appui de son argument afin de démontrer le contenu de la législation et de la jurisprudence applicable est insuffisante afin de remplir les obligations découlant de l'[article 7, paragraphe 2, point d\), du RDMUE](#) [02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, §81].

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

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

En second lieu, en ce qui concerne les éléments prouvant le respect des conditions de la législation applicable [voir [point 4.2.1 b\)](#) ci-dessus], outre les preuves pertinentes d'acquisition du droit invoqué, l'opposant doit présenter des preuves attestant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites et, plus particulièrement, avancer des arguments pertinents quant aux raisons pour lesquelles il aurait réussi à interdire l'usage de la marque contestée en vertu de la législation applicable. La simple production de la législation nationale n'est pas considérée comme suffisante, car il n'appartient pas à l'Office d'avancer des arguments pertinents en lieu et place de l'opposant.

En outre, dans une opposition en vertu de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#), ce qui importe est de savoir si les dispositions pertinentes de la législation conférant à l'opposant le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente s'appliqueraient à la marque contestée de manière abstraite, et non de savoir si l'usage de la marque contestée pourrait être réellement interdit. Par conséquent l'argument invoqué par le demandeur dans sa défense, selon lequel l'opposant n'avait jusque-là pas invoqué ou pas été en mesure d'interdire l'usage concret de la marque contestée sur le territoire

pertinent ne peut être retenu (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

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

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

4.2.2 Droit de l'Union européenne

Les exigences visées ci-dessus s'appliquent également au droit de l'UE européenne, hormis le fait que l'opposant n'est pas tenu de produire le contenu (libellé) de l'acte invoqué. L'opposant doit cependant produire les éléments prouvant le respect des conditions fixées dans les dispositions pertinentes du droit de l'UE européenne [[point 4.2.1. b](#)] ci-dessus].

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

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

Partie C

Opposition

Section 5

***Marques jouissant d'une renommée (article
8, paragraphe 5, du RMUE)***

Table des matières

1 Introduction.....	1358
1.1 Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.....	1358
1.2 Cadre légal.....	1359
2 Domaine d'application.....	1359
2.1 Applicabilité aux marques enregistrées.....	1360
2.1.1 La condition liée à l'enregistrement.....	1360
2.1.2 Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE).....	1360
2.2 Applicabilité aux produits ou services similaires.....	1363
3 Conditions d'application.....	1363
3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée.....	1363
3.1.1 Nature de la renommée.....	1363
3.1.2 L'étendue de la renommée.....	1365
3.1.2.1 Le degré de connaissance.....	1365
3.1.2.2 Le public pertinent.....	1366
3.1.2.3 Les produits et services couverts.....	1369
3.1.2.4 Le territoire pertinent.....	1371
3.1.2.5 La date à prendre en compte.....	1373
3.1.2.6 Renommée acquise dans le cadre d'une autre marque.....	1377
3.1.3 Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents.....	1379
3.1.3.1 La connaissance de la marque.....	1380
3.1.3.2 La part de marché.....	1382
3.1.3.3 L'intensité de l'usage.....	1384
3.1.3.4 L'étendue géographique de l'usage.....	1387
3.1.3.5 La durée de l'usage.....	1389
3.1.3.6 Les opérations publicitaires.....	1389
3.1.3.7 Les autres facteurs.....	1392
3.1.4 La preuve de la renommée.....	1394
3.1.4.1 La qualité de la preuve.....	1394
3.1.4.2 La charge de la preuve.....	1394
3.1.4.3 L'évaluation des preuves.....	1394
3.1.4.4 Les moyens de preuve - particularités pour démontrer la renommée.....	1396
3.2 La similitude des signes.....	1402

3.3 Le lien entre les signes.....	1404
3.4 Le risque de préjudice.....	1410
3.4.1 Objets protégés.....	1410
3.4.2 Évaluation du risque de préjudice.....	1411
3.4.3 Types de préjudice.....	1412
3.4.3.1 Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée.....	1413
3.4.3.2 Le préjudice porté au caractère distinctif.....	1422
3.4.3.3 Le préjudice porté à la renommée.....	1429
3.4.4 Preuve du risque de préjudice.....	1435
3.5 L'usage sans juste motif.....	1436
3.5.1 Exemples de juste motif.....	1438
3.5.1.1 Le juste motif a été accepté.....	1438
3.5.1.2 Le juste motif n'a pas été accepté.....	1439

1 Introduction

1.1 Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE

Alors qu'en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), la double identité de signes et de produits ou de services, et qu'en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), le risque de confusion constituent tous les deux les conditions préalables requises pour la protection d'une marque enregistrée, l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) n'exige ni identité ou similitude des produits et services, ni risque de confusion. L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) octroie protection aux marques enregistrées non seulement pour des produits et services identiques/similaires mais aussi afin d'inclure les produits ou services non similaires sans exiger de risque de confusion, à condition que les signes soient identiques ou similaires, que la marque antérieure jouisse d'une renommée, et qu'il soit établi que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

L'extension de la protection au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) découle de l'idée selon laquelle la fonction et la valeur d'une marque ne se limitent pas au fait qu'elle fait office d'indicateur d'origine. Une marque peut également véhiculer des messages autres que l'indication de l'origine des produits et services, comme la promesse ou l'assurance d'une certaine qualité ou image de luxe, de mode de vie, d'exclusivité, etc. (« fonction de publicité ») (18/06/2009, [C-487/07 L'Oréal](#), EU:C:2009:378). Les titulaires de marques investissent souvent beaucoup d'argent et d'efforts dans la création d'une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image confère à la marque une valeur économique – souvent importante –, indépendante de la valeur des produits et services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) vise à protéger cette fonction de publicité ainsi que les investissements consentis dans la création d'une certaine image de marque en octroyant une protection aux marques renommées, et ce indépendamment de la similitude des produits ou services ou du risque de confusion, à condition qu'il puisse être démontré que l'utilisation de la demande contestée sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Par conséquent, le but de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) n'est pas de protéger le public contre une confusion quant à l'origine, mais plutôt de protéger le titulaire de la marque contre les avantages indus tirés du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque ou contre le préjudice qui pourrait leur être porté, alors qu'il a consenti d'importants investissements pour ladite marque.

1.2 Cadre légal

Selon [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), sur opposition du titulaire d'une marque antérieure enregistrée au sens du [paragraphe 2](#), la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

«si elle est identique ou similaire à la marque antérieure indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires, ou ne soient pas similaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure, lorsque, dans le cas d'une marque de l'UE antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'Union et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»

Ce libellé est identique à celui de la disposition parallèle de la **directive (EU) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la «directive sur les marques»)**, à savoir [l'article 5, paragraphe 3, point a\) de la directive sur les marques](#).

Le libellé de [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) est également très similaire au libellé de [l'article 9, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#) et de [l'article 10, paragraphe 2, point c\), de la directive sur les marques](#), à savoir les dispositions régissant les droits exclusifs du titulaire d'une marque, sous réserve d'une légère différence concernant la condition liée au préjudice. Contrairement à [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), qui est rédigé au conditionnel et qui s'applique lorsque l'usage de la marque demandée «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur **porterait** préjudice», [l'article 9, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#) et [l'article 10, paragraphe 2, point c\), de la directive sur les marques](#) visent le cas où l'usage «**tire** indûment profit» ou «**porte** préjudice» au caractère distinctif ou à la renommée de la marque. Cette différence s'explique par le fait que, dans le premier cas, [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), concerne les motifs de refus sur lesquels il peut y avoir lieu de statuer sans qu'aucun usage n'ait été fait de la marque postérieure, tandis que, dans le second cas, c'est l'interdiction de l'usage qui est en cause. L'impact de cette différence sur la nature des preuves requises, dans chaque cas, pour démontrer le préjudice, est examiné au [point 3.4](#) ci-dessous.

2 Domaine d'application

Le précédent libellé de [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), qui était applicable jusqu'au 23/03/2016, a donné lieu à quelques controverses concernant son applicabilité exclusive (a) aux marques enregistrées antérieures et (b) à des produits ou services non similaires. Ces questions ayant une incidence directe sur le champ d'application de [l'article 8, paragraphe 5 du RMUE](#), il convenait de préciser si ce texte pouvait

également s'appliquer (a) aux marques non enregistrées/notoirement connues et (b) à des produits ou services identiques ou similaires.

2.1 Applicabilité aux marques enregistrées

2.1.1 La condition liée à l'enregistrement

Conformément au libellé clair de la version actuelle de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), introduit par le [règlement modificatif \(EU\) 2015/2424](#), cette norme protège une «marque antérieure enregistrée». Même si la condition liée à l'enregistrement n'était pas mentionnée expressément dans la version antérieure de la disposition, l'Office l'interprétait dans ce sens, puisque le libellé de cette disposition restreignait, indirectement mais clairement, son applicabilité aux **marques antérieures enregistrées** en interdisant l'enregistrement de la marque demandée «si elle était identique ou similaire à la marque antérieure et si elle était destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n'étaient pas similaires à ceux pour lesquels la **marque antérieure était enregistrée**». Il s'ensuit que l'existence d'un **enregistrement antérieur** a toujours constitué une **condition nécessaire** pour l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) et que, par conséquent, la référence à l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#) doit être limitée aux enregistrements antérieurs et aux demandes antérieures sous réserve de leur enregistrement (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE)

L'exigence d'un **enregistrement** vise à délimiter l'[article 8, paragraphe 5](#), et l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#). Toutefois, ni l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), ni l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#) ne stipulent expressément que la marque notoirement connue doit être une marque non enregistrée. L'application du principe selon lequel seules les marques non enregistrées sont couvertes par lesdites dispositions résulte indirectement de l'esprit et de la *ratio legis* desdites dispositions.

En ce qui concerne la Convention de Paris, l'objectif de la disposition de l'[article 6 bis](#) introduit pour la première fois dans la Convention en 1925, était d'éviter l'enregistrement et l'utilisation d'une marque susceptible de créer une confusion avec une autre marque déjà notoirement connue dans le pays d'enregistrement, même si la marque notoirement connue n'était pas, ou pas encore, protégée par un enregistrement dans ce pays.

En ce qui concerne le RMUE, l'objectif était de combler un vide juridique, étant donné que l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) ne protège que les MUE enregistrées. Sans l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), les marques renommées non enregistrées n'auraient pas pu bénéficier d'une protection (hormis celle conférée par l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#)). En vue de combler ce vide juridique, le RMUE a prévu

la protection des marques notoirement connues au sens de l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#), étant donné que cet article avait principalement été élaboré dans le but d'octroyer une protection aux marques non enregistrées ayant un caractère notoirement connu.

Par conséquent, d'une part, les **marques notoirement connues** qui **ne sont pas enregistrées** dans le territoire concerné ne peuvent bénéficier de la protection prévue à l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) pour des produits non similaires. Elles ne peuvent être protégées que pour des **produits identiques ou similaires** s'il existe un risque de confusion en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) auquel l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#) fait référence pour déterminer l'étendue de la protection. Toutefois, ce principe ne remet pas en cause le fait que les marques notoirement connues, dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées, peuvent aussi être protégées en vertu de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#). Dès lors, si le droit national applicable leur confère une protection pour des produits ou services non similaires, cette protection renforcée peut également être invoquée au titre de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#).

D'autre part, les marques notoirement connues qui ont été **enregistrées**, soit en tant que MUE, soit en tant que marques nationales dans l'un des États membres, peuvent être **invoquées au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#)**, mais seulement si elles **remplissent en outre les conditions de renommée**.

Bien que les termes «notoirement connues» (expression consacrée utilisée à l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#)) et «renommée» correspondent à des notions juridiques distinctes, il existe entre eux un **chevauchement important**, comme l'indique la comparaison entre la façon dont les marques notoires sont définies dans la [Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires](#), et la façon dont la renommée a été décrite par la Cour de justice dans l'arrêt du 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (qui conclut que la différence de terminologie ne représente qu'une «nuance, qui n'emporte pas une réelle contradiction»).

Concrètement, le seuil permettant de déterminer si une marque est notoirement connue ou renommée est souvent le même. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'une marque ayant acquis une notoriété ait également atteint le seuil fixé par la Cour dans l'arrêt *General Motors* pour les marques jouissant d'une renommée, étant donné que l'appréciation repose principalement, dans les deux cas, sur des considérations d'ordre quantitatif concernant le degré de connaissance de la marque parmi le public, et que les seuils requis dans chacun des cas sont exprimés en des termes très similaires (marque «connue» ou «notoirement connue» d'au moins une «partie pertinente du public»⁷³ pour les marques notoires, et marque «connue d'une partie considérable du public concerné» pour les marques jouissant d'une renommée).

Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, la Cour a qualifié les termes

⁷³ [Article 2, paragraphe 2, points b\) et c\), de la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.](#)

«renommée» et «notoirement connu» de «notions voisines», soulignant ainsi leur chevauchement important et la relation qui les lie (voir point 17). Voir aussi l'arrêt du 11/07/2007, [T-150/04 Tosca Blu](#) EU:T:2007:214, § 56-57.

Le chevauchement entre les marques jouissant d'une renommée et les marques enregistrées notoirement connues a des répercussions lorsque des motifs d'opposition sont soulevés, en ce sens que peu importe en principe, pour l'applicabilité de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) que l'opposant définisse son enregistrement antérieur comme une marque notoire et non comme une marque jouissant d'une renommée. Il convient donc de procéder à un examen attentif de la terminologie employée, en particulier lorsque les motifs de l'opposition ne sont pas clairement expliqués, et d'adopter le cas échéant une approche souple.

Dans le contexte de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), les exigences requises pour l'application de l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#) et de l'[article 8, paragraphe 1, points a\) et b\), du RMUE](#) sont les mêmes, bien que la terminologie employée présente des différences. Les deux dispositions exigent une similitude ou une identité entre les produits ou services ainsi que des signes similaires ou identiques (l'article 6 bis utilise le terme «reproduction», qui correspond au terme «identité», et «imitation» pour désigner la similitude). Les deux articles requièrent également l'existence d'un risque de confusion («susceptible de créer une confusion» est le terme utilisé dans l'[article 6 bis](#)). Toutefois, alors que, selon l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), une marque notoirement connue peut faire office de droit antérieur, et donc servir de **base** à une opposition, les **motifs** pour une opposition en vertu de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#) demeurent (exclusivement) l'[article 8, paragraphe 1, point a\) ou b\), du RMUE](#).

Par exemple, si l'opposition est fondée i) sur un enregistrement antérieur en invoquant l'[article 8, paragraphe 1, point b\), et l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) et ii) sur une marque antérieure identique notoirement connue dans le même territoire au titre de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), le droit antérieur doit être examiné:

1. 1. au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), comme un **enregistrement** antérieur au caractère distinctif accru (compte tenu de sa notoriété);
2. 2. au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), comme un **enregistrement** antérieur jouissant d'une renommée;
3. 3. au titre de l'[article 8, paragraphe 2, point c\), du RMUE](#), comme une marque antérieure **non enregistrée notoirement connue** (ce qui ne sera utile que si l'enregistrement n'est pas démontré car, dans le cas contraire, le résultat est le même qu'au point 1. ci-dessus).

Même si l'opposant n'a pas expressément fondé l'opposition sur l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), le contenu de l'acte d'opposition et la formulation de l'exposé des motifs doivent être analysés attentivement afin de déterminer de manière objective si l'opposant souhaite également s'appuyer sur cet [article 8, paragraphe 5](#).

2.2 Applicabilité aux produits ou services similaires

Conformément au libellé clair de la version actuelle de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), cette disposition garantit la protection «indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels la [marque postérieure] est demandée soient identiques, similaires, ou dissimilaires, à ceux pour lesquels est enregistrée la marque antérieure». Il s'agit d'une codification de la jurisprudence de la Cour de justice interprétant la version précédente de la disposition en cause (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Conditions d'application

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) s'applique (16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. 1. il faut une **marque enregistrée** antérieure **jouissant d'une renommée** dans le territoire pertinent;
2. 2. il doit y avoir **identité ou similitude** entre la demande de MUE contestée et la marque antérieure;
3. 3. il faut que l'usage du signe demandé puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
4. 4. il faut que cet usage soit **sans juste motif**.

Ces conditions sont **cumulatives** et le non-respect de l'une d'entre elles suffit à rendre ladite disposition caduque (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

L'ordre dans lequel ces exigences sont examinées peut varier en fonction des particularités de chacune des affaires. Par exemple, l'examen peut débuter par l'évaluation des similitudes entre les signes, en particulier lorsque cette appréciation n'appelle guère d'observations, soit parce que les marques sont identiques, soit parce qu'elles sont manifestement similaires ou différentes.

3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée

3.1.1 Nature de la renommée

La nature et l'étendue de la renommée ne sont définies ni par le [RMUE](#), ni par la [directive sur les marques](#). Par ailleurs, les termes utilisés dans les différentes versions linguistiques de ces textes ne sont pas parfaitement équivalents, ce qui a entraîné une confusion considérable quant au véritable sens du terme «renommée», comme indiqué

par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions du 26/11/1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

En l'absence de définition légale, la Cour a défini la nature de la renommée par référence à la finalité des dispositions applicables. La Cour a soutenu, à propos de l'interprétation de l'[article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques](#), que le texte de la [directive](#) «implique un **certain degré de connaissance de la marque antérieure** parmi le public» et elle a expliqué que «ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, [...] effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Au vu de ces considérations, la Cour a conclu que la renommée correspond à **l'exigence d'un seuil de connaissance**, ce qui implique qu'elle doit être appréciée, pour l'essentiel, sur la base de critères **quantitatifs**. Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Par ailleurs, si la renommée doit être appréciée sur la base de critères quantitatifs, les arguments ou les preuves qui ont trait au prestige dont la marque jouit auprès du public, et non à sa connaissance, ne sont pas directement pertinents pour démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée suffisante aux fins de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Toutefois, étant donné que la valeur économique de la renommée fait également l'objet de la protection prévue par cette disposition, tous ses **aspects qualitatifs** sont pertinents pour apprécier le risque de préjudice ou de profit indu (voir le [point 3.4](#) ci-dessous). L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) protège les marques «notoires» non en tant que telles, mais plutôt pour le succès et la réputation qu'elles ont acquis sur le marché. Un signe ne jouit d'aucune renommée intrinsèquement, par exemple du seul fait qu'il fait référence à une personne ou à un événement de renom, mais seulement par rapport aux produits ou services qu'il désigne et à l'usage qui en a été fait.

Affaire no	Commentaire
22/07/2010, R 11/2008-4 , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Toutes les preuves soumises par l'opposant concernaient la popularité de Fernando Alonso, champion de formule 1, et l'utilisation de son image par différentes entreprises en vue de promouvoir leurs produits et services. Il n'y avait aucune preuve de renommée pour l'utilisation de la marque antérieure telle qu'enregistrée pour les produits et services concernés (paragraphe 44, 48).

Affaire no	Commentaire
03/03/2011, R 201/2010-2 , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Les seuls éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure soumis dans les délais, à savoir une page montrant des sites internet contenant le terme «BALMAIN», un extrait de Wikipédia concernant le designer français Pierre Balmain et cinq extraits du site internet www.style.com faisant référence à la collection de prêt-à-porter «BALMAIN», ne suffisaient manifestement pas pour établir la renommée de la marque antérieure dans l'UE. Par conséquent, l'opposition a été déclarée non fondée (paragraphe 36-37).

3.1.2 L'étendue de la renommée

3.1.2.1 Le degré de connaissance

La renommée étant définie comme l'exigence d'un seuil de connaissance, la question qui se pose nécessairement est celle de savoir **quel degré de connaissance** la marque antérieure doit atteindre parmi le public pour franchir ce seuil. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est **connue d'une partie significative** du public, aspect qui ne peut toutefois pas être déterminé préalablement sur la base d'un pourcentage déterminé (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

En s'abstenant de définir de façon plus détaillée le sens du terme «significative» et en affirmant qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public, la Cour s'est prononcée en substance **contre l'utilisation de critères fixes** d'applicabilité générale, étant donné que le recours à un degré prédéterminé de connaissance pourrait s'avérer inapproprié pour une appréciation réaliste de la renommée si ce degré était considéré isolément.

Dès lors, pour déterminer si la marque antérieure est connue d'une partie significative du public, il faut tenir compte non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de **tout autre facteur** pertinent du cas d'espèce. Pour plus de détails sur les facteurs concernés et leur interaction, voir le [point 3.1.3](#).

Toutefois, lorsque les produits ou les services concernent de très **petits groupes de consommateurs**, et que la taille globale du marché est de ce fait limitée, une partie significative de celui-ci est nécessairement restreinte en valeur absolue. Par conséquent, la taille limitée du marché concerné ne doit pas être considérée en soi comme un facteur susceptible d'empêcher une marque d'acquérir une renommée au

sens de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), étant donné que la renommée se mesure plus en termes de proportions qu'en valeur absolue.

Exiger que la marque antérieure soit connue d'une partie significative du public permet également de différencier les notions de **renommée** en tant que condition nécessaire à l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), et de **caractère distinctif accru par l'usage** en tant que facteur de l'évaluation du risque de confusion aux fins d'application de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#).

Bien que les deux termes concernent la connaissance de la marque parmi le public concerné, il existe en cas de **renommée** un **seuil** au-dessous duquel une protection élargie ne peut être accordée, alors qu'il n'existe **aucun seuil de ce type** en cas de **caractère distinctif accru**. Il s'ensuit que, dans le dernier cas, tout signe de connaissance accrue de la marque doit être pris en compte et évalué selon son importance, et ce qu'il atteigne ou non la limite exigée par l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Dès lors, la constatation d'un «caractère distinctif accru» au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), n'est pas nécessairement probante aux fins de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

Affaire no	Commentaire
21/04/2010, R 1054/2007-4 MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Les documents soumis par l'opposant démontraient des efforts de promotion tels que le caractère distinctif a été accru par l'utilisation. Toutefois, l'utilisation du produit ne suffisait pas pour atteindre le seuil de renommée. Aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs concernés; l'opposant n'a pas non plus présenté de preuves au sujet de la part de marché de ses produits (paragraphe 61).

3.1.2.2 Le public pertinent

Pour définir le type de public à prendre en compte pour apprécier la renommée, la Cour a indiqué que «le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est **celui concerné par cette marque**, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Ainsi, si les produits ou services désignés par la marque sont des produits de **grande consommation**, le public pertinent est le **grand public**, tandis que si les produits désignés ont une **application très spécifique** ou sont exclusivement destinés à un **usage professionnel ou industriel**, le public pertinent est limité aux **acquéreurs spécifiques** des produits en cause.

Affaire no	Commentaire
04/08/2011, R 1265/2010-2 , MATTONI (fig) / MATTONI	Compte tenu de la nature des produits pour lesquels l'opposant invoque la renommée, à savoir de l' <i>eau minérale</i> , le public pertinent est le grand public (paragraphe 44).
15/09/2011 R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Les produits pour lesquels le signe jouit d'une renommée sont des <i>médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile</i> . Le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels ayant un niveau élevé d'attention (paragraphe 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée sont des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i> . Les preuves de la promotion de la marque antérieure «BOTOX» en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (C-100/11 P , points 65-67). Par conséquent, il convient de tenir compte de ces deux catégories de consommateurs.

Outre les acheteurs effectifs des produits en cause, la notion de public pertinent couvre aussi les **acquéreurs potentiels** de ces produits, ainsi que les membres du public qui ne sont qu'**indirectement en contact** avec la marque, dans la mesure où ces groupes de consommateurs sont également ciblés par les produits en cause (par exemple les passionnés de sport s'agissant des vêtements d'athlétisme, ou encore les personnes qui prennent régulièrement l'avion s'agissant des compagnies aériennes).

Affaire no	Commentaire
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Les services concernés sont des services de cotation des cours de bourse compris dans les classes 35 et 36, qui s'adressent normalement à des professionnels. L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «NASDAQ» apparaît presque quotidiennement dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées qui peuvent être lu(e)s/regardé(s) partout en Europe. Par conséquent, la chambre de recours était fondée à conclure que, pour le public européen, la renommée de la marque «NASDAQ» devait être appréciée non seulement parmi les professionnels, mais également dans une partie importante du sous-secteur du grand public (points 47, 51).
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	La preuve de la renommée étaye et renforce le fait que le public pertinent dans le cas des <i>représentations de théâtre</i> est le grand public et non un cercle restreint et exclusif. Les activités de l'intervenante faisaient l'objet de publicité, de présentations et de commentaires dans de nombreux journaux ciblant le grand public. L'intervenante a fait des tournées dans différentes régions du Royaume-Uni et s'est produite devant un large public au Royaume-Uni. Le fait qu'il s'agit d'une activité à grande échelle, et donc d'un service rendu au grand public, est démontré par le chiffre d'affaires élevé et le grand nombre d'entrées vendues. En outre, il ressort de documents soumis par l'intervenante que cette dernière a reçu des ressources annuelles de parrainage de la part d'entreprises de divers secteurs atteignant également le grand public, tels que des banques, des entreprises dans le domaine des boissons alcoolisées ainsi que des producteurs d'automobiles (points 35-36).

Très souvent, un produit donné concerne **divers groupes d'acheteurs** aux profils différents, comme c'est le cas pour les produits à usages multiples, ou les produits qui transitent par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre leur destination finale (distributeurs, détaillants, utilisateurs finaux). Dans ce cas, la question se pose de savoir si la renommée doit être appréciée au sein de chaque groupe distinct, ou si elle

doit s'étendre à tous les types d'acquéreur. L'exemple donné par la Cour dans son arrêt du 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (milieu professionnel donné) implique que la renommée au sein d'un seul groupe peut suffire.

De même, si la marque antérieure est enregistrée pour des **produits** ou services très **hétérogènes**, différents types de public peuvent être concernés par chaque type de produits et services, et, partant, la renommée globale de la marque doit être appréciée séparément pour chaque catégorie de produits et services concernés.

Il convient de souligner que les observations qui précèdent ne concernent que le type de public à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si la marque antérieure a atteint le seuil de renommée fixé par la Cour dans l'affaire *General Motors*. Toutefois, pour apprécier le préjudice ou le profit indu, la question se pose de savoir si la marque antérieure doit également être connue du public concerné s'agissant des produits ou services couverts par la marque postérieure, car, dans le cas contraire, l'on voit mal comment le public pourrait associer les deux marques. Cette question est examinée au [point 3.4](#) ci-dessous.

3.1.2.3 Les produits et services couverts

Les produits et services doivent avant tout être ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et pour lesquels la renommée est revendiquée.

Affaire no	Commentaire
28/04/2011, R 1473/2010-1 , SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	L'opposition a été rejetée car les marques antérieures n'étaient pas enregistrées pour les services qui, selon l'opposant, jouissent d'une renommée. L' article 8, paragraphe 5, du RMUE peut uniquement être invoqué si la marque dont l'opposant revendique la notoriété/renommée est une marque enregistrée et si les produits/services pour lesquels cette renommée/notoriété est invoquée figurent sur le certificat (paragraphe 49).

Les produits et services auxquels les éléments de preuve font référence doivent être identiques (pas seulement similaires) aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

Affaire no	Commentaire
------------	-------------

09/11/2010, R 1033/2009-4 PEPE / bebe	Les produits qui ont été jugés comme jouissant d'une renommée en Allemagne par la décision et l'ordonnance en question ne concernent que des articles de soins de la peau et du corps et une crème pour enfants. Ces articles ne sont pas identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3, <i>produits de maquillage; produits pour le soin des ongles; à savoir vernis à ongles et dissolvant</i> . Par conséquent, l'opposant n'a pas prouvé la renommée pour la marque allemande antérieure dans les territoires concernés (paragraphe 31).
---	---

Lorsque la marque antérieure est enregistrée pour un large éventail de produits ou de services ciblant différents types de public, il y a lieu d'apprécier la renommée séparément pour chaque catégorie de produits. Dans ce cas, il peut arriver que la marque antérieure n'ait pas de renommée pour tous les produits, faute peut-être d'avoir été utilisée pour certains d'entre eux, tandis que pour d'autres elle n'a peut-être pas atteint le degré de connaissance nécessaire pour l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

Par conséquent, si les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d'une **renommée partielle**, c'est-à-dire si la renommée ne concerne que certains des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, ce n'est que dans cette mesure que ladite marque peut être protégée au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Par conséquent, **seuls ces produits** peuvent être pris en compte aux fins de l'examen.

Affaire no	Commentaire
14/06/2011, R 1588/2009-4 , PINEAPPLE / APPLE	La chambre de recours a conclu que le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures ne concernaient pas les produits et services de l'opposant, qui étaient considérés comme identiques aux produits et services contestés. En effet, aucun caractère distinctif ou renommée n'a été prouvé pour ces produits et services, à l'exception des <i>logiciels informatiques compris dans la classe 9</i> (paragraphe 43).

Affaire no	Commentaire
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Les preuves soumises démontraient dans une mesure suffisante que la marque «ARENA» était connue d'une part significative du public pertinent. Toutefois, les preuves en question ne comportaient aucune information permettant de déterminer le niveau de connaissance de la marque «ARENA» dans des secteurs autres que <i>les vêtements de natation ou les accessoires de natation</i> (paragraphe 58 et 60).

3.1.2.4 Le territoire pertinent

Selon l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), le **territoire pertinent** à retenir pour démontrer la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit **jouir d'une renommée dans le territoire dans lequel elle est enregistrée**. Par conséquent, le territoire à prendre en compte est l'État membre concerné pour les marques nationales, et l'Union européenne pour les marques communautaires.

Dans l'affaire *General Motors*, la Cour a indiqué, à propos des marques nationales, qu'il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. Pour le territoire Benelux en particulier, la Cour a soutenu qu'une partie substantielle de celui-ci pouvait correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevvy, EU:C:1999:408, § 28, 29).

La Cour a précisé que, dans le cas d'une marque de l'Union européenne antérieure, la renommée sur le territoire d'un seul État membre peut suffire.

Affaire no	Commentaire
------------	-------------

06/10/2009, C-301/07 , Pago, EU:C:2009:611	Cette affaire concerne une marque de l'Union européenne jouissant d'une renommée en Autriche. La Cour a indiqué qu'une marque de l'Union européenne doit être connue dans une partie substantielle de l'UE par une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque. Compte tenu des faits exposés dans cette affaire, le territoire de l'État membre en cause (Autriche) a été considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l'UE (points 29-30).
--	--

Toutefois, en règle générale, il faut tenir compte, pour évaluer si la partie du territoire en cause constitue une partie substantielle, à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y réside, ces deux critères pouvant influencer sur l'importance globale du territoire en cause.

Affaire no	Commentaire
21/08/2009, R 1283/2006-4 , RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Même si les preuves soumises démontraient l'utilisation de la marque dans 17 restaurants en France en 2002, ce chiffre a été considéré comme relativement bas pour un pays qui compte 65 millions d'habitants. Par conséquent, la renommée n'a pas été prouvée (paragraphe 22).

Les opposants indiquent souvent dans l'acte d'opposition que la renommée de la marque antérieure s'étend au-delà du territoire de protection (par exemple, ils invoquent une renommée paneuropéenne pour une marque nationale). Dans ce cas, la revendication de l'opposant doit être examinée uniquement pour le territoire de protection.

De même, les **pièces produites doivent se rapporter précisément au territoire concerné**. Par exemple, des pièces concernant le Japon ou des régions mal définies ne permettent pas d'établir la renommée dans l'Union européenne ou dans un État membre. Ainsi, le montant des ventes réalisées dans l'ensemble de l'UE ou dans le monde entier ne saurait prouver la renommée dans un État membre donné si les données en cause ne sont pas ventilées par territoire. Autrement dit, pour être prise en compte, une renommée «plus large» doit aussi être démontrée précisément pour le territoire concerné.

Affaire no	Commentaire
------------	-------------

22/03/2011, R 1718/2008-1 , LINGLONG / LL (fig.) et al.	La plupart des documents soumis faisaient référence à des pays en dehors de l'Union européenne, principalement la Chine, le pays d'origine de l'opposant, ainsi que d'autres pays asiatiques. Par conséquent, l'opposant ne peut revendiquer la possession d'une marque notoirement connue dans l'UE (paragraphe 53).
14/06/2010, R 1795/2008-4 , ZAPPER-CLICK (recours rejeté 03/10/2012, T-360/10 , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Dans la notification d'annulation, la partie défenderesse a maintenu que la renommée était réclamée pour le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, l'enregistrement international ne visait que l'Espagne, la France et le Portugal et ne s'étendait donc pas jusqu'au territoire du Royaume-Uni. De surcroît, la partie défenderesse n'a soumis aucune preuve d'une quelconque renommée dans les États membres désignés par l'enregistrement international (point 45).

Toutefois, lorsque la renommée invoquée s'étend au-delà du territoire de protection et qu'il existe des preuves à cet égard, cet élément doit être pris en compte parce qu'il peut renforcer la renommée constatée dans le territoire de protection.

3.1.2.5 La date à prendre en compte

L'opposant doit démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la **date de dépôt** de la demande de MUE contestée, compte tenu, le cas échéant, de toute **priorité** valablement revendiquée.

Il faut en outre que la renommée de la marque antérieure subsiste jusqu'à ce que la décision concernant l'opposition soit rendue. Toutefois, il suffira en principe que l'opposant démontre que sa marque avait déjà une renommée à la date de dépôt/priorité de la demande de MUE, tandis qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de démontrer toute **perte de renommée** ultérieure. En pratique, ce cas sera assez exceptionnel, puisqu'il présuppose un changement spectaculaire des conditions du marché sur une période relativement brève.

Le fait que l'opposition soit fondée sur une **demande antérieure** ne fait pas obstacle à l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), lequel englobe les demandes antérieures par référence à l'[article 8, paragraphe 2, du RMUE](#). Dans la plupart des cas, la demande antérieure n'aura pas acquis de renommée suffisante dans un si bref délai. Néanmoins, l'on ne saurait exclure a priori la possibilité qu'un degré suffisant de renommée soit atteint sur une période exceptionnellement courte. Par ailleurs, la demande peut également concerner une marque déjà utilisée depuis longtemps au moment du dépôt de la demande, et qui a donc eu assez de temps pour acquérir

une renommée. En tout état de cause, les effets de l'enregistrement étant rétroactifs, l'applicabilité de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) aux demandes antérieures ne peut être considérée comme une dérogation à la règle selon laquelle l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) ne s'applique qu'aux enregistrements antérieurs, comme indiqué en conclusion au [point 2.1](#) ci-dessus.

En règle générale, **plus la date des éléments de preuve est proche de la date à prendre en compte**, plus il sera **facile** de présumer que la marque antérieure avait **acquis une renommée** à cette date. Il est probable que la valeur de preuve d'un document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt. Des éléments de preuve de la renommée concernant un point ultérieur dans le temps pourraient permettre de tirer des conclusions concernant la renommée de la marque antérieure à la date à prendre en compte (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 82).

C'est pourquoi les pièces déposées en vue de prouver la renommée doivent être datées, ou du moins **indiquer clairement à quelle date** les faits attestés ont eu lieu. Par conséquent, les documents non datés ou les documents portant une date ajoutée ultérieurement (dates inscrites manuellement sur des documents imprimés, par exemple) ne peuvent pas fournir des informations fiables sur la date à prendre en compte.

Affaire no	Commentaire
15/03/2010, R 55/2009-2 , BRAVIA / BRAVIA	Les preuves démontraient que la marque «BRAVIA/BRAVIA» était utilisée pour des téléviseurs LCD en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Allemagne, en Turquie, au Portugal, en Autriche, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Toutefois, aucun des documents soumis n'était daté. L'opposant n'a soumis aucune information relative à la durée. Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver la renommée au sein de l'Union européenne (paragraphe 27-28).

Affaire no	Commentaire
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	De l'avis de la chambre de recours, un arrêt de 1972 ne suffisait pas pour prouver le caractère distinctif accru au moment du dépôt de la demande de marque, à savoir le 20/10/2006. De plus, «il découle de la décision du [Tribunal] [21/04/2005, T-164/03 , monBeBé, EU:T:2005:140] que la renommée de la marque antérieure a été évaluée au 13/06/1996, soit plus de dix ans avant la date à prendre en compte pour établir la renommée» (paragraphe 31).

Lorsque le **délai écoulé** entre la date des preuves les plus récentes de l'usage et la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne est très **important**, il convient d'apprécier avec soin la pertinence des preuves eu égard au type de produits ou de services concernés. En effet, l'évolution des habitudes et des perceptions des consommateurs peut prendre un certain temps, généralement en fonction du marché concerné.

Le marché de l'habillement, par exemple, est fortement lié aux saisons et aux différentes collections présentées chaque trimestre. Ce facteur devra être pris en compte pour apprécier une éventuelle perte de renommée dans ce secteur. De même, le marché des fournisseurs internet et des sociétés de commerce électronique est très concurrentiel et connaît une croissance rapide, ainsi qu'un déclin rapide, de telle sorte que la renommée risque de connaître une dilution plus rapide dans ce domaine que dans d'autres secteurs du marché.

Affaire no	Commentaire
17/12/2010, R 883/2009-4 , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	La partie requérante n'est pas parvenue à prouver que la marque antérieure était déjà notoirement connue à la date de la demande de la marque contestée. Les certificats relatifs à la renommée de la «désignation Mustang» ne font référence ni à la marque figurative «Calzados Mustang» revendiquée ni à la période pendant laquelle la renommée doit être déterminée (paragraphe 28).

Une question similaire se pose en cas de **preuves postérieures à la date de dépôt** de la demande de MUE. Bien qu'en règle générale ces preuves ne soient pas suffisantes en soi pour établir que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la marque de l'Union européenne, il ne convient pas de les rejeter comme non pertinentes. Étant donné que la renommée s'acquiert généralement sur plusieurs

années, qu'il n'est pas possible de la faire brusquement apparaître ou disparaître, et que certains types de preuves (sondages d'opinion, déclarations sous serment, par exemple) ne sont pas nécessairement disponibles avant la date à prendre en compte, puisqu'ils ne sont généralement établis qu'après la survenance du litige, il convient d'évaluer ces pièces sur la base de leur contenu **et conjointement avec le reste des preuves**. Par exemple, un sondage d'opinion réalisé après la date à prendre en compte et mettant en évidence un degré suffisamment élevé de connaissance peut suffire pour prouver que la marque avait acquis une renommée à cette date, s'il est établi par ailleurs que les conditions du marché n'ont pas changé (par exemple, que le même niveau de ventes et de dépenses publicitaires a été maintenu avant la réalisation de ce sondage).

Affaire no	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, confirmed 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Même si la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la marque contestée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date (point 52).
05/10/2020, T-51/19 , apiheal (fig.) / APIRETAL, EU:T:2020:468	Même si certains documents produits pour prouver la renommée de la marque antérieure portent une date qui précède, par exemple, de cinq ans la date de dépôt de la MUE contestée, ce fait ne prive pas ces documents de leur valeur probante. On ne peut exclure automatiquement la possibilité qu'un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu'en règle générale, une marque acquiert sa renommée progressivement (point 112).

On ne peut exclure automatiquement la possibilité qu'un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu'en règle générale, une marque acquiert sa renommée progressivement. Il est probable que la valeur de preuve d'un tel document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; et l'arrêt du 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Affaire no	Commentaire
------------	-------------

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl; confirmés 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Les articles de presse produits ont permis d'établir l'existence d'une importante couverture médiatique en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque BOTOX à la date de dépôt des marques contestées (point 53).
--	---

3.1.2.6 Renommée acquise dans le cadre d'une autre marque

La preuve de la renommée d'un signe complexe porte sur le signe en tant que tel et non sur un élément en particulier. À titre d'exemple, la renommée acquise par une marque figurative peut s'étendre, sans pour autant que cela soit systématique, à une marque verbale utilisée ultérieurement avec la marque figurative en cause.

En vue d'établir la renommée d'une marque sur la base d'éléments de preuve portant sur l'usage et sur le caractère notoire d'une autre marque, la marque antérieure doit être incluse dans la marque ultérieure et y jouer un rôle «prédominant, voire significatif» (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, § 47). Lorsque la marque antérieure a été utilisée dans le cadre d'une autre marque, il incombe à l'opposante de démontrer que la marque antérieure a indépendamment acquis une renommée (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015, § 121). Les exemples ci-dessous fournissent des orientations à cet égard.

Affaire no	Commentaire
17/03/2015, T-611/11 , Manea Spa, EU:T:2015:152 (classes concernées: 3, 24, 25, 43 et 44)	La marque verbale «Spa» était utilisée en tant que partie d'un autre enregistrement associant l'élément verbal en cause à un logo représentant un pierrot, comme suit  . L'élément verbal occupe une position centrale au sein de ce signe complexe et joue de ce fait un rôle «distinct et prépondérant».

Affaire no	Commentaire
------------	-------------

17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (classes concernées: 16, 38 et 41) et 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (classes concernées: 9, 25, 38 et 41)	À l'inverse, dans l'affaire T-10/09, il a été conclu que les éléments de preuve relatifs à la renommée concernaient la marque figurative antérieure «F1 Formula 1»  et non les marques verbales antérieures «F1». Privés de leur logotype particulier, le texte «Formula 1» et son abréviation «F1» sont perçus comme des éléments descriptifs désignant une catégorie de voitures de courses ou les courses impliquant de telles voitures. La preuve de la renommée des marques verbales en cause n'a pas été établie (voir points 53, 54 et 67). Dans l'affaire T-55/13, le Tribunal a conclu que la renommée associée au signe complexe «F1» ne s'étendait pas à l'élément verbal seul, qui ne joue pas un rôle «prédominant, voire significatif» dans la marque figurative antérieure (voir point 47).
---	--

Affaire no	Commentaire
12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94	Il en va de même pour l'élément figuratif représentant un «sablier ailé» utilisé dans une marque complexe en combinaison avec le mot «Longines»  L'élément figuratif demeure clairement accessoire et en retrait dans l'impression d'ensemble véhiculée par cette marque complexe (points 104 à 106). Le Tribunal a conclu que l'opposante avait omis de produire des sondages d'opinion attestant que le logo représentant un «sablier ailé» est reconnu indépendamment de l'élément verbal. Il a également été établi que l'usage de cet élément figuratif seul dans un nombre limité de documents n'était pas suffisant, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (points 91 à 93 et point 112).

Affaire no	Commentaire
27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451	Les éléments de preuve démontraient la renommée de la marque verbale antérieure «ANNA DE CODORNIU», mais ils ne démontraient pas que la marque figurative antérieure  était renommée en tant que telle (points 38, 39). Une marque peut également acquérir une renommée du fait de son usage sous une forme différente et notamment sous la forme d'une autre marque enregistrée, pourvu que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (point 45).

3.1.3 Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents

Après avoir indiqué que «ni la lettre ni l'esprit de l'[article 5, paragraphe 2, de la directive](#) n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un **pourcentage déterminé** du public», la Cour a également soutenu qu'il convient de prendre en considération **tous les éléments pertinents** lors de l'appréciation de la renommée de la marque antérieure, à savoir, «**notamment la part de marché** détenue par la marque, **l'intensité, l'étendue géographique** et la **durée** de son usage, ainsi que **l'importance des investissements** réalisés par l'entreprise pour la promouvoir» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Si l'on considère conjointement ces deux déclarations, il s'ensuit que le degré de connaissance requis aux fins de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) ne peut être défini de façon abstraite, mais doit être évalué au **cas par cas** en tenant compte **non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de tout autre fait pertinent du cas d'espèce**, autrement dit de tout facteur susceptible de fournir des informations sur les performances de la marque sur le marché.

La liste de facteurs à prendre en considération pour apprécier la renommée d'une marque antérieure (notamment la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir) servent seulement comme des exemples. Il n'est pas nécessaire que la conclusion selon laquelle la marque jouit d'une renommée soit arrêtée sur la base des indications relatives à ces différents facteurs.

Affaire no	Commentaire
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	L'opposant a fourni des preuves détaillées relatives à l'intensité, l'étendue géographique et à la durée de l'utilisation de sa marque «Nasdaq» ainsi qu'au montant dépensé dans la promotion, la démonstration qu'elle était connue d'une partie considérable du public concerné. La Cour estime que le fait qu'il n'a pas produit de chiffres concernant la part de marché ne remet pas en cause cette conclusion (point 51). La Cour a d'abord conclu que les facteurs à prendre en considération afin de déterminer la réputation d'une marque antérieure ne servent qu'à titre d'exemples, étant donné que tous les éléments de preuve pertinents de l'affaire doivent être pris en considération et, elle a ensuite conclu que les autres éléments de preuve détaillés et vérifiables produits par l'intervenante sont déjà suffisants en soi pour prouver de façon concluante la réputation de sa marque «Nasdaq» (point 52).

Par ailleurs, les facteurs pertinents doivent être appréciés non seulement en vue d'établir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, mais aussi afin de déterminer si les **autres conditions** liées à la renommée sont remplies, par exemple si la renommée invoquée couvre une partie significative du territoire pertinent, ou si la renommée avait réellement été acquise avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de la marque de l'Union européenne contestée.

Le même type de test est mis en œuvre pour déterminer si la marque a acquis par l'usage un **caractère distinctif accru** aux fins de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), ou si la marque est **notoirement connue** au sens de l'[article 6 bis de la Convention de Paris](#), car, dans tous les cas, ce qu'il faut prouver, c'est en substance la même chose, à savoir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, sans préjudice du seuil exigé dans chaque cas.

3.1.3.1 La connaissance de la marque

L'affirmation de la Cour selon laquelle il n'y a pas lieu d'«exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public» ne saurait être interprétée en ce sens que les chiffres concernant la connaissance de la marque ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la renommée, ou qu'il convient de leur attribuer une valeur probante moindre lorsqu'il s'agit d'évaluer la renommée. Elle implique seulement que les pourcentages de connaissance définis de façon abstraite risquent de ne pas être

appropriés dans tous les cas d'espèce et que, par conséquent, il n'est **pas possible de fixer a priori un seuil de connaissance applicable d'une façon générale**, au-delà duquel il faudrait présumer que la marque est renommée (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Dès lors, bien qu'il ne soit pas expressément cité par la Cour parmi les facteurs à prendre en compte pour apprécier la renommée, le **degré de connaissance** de la marque par le public pertinent est **directement pertinent** et peut être particulièrement utile pour apprécier si la marque est suffisamment connue aux fins de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), à condition bien sûr que la méthode de calcul soit fiable.

En règle générale, il est d'autant **plus facile** d'admettre que **la marque a une renommée** que le **pourcentage de connaissance de la marque est élevé**. Toutefois, en l'absence de seuil clairement défini, les pourcentages de connaissance ne sont **convaincants** que si les preuves mettent en évidence un **degré élevé** de connaissance de la marque. Les pourcentages considérés isolément ne sont pas probants. Comme expliqué ci-dessus, la renommée doit plutôt être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il est d'autant moins nécessaire de fournir des preuves complémentaires attestant de la renommée que le degré de connaissance est élevé, et vice versa.

Affaire no	Commentaire
24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	Les preuves soumises ont permis de démontrer que la marque antérieure jouissait d'une importante renommée en Suède pour les <i>gelées confitures, panades de fruits, boissons fruitées, concentrés pour la production de boissons et de jus</i>. Selon le sondage mené par TNS Gallup, la connaissance spontanée (réponses téléphoniques à la question «Quelles sont les marques de — "la catégorie de produits en question est citée» —, dont vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez?») pour la marque «BOB» variait entre 25 % et 71 %, en fonction des produits visés: <i>compotes de pommes, confitures, marmelades, sodas, boissons fruitées et jus de fruits</i>. La connaissance du support (réponses à un questionnaire montrant les produits de la marque) variait entre 49 % et 90 %, en fonction des produits. En outre, entre 2001 et 2006, la part de marché moyenne oscillait entre 30 % et 35 % pour les catégories de produits ci-dessus (paragraphe 34).

Lorsqu'il s'avère, au vu des preuves, que la marque ne jouit que d'un **degré de connaissance plus faible**, il convient de ne pas présumer automatiquement sa renommée. Autrement dit, la plupart du temps, **de simples pourcentages ne sont pas probants** en tant que tels. Dans ce cas, c'est seulement si les preuves de la connaissance sont étayées par des indications suffisantes concernant la performance globale de la marque sur le marché que l'on pourra évaluer, avec un degré raisonnable de certitude, si la marque est connue d'une partie significative du public pertinent.

3.1.3.2 La part de marché

La **part de marché** des produits proposés ou vendus sous la marque et la **position** de la marque sur le marché sont des indications précieuses pour l'appréciation de la renommée, car elles permettent toutes deux de connaître le **pourcentage du public pertinent** qui **achète en réalité** les produits et de mesurer le succès de la marque par rapport aux produits concurrents.

On entend par part de marché le **pourcentage du total des ventes** réalisées sous une marque dans un secteur donné du marché. Pour définir le secteur du marché concerné, il convient de tenir compte des produits ou des services pour lesquels la **marque a été utilisée**. Si ces produits ou services sont plus limités que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, l'on se trouve dans un cas de renommée partielle, similaire à celui qui se produit lorsque la marque est enregistrée pour un large éventail de produits, mais n'a acquis une renommée que pour une partie d'entre eux. Dans ce cas, seuls **les produits ou services pour lesquels la marque a été réellement utilisée et a acquis une renommée** sont pris en compte aux fins de cet examen.

Ainsi, une **part de marché très substantielle**, ou une **position de leader** sur le marché, constitue généralement un **argument de poids en faveur de la renommée**, en particulier si elle est associée à un degré suffisamment élevé de connaissance de la marque. À l'inverse, une **faible part de marché** plaide, dans la plupart des cas **à l'encontre de la renommée**, à moins qu'il n'existe d'autres facteurs suffisants, à eux seuls, pour justifier cette revendication.

Affaire no	Commentaire
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, confirmed 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	«... l'importance de la part de marché du BOTOX au Royaume-Uni, 74,3 % en 2003 , tout comme le degré de connaissance de la marque de 75 % au sein du public spécialisé habitué aux traitements pharmaceutiques contre les rides, suffit à étayer l'existence d'un degré considérable de reconnaissance sur le marché» (point 76).

Affaire no	Commentaire
13/12/2004, T-08/03 , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Le Tribunal a estimé que l'opposant n'était pas parvenu à prouver le caractère distinctif accru ou la renommée de ses marques antérieures, étant donné que les preuves soumises (publicités, sept lettres de plusieurs directeurs publicitaires et une cassette vidéo) ne contenaient pas d'éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d' apprécier la part de marché détenue par les marques Emilio Pucci en Espagne, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de leur usage ou l'importance des investissements faits par l'entreprise pour les promouvoir (point 73).

Une **part de marché modérée n'est pas toujours un argument probant à l'encontre de la renommée** car le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut dépasser amplement celui des acquéreurs effectifs des produits en cause. Tel est notamment le cas des produits qui sont normalement destinés à plusieurs utilisateurs (magazines familiaux ou journaux, par exemple) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) ou des produits de luxe, connus de nombreuses personnes, mais que seuls certains peuvent acquérir (par exemple, un pourcentage élevé de consommateurs européens connaissent la marque «Ferrari» pour les voitures, mais seuls quelques-uns en possèdent une). C'est pourquoi la part de marché attestée par des éléments de preuve doit être appréciée en tenant compte des particularités du marché concerné.

Affaire no	Commentaire
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO	Aux yeux du public européen, KENZO fait référence à un fournisseur de premier plan de produits de mode et de luxe sous la forme de parfums, de produits cosmétiques et de vêtements. Le public pertinent a toutefois été considéré comme étant le grand public (point 29).

Dans certains cas, il n'est **pas facile de définir la part de marché** de la marque antérieure, notamment lorsque la taille exacte du marché concerné ne peut être déterminée avec précision, en raison des particularités des produits ou des services concernés.

Affaire no	Commentaire
12/01/2011, R 446/2010-1 , TURBOMANIA / TURBOMANIA	La présence limitée du produit sur le marché ne l'a aucunement empêché d'acquérir une certaine notoriété auprès du public concerné. Les éléments de preuve ont clairement démontré que la marque en question est continuellement apparue dans les magazines spécialisés de ce marché entre décembre 2003 et mars 2007 (date de dépôt de la demande de RMUE). Cela signifie que le public ciblé par les magazines a eu un contact constant et prolongé avec la marque de l'opposant pendant une période de trois ans avant la date concernée. Une telle présence dans la presse, ciblant spécifiquement le public concerné, constituait une preuve suffisante de la connaissance de la marque par le public (point 31).

Dans ce cas, **d'autres indications similaires** peuvent être pertinentes, comme l'audimat pour la télévision, par exemple dans le cas de courses automobiles ou d'autres événements à caractère sportif ou culturel.

Affaire no	Commentaire
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «Nasdaq» apparaissait presque quotidiennement, en particulier sous formes des indices «NASDAQ», dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées susceptibles d'être lus et regardées partout en Europe. L'opposant a également soumis des preuves d'investissements publicitaires substantiels . Le Tribunal a estimé que la renommée était prouvée, même si l'opposant n'avait soumis aucun chiffre relatif aux parts de marché (points 47-52).

3.1.3.3 L'intensité de l'usage

L'intensité de l'usage d'une marque peut être démontrée par référence au **volume de ventes** (nombre d'unités vendues) et au **chiffre d'affaires** (montant total des ventes) réalisés par l'opposant pour les produits revêtus de la marque. En règle générale,

les chiffres à prendre en compte correspondent aux ventes d'une année, mais il peut arriver qu'une unité de temps différente soit utilisée.

Affaire no	Commentaire
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Les documents soumis (articles de presse, chiffres de vente, enquêtes) montrent que le signe antérieur «CIALIS» était très régulièrement utilisé avant la date de dépôt de la demande de MUE, que les produits portant la marque «CIALIS» étaient commercialisés dans plusieurs États membres, où ils jouissaient d'une position de choix parmi les marques les plus populaires, et qu'ils bénéficiaient d'un important taux de connaissance par rapport au leader du marché Viagra. La part de marché en hausse constante ainsi que les chiffres de vente ont permis de démontrer «l'expansion très nette de CIALIS» (paragraphe 55).

Pour évaluer l'importance d'un chiffre d'affaires ou d'un volume de ventes donné, il convient de tenir compte de **l'importance du marché concerné en termes de population**, dans la mesure où ce facteur a une incidence sur le nombre d'acquéreurs potentiels des produits en cause. L'importance relative du même volume de ventes sera bien plus grande au Luxembourg, par exemple, qu'en Allemagne.

Par ailleurs, la question de savoir si un volume de ventes ou un chiffre d'affaires donné est substantiel ou non dépend du **type de produit** concerné. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'atteindre un volume de ventes important pour des produits courants de grande consommation que pour des produits de luxe ou des produits durables pour lesquels les achats sont rares, ce qui ne veut pas dire pour autant que le nombre de consommateurs mis en présence de la marque est supérieur dans le premier cas, puisqu'il est probable que la même personne aura acheté plusieurs fois le même produit. Il s'ensuit que **la nature, la valeur et la durabilité** des produits ou des services en cause doivent être prises en considération pour déterminer l'importance d'un volume de ventes ou d'un chiffre d'affaires donné.

Le volume des ventes et le chiffre d'affaires sont plus utiles en tant qu'**indications indirectes** à apprécier conjointement avec le reste des preuves, qu'en tant que preuve directe de la renommée. En particulier, ces indications peuvent être particulièrement utiles pour **compléter les informations données par les pourcentages** concernant la part de marché et la connaissance de la marque, en donnant une **impression plus réaliste** du marché. Par exemple, elles peuvent mettre en évidence un très gros montant de ventes pour une part de marché qui n'est guère impressionnante, ce qui peut être utile pour apprécier la renommée dans le cas de marchés concurrentiels,

sur lesquels il est en général plus difficile pour une marque isolée de représenter une fraction substantielle du total des ventes.

En revanche, lorsque la part de marché des produits pour lesquels la marque est utilisée n'est pas fournie séparément, il n'est pas possible de déterminer si un chiffre d'affaires donné correspond ou non à une forte présence sur le marché, à moins que l'opposant ne produise également des pièces indiquant la **taille globale du marché concerné en termes financiers**, de façon à permettre de déduire sa part de marché.

Affaire no	Commentaire
21/04/2010, R 1054/2007-4 MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	La renommée n'était pas suffisamment prouvée, en particulier parce qu'aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs finaux concernés. En outre, aucun document relatif à la part de marché des produits de l'opposant n'a été soumis. Les informations relatives à la part de marché revêtent une très grande importance dans le secteur de l'activité principale de l'opposant (<i>sacs à main, objets pour le transport, accessoires et vêtements</i>), étant donné qu'il s'agit d'un «secteur très fragmenté et soumis à une rude concurrence» dans lequel de nombreux concurrents et concepteurs se disputent cette gamme de produits (paragraphe 59-61).

Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'importance du chiffre d'affaires ou du volume des ventes, car ces deux éléments sont des indications significatives du **nombre de consommateurs** qui sont censés avoir été en contact avec la marque. Dès lors, **il n'est pas exclu** qu'un chiffre d'affaires ou un volume de ventes **substantiel** puisse, dans certains cas, être **décisif** pour la constatation d'une renommée, soit à lui seul, soit conjointement avec d'autres éléments de preuve limités.

Affaire no	Commentaire
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, la marque ayant été soumise sans relâche à une campagne publicitaire de grande envergure dans la presse spécialisée et à l'occasion de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (paragraphe 41-42, 50-51).
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	L'absence de chiffres relatifs à la part de marché détenue par la marque ARENA dans les pays concernés ne suffisait pas en soi pour remettre en question l'identification de la renommée. Premièrement, la liste de facteurs à prendre en considération pour déterminer la renommée d'une marque antérieure ne sert qu'à titre d'exemple, étant donné qu'il convient de tenir compte de toutes les preuves pertinentes dans le cas d'espèce et, deuxièmement, les autres preuves détaillées et vérifiables soumises par l'opposant suffisent à elles seules à prouver un important degré de connaissance de la marque ARENA parmi le public concerné (paragraphe 59).

Toutefois, étant donné que cette démarche dérogerait à la règle selon laquelle la renommée doit être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, il convient d'éviter, en règle générale, de conclure à l'existence d'une renommée en se fondant de manière quasi-exclusive sur ces chiffres, ou du moins de limiter cette approche aux cas exceptionnels justifiant réellement une présomption de ce type.

3.1.3.4 L'étendue géographique de l'usage

Les indications concernant l'étendue territoriale de l'usage servent principalement à déterminer si la renommée invoquée est **suffisamment étendue pour couvrir une**

partie substantielle du territoire concerné, au sens indiqué au [point 3.1](#) ci-dessus. À cet égard, il convient de tenir compte de la densité de population des régions concernées, car le critère à appliquer en dernière analyse est celui de la proportion de consommateurs connaissant la marque, plutôt que celui de la taille de la zone géographique en tant que telle. De même, il importe de considérer la connaissance de la marque par le public et non la disponibilité des produits ou services. Dès lors, une marque peut jouir d'une renommée étendue en termes de territoire sur la base de publicités, d'opérations de promotion, d'informations parues dans les médias, etc.

En règle générale, plus l'usage est répandu, plus il est aisé de conclure que la marque a franchi le seuil exigé, tandis que toute indication attestant d'un usage excédant une partie substantielle du territoire concerné constitue un bon indicateur de la renommée. À l'inverse, un usage très limité dans le territoire concerné constitue un argument de poids à l'encontre de la renommée, par exemple lorsque la grande majorité des produits est exportée vers un pays hors UE dans des conteneurs fermés, directement à partir du site de production.

Affaire no	Commentaire
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.) / ERT (fig.)	Si la marque antérieure avait été notoirement connue pour les émissions de télévision et les magazines dans les 27 États membres de l'Union européenne, l'opposant n'aurait eu aucun mal à fournir des informations sur la «portée de la marque» juste avant 2008, lors du dépôt de la demande de MUE. Les chiffres de vente du magazine ne concernaient toutefois pas la bonne période. Les documents ne donnaient pas non plus d'indication quant à l'étendue de la connaissance par le public de l'existence de ladite marque (paragraphe 16 et 18).

Toutefois, la preuve de l'usage réel dans le territoire concerné ne doit pas être considérée comme une condition nécessaire de l'acquisition d'une renommée, car ce qui importe le plus, c'est la connaissance de la marque en tant que telle, et non la façon dont elle a été acquise.

Cette connaissance peut découler, par exemple, d'une campagne de publicité intensive antérieure au lancement d'un nouveau produit, ou d'achats transfrontaliers importants générés par un écart de prix significatif sur les marchés concernés, phénomène souvent décrit comme une **«retombée territoriale» de la renommée** (retombée d'un territoire à un autre). Toutefois, lorsque des circonstances de ce type sont invoquées, elles doivent être démontrées preuves à l'appui. Par exemple, l'on ne peut présumer, du seul principe de libre échange en vigueur dans l'Union européenne, que les produits mis en vente dans l'État membre X ont également pénétré le marché de l'État membre Y en grandes quantités.

3.1.3.5 La durée de l'usage

Les indications concernant la durée de l'usage sont particulièrement utiles pour déterminer la **longévité** de la marque. Plus la durée de l'usage de la marque sur le marché est longue, plus le nombre de consommateurs susceptibles d'avoir été en contact avec la marque est élevé, et plus il est probable que ces consommateurs aient été exposés plus d'une fois à la marque. Par exemple, une présence de 45, 50 ou plus de 100 ans sur le marché est considérée comme un argument de poids en faveur de la renommée.

Affaire no	Commentaire
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Les preuves soumises démontraient une durée d'usage (plus de trente ans) et une étendue géographique de l'usage (plus de 75 pays dans le monde entier, y compris les États membres concernés) très impressionnantes de la marque ARENA (paragraphe 55).
29/03/2012, T-369/10 , Beatle EU:T:2012:177 (pourvoi rejeté 14/05/2013, C-294/12 P , EU:C:2013:300)	Le groupe The Beatles était considéré comme ayant une renommée exceptionnelle, qui s'étend sur une période de plus de 40 ans (point 36).

La durée de l'usage de la marque ne doit pas être déduite simplement de la durée de son enregistrement. L'enregistrement et l'usage ne sont pas nécessairement concomitants, car l'usage effectif de la marque a pu commencer avant ou après son dépôt.

L'élément décisif, en définitive, est la question de savoir si la marque antérieure avait une renommée à la date du dépôt de la demande contestée. La question de savoir si cette renommée existait également à une date antérieure est sans intérêt sur le plan juridique. Ainsi, la preuve d'un **usage continu jusqu'à la date du dépôt** de la demande constitue un bon indicateur de la renommée.

En revanche, si **l'usage de la marque a été suspendu** pendant une longue période, ou si le délai écoulé entre la preuve la plus récente de l'usage et le dépôt de la demande de MUE est très long, il sera plus difficile de conclure que la renommée de la marque a survécu à l'interruption de l'usage, ou qu'elle a subsisté jusqu'à la date de dépôt de la demande (voir le [point 3.1.2.5](#)).

3.1.3.6 Les opérations publicitaires

La **nature et l'ampleur des opérations publicitaires** réalisées par l'opposant constituent des indications utiles pour apprécier la renommée de la marque, dans la mesure où ces opérations ont été entreprises pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque parmi le public. Ainsi, une campagne

publicitaire **longue, intensive et élargie** peut **inciter fortement à penser** que la marque a acquis une renommée parmi les acquéreurs effectifs ou potentiels de ces produits, et qu'elle a pu en fait devenir notoire au-delà du cercle des acquéreurs effectifs de ces produits.

Affaire no	Commentaire
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Les preuves de la promotion de la marque BOTOX en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (points 65-66).
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, la marque ayant été soumise sans relâche à une campagne publicitaire de grande envergure dans la presse spécialisée et à l'occasion de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (paragraphe 41-42, 50-51).
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO (confirmé, 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	Les produits de l'opposant <i>produits cosmétiques, parfums et vêtements</i> ont fait l'objet de publicité et d'articles dans bon nombre des principaux magazines de mode dans le monde, ainsi que dans certains périodiques généralistes européens. Conformément à la jurisprudence, la renommée de KENZO pour les produits en question est confirmée (paragraphe 29).

Même si l'on ne peut exclure la possibilité qu'une marque acquière une renommée avant tout usage effectif, les opérations publicitaires sont généralement insuffisantes, à elles seules, pour démontrer que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée (voir le [point 3.1.3.4](#) ci-dessus). Par exemple, il est difficile de prouver qu'une partie significative du public connaît la marque en faisant exclusivement référence à la promotion ou à la publicité réalisée dans le cadre des préparatifs du lancement d'un nouveau produit, car l'incidence réelle de la publicité sur la perception

du public est difficile à mesurer sans référence aux ventes. Dans ce cas, le seul moyen de preuve dont dispose l'opposant consiste en des sondages d'opinion et des instruments similaires, dont la valeur probante peut varier en fonction de la fiabilité de la méthode utilisée, de la taille de l'échantillon statistique, etc. (pour la force probante des sondages d'opinion, voir le [point 3.1.4](#) ci-dessous).

L'incidence des opérations publicitaires de l'opposant peut être démontré soit **directement**, par référence à l'**importance des dépenses publicitaires**, ou **indirectement**, par déduction à partir de la **nature de la stratégie publicitaire** adoptée par l'opposant et du **type de support utilisé** pour la publicité de la marque.

Par exemple, il convient d'accorder plus de poids à la publicité réalisée sur une chaîne de télévision nationale ou dans une publication périodique prestigieuse qu'aux campagnes de portée régionale ou locale, en particulier si elle s'accompagne d'un audimat ou de tirages élevés. De même, le parrainage d'événements sportifs ou culturels prestigieux peut être un autre signe de promotion intensive, car ce type de programmes implique souvent des investissements considérables.

Affaire no	Commentaire
22/01/2010, R 1673/2008-2 , FIESTA / fiesta (fig.) et al.	À la suite des différentes campagnes publicitaires de Ferrero à la télévision italienne (y compris sur la Rai), il est manifeste que la marque antérieure a fait l'objet d'une vaste exposition auprès des téléspectateurs en 2005 et en 2006. Bon nombre de ces spots publicitaires ont fait l'objet d'une diffusion à des heures de grande audience (p. ex. pendant la retransmission du grand prix de Formule 1) (paragraphe 41).

Par ailleurs, le **contenu de la stratégie publicitaire** choisie par l'opposant peut être utile et mettre en évidence le **type d'image** que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Cette information peut revêtir une importance particulière pour apprécier le risque qu'un préjudice soit porté à une image particulière dont la marque serait porteuse ou le risque qu'un profit en soit tiré indûment, car l'existence et le contenu de cette image doivent ressortir très nettement des preuves produites par l'opposant (voir le [point 3.4](#) ci-dessous).

Affaire no	Commentaire
11/01/2011, R 306/2010-4 , CARRERA / CARRERA, (recours en cours T-173/11 , Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	La marque de l'opposant n'est pas seulement connue en tant que telle. En effet, en raison du prix élevé des voitures de sport, des dépenses élevées consenties par l'opposant en publicités et de ses victoires lors de courses, le public l'associe à une image de luxe, de haute technologie et de hautes performances (paragraphe 31).

3.1.3.7 Les autres facteurs

Les facteurs énumérés ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative. Tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). D'autres facteurs sont mentionnés dans la jurisprudence ou dans la [Recommandation commune de l'OMPI](#). Ainsi, en fonction de leur pertinence dans chaque cas d'espèce, les facteurs suivants peuvent être ajoutés: mesures d'exécution suivies d'effet; nombre d'enregistrements; certificats et prix; et valeur associée à la marque.

Mesures d'exécution suivies d'effet

Le fait qu'une marque ait donné lieu à des mesures d'exécution suivies d'effet pour des produits ou des services non similaires revêt de l'importance parce qu'il peut montrer que la protection est admise pour des produits ou services non similaires, du moins par rapport à d'autres commerçants.

Ces mesures peuvent consister en des poursuites extrajudiciaires suivies d'effet, telles que l'acceptation de demandes de cessation et d'abstention, en la conclusion d'accords de délimitation dans les affaires de marques, etc.

En outre, les pièces attestant que la renommée de la marque de l'opposant a été reconnue et protégée, à plusieurs reprises, contre des actes délictueux par des **décisions d'autorités judiciaires ou administratives** constituent une indication importante: elles montrent que la marque jouit effectivement d'une renommée dans le territoire pertinent, en particulier lorsque ces décisions sont récentes. Leur incidence peut être renforcée lorsque les décisions de ce type sont nombreuses (sur la force probante des décisions, voir le [point 3.1.4.4](#)). ci-dessous). Ce facteur est mentionné à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), alinéa 5\), de la Recommandation commune de l'OMPI](#).

Nombre d'enregistrements

Le **nombre** et la **durée des enregistrements** et des demandes dont la marque a fait l'objet en Europe ou dans le monde constituent également des facteurs pertinents, mais donnent, en tant que tel, une faible indication du degré de connaissance du signe par le public pertinent. Le fait que l'opposant possède de nombreux enregistrements de

marques et dans de nombreuses classes peut attester indirectement d'une diffusion internationale de la marque, mais ne peut prouver de manière décisive en soi l'existence d'une renommée. Ce facteur est mentionné à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), alinéa 4\), de la Recommandation commune de l'OMPI](#), qui précise clairement la nécessité d'un usage effectif: la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque sont pertinentes «dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la connaissance de la marque».

Certificats et prix

Les certificats, les prix et les autres formes similaires de connaissance publique fournissent généralement des informations sur l'historique de la marque, ou mettent en évidence certains aspects qualitatifs des produits de l'opposant, mais, en règle générale, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée et sont plus utiles en tant qu'indications indirectes. Par exemple, le fait que l'opposant détient un titre de fournisseur royal depuis de nombreuses années peut indiquer que la marque invoquée est une marque traditionnelle, mais ne saurait donner des informations directes sur la connaissance de la marque. Toutefois, le certificat est bien plus pertinent s'il concerne des faits liés à la performance de la marque. Ce facteur a été mentionné par la Cour dans les arrêts *Lloyd Schuhfabrik* et *Chiemsee* à propos de l'appréciation du caractère distinctif accru acquis par l'usage.

Affaire no	Commentaire
14/06/2012, R 1637/2011-5 , made by APART since 1975 / Apart et al.	Les nouvelles preuves soumises par la partie requérante et acceptées par la chambre de recours montrent que la marque antérieure avait systématiquement obtenu un classement élevé ainsi que des prix lors de sondages effectués par des sociétés spécialisées en Pologne entre 2005 et 2009 (paragraphe 30). Par conséquent, il a été considéré que la partie requérante avait prouvé avec succès une renommée en Pologne pour des bijoux, mais qu'elle n'était pas parvenue à prouver la renommée pour les produits et services couverts par ses signes antérieurs.

La valeur associée à la marque

Le fait qu'une marque soit sollicitée par d'autres sociétés à des fins de reproduction sur leurs produits, soit en tant que marque, soit à titre purement décoratif, incite fortement à penser que la marque possède un caractère attractif élevé ainsi qu'une importante valeur économique. Ainsi, la mesure dans laquelle la marque est exploitée par le biais de **licences ou d'opérations de marchandisage et de parrainage**, ainsi que l'ampleur des programmes correspondants, sont des indications utiles pour apprécier

la renommée. Ce facteur est mentionné à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), alinéa 6\), de la Recommandation commune de l'OMPI](#).

3.1.4 La preuve de la renommée

3.1.4.1 La qualité de la preuve

Les preuves produites par l'opposant doivent permettre à l'Office de parvenir à la **conclusion positive** que la marque antérieure a acquis une renommée dans le territoire concerné. Le libellé de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) et de l'[article 7, paragraphe 2, point f\), du RDMUE](#) est très clair sur ce point: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d'une renommée».

Il en découle que les **preuves doivent être claires et convaincantes**, en ce sens que l'opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que la marque est connue d'une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l'Office, et non pas simplement présumée.

3.1.4.2 La charge de la preuve

Aux termes de la deuxième partie de l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), dans les procédures *inter partes*, l'examen de l'Office est «limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». Il s'ensuit que, pour apprécier si la marque antérieure jouit d'une renommée, l'Office **ne peut pas tenir compte** des faits dont il est informé par sa **connaissance personnelle** du marché, ni **procéder à un examen d'office**. En outre, l'[article 7, paragraphe 2, point f\), du RDMUE](#) prévoit qu'il incombe à l'opposant de faire valoir et de prouver les faits pertinents, en exigeant expressément qu'il fournisse la preuve que la marque antérieure est renommée pour les produits et services revendiqués.

La question de savoir si une marque a ou non franchi le seuil de renommée n'est pas, en soi, une pure question de fait, puisqu'elle suppose l'évaluation juridique de plusieurs indications factuelles. Dès lors, l'on ne saurait simplement présumer que la renommée de la marque antérieure constitue un fait universellement connu. En particulier, les aspects qualitatifs de la renommée, tels qu'une image spécifique associée à la marque renommée, ne peuvent être appréciés que sur la base d'éléments de preuve pertinents spécifiques.

3.1.4.3 L'évaluation des preuves

Les orientations suivantes concernent les particularités liées à l'obtention des preuves de la renommée d'une marque antérieure et, à ce titre, complètent les informations générales sur le dépôt d'éléments de preuve fournies dans les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve](#).

Les règles de base concernant l'évaluation des preuves sont également applicables: les preuves doivent être appréciées **globalement**. Autrement dit, chaque indication doit être mise en balance avec les autres, étant précisé que les informations confirmées par plusieurs sources sont généralement plus fiables que les faits provenant de sources isolées. En outre, les pièces ont d'autant plus de force probante que la source d'information est indépendante, fiable et bien informée.

Ainsi, il est très peu probable que les informations **provenant directement de l'opposant** suffisent à elles seules, en particulier si elles consistent uniquement en des **avis** et en des **estimations** et non en des faits, ou si elles n'ont **aucun caractère officiel** et ne sont pas validées de façon objective, par exemple lorsque l'opposant présente des notes d'information internes ou des tableaux contenant des données et des chiffres dont l'origine est inconnue.

Affaire no	Commentaire
29/04/2010, R 295/2009-4 , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Le contenu de la documentation soumise ne démontre pas clairement que la marque antérieure jouit d'une renommée. Cette documentation émane en grande partie directement de la partie défenderesse et contient des informations extraites de ses catalogues de vente ainsi que ses propres publicités et documents téléchargés de son site internet. Il n'y a pas assez de documentation ou d'informations émanant de tiers pour refléter la position de la partie défenderesse sur le marché de manière claire et objective. Renommée non prouvée (paragraphe 26).
16/11/2011, T-500/10 , Doorsa, EU:T:2011:679	S'agissant de documents versés au dossier émanant de l'entreprise elle-même, le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Le Tribunal a ajouté qu'il fallait alors tenir compte de la personne ayant produit le document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable (point 49).

Toutefois, si ces informations ont été diffusées dans le public ou recueillies à des fins officielles et si elles contiennent des données ayant fait l'objet d'une vérification objective, ou si elles reproduisent des déclarations faites en public, leur force probante est généralement accrue.

Pour ce qui est de leur contenu, les pièces sont d'autant plus pertinentes et probantes qu'elles contiennent des indications sur les divers facteurs sur la base

desquels la renommée peut être déduite. En particulier, les pièces dans lesquelles les **informations quantitatives** sont globalement **peu nombreuses, voire inexistantes**, ne peuvent pas fournir d'indications sur des **facteurs essentiels**, tels que la connaissance de la marque, la part de marché et l'intensité de l'usage et, partant, ne sont pas suffisantes pour conclure à l'existence d'une renommée.

3.1.4.4 Les moyens de preuve - particularités pour démontrer la renommée

L'opposant peut recourir à tous les moyens de preuve énumérés à l'[article 97, paragraphe 1, du RMUE](#). En tout état de cause, l'opposant est libre de choisir la forme de preuve qu'il juge utile de présenter [26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444 § 35]

Les moyens de preuve suivants peuvent être pertinents pour prouver la renommée (cette liste ne reflète pas leur importance relative ou leur valeur probante):

1. déclarations sous serment;
2. décisions des tribunaux ou des autorités administratives;
3. décisions de l'Office;
4. sondages d'opinion et études de marché;
5. audits et contrôles;
6. certificats et prix;
7. articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées;
8. rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés;
9. factures et autres documents commerciaux;
10. publicités et supports publicitaires;
11. preuve d'une présence et d'une activité sur internet

Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4, Moyens de preuve spécifiques](#).

Déclarations sous serment

L'importance relative et la valeur probante des déclarations sous serment sont déterminées par les règles générales appliquées par l'Office pour l'appréciation de ces preuves. En particulier, il faut tenir compte tant de la capacité de la personne qui fournit les pièces que de la pertinence de celles-ci dans le cas d'espèce. Pour plus de précisions sur l'importance relative et la valeur probante des déclarations écrites sous serment, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.2, Déclarations écrites sous serment](#) et [Partie C, Opposition, Section 7, La preuve de l'usage](#).

Décisions des tribunaux ou des autorités administratives

Les opposants invoquent souvent les décisions d'autorités ou de juridictions nationales qui ont admis la renommée de la marque antérieure. Bien que les décisions nationales constituent des preuves recevables et puissent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d'un État membre dont le territoire est également pertinent pour l'opposition concernée, elles ne lient pas l'Office, en ce sens que celui-ci n'est pas tenu de suivre leur conclusion.

Affaire	Commentaire
17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553	En ce qui concerne les arrêts des tribunaux espagnols, le régime de l'Union des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (point 79).

Dans la mesure où ces décisions peuvent contenir des indications sur l'existence de la renommée et un historique des mesures d'exécution suivies d'effet auxquelles la marque a donné lieu, il convient d'examiner leur pertinence. Il y a lieu de prendre en considération le type de procédure concerné, sur la question de savoir si le problème posé était bien celui de la renommée au sens de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), sur le niveau de la juridiction, et sur le nombre de décisions de ce type.

Affaire no	Commentaire
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Les décisions de l'office national du Royaume-Uni concernant la renommée de BOTOX sont des faits qui, s'ils s'avèrent pertinents, peuvent être pris en considération par le Tribunal, malgré le fait que les propriétaires de la MUE ne soient pas parties à ces décisions (point 78).

Il peut exister des différences entre les conditions de fond et les conditions de forme applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures d'opposition devant l'Office. Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d'interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l'importance que l'Office attache aux preuves n'est pas nécessairement identique à celle qui leur est accordée dans les procédures nationales. Par ailleurs, il est possible que les instances nationales puissent tenir compte d'office de faits dont elles ont directement connaissance, tandis que l'Office ne le peut pas, en vertu de l'[article 95 du RMUE](#).

La force probante des décisions nationales doit donc s'apprécier sur la base de leur contenu; elle peut varier en fonction du cas d'espèce.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 3.2, Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, et aux décisions de l'Office](#).

Décisions de l'Office

L'opposant peut également se référer aux décisions antérieures de l'Office, à condition que cette référence soit claire et sans ambiguïté, et que la langue de la procédure soit la même. Dans le cas contraire, l'opposant doit en outre déposer une traduction

de la décision dans le délai de quatre mois imparti pour présenter de nouveaux faits, preuves et observations, de façon à permettre au demandeur d'exercer son droit de défense.

Pour ce qui est de la pertinence et de la force probante des décisions antérieures de l'Office, les règles applicables sont les mêmes que pour les décisions nationales. Même lorsque la référence est recevable et la décision pertinente, l'Office n'est pas tenu de parvenir à la même conclusion et doit examiner chaque affaire sur le fond. La reconnaissance de la renommée d'une marque antérieure ne saurait dépendre d'une reconnaissance préalable dans le cadre d'une procédure distincte faisant intervenir des parties ainsi que des éléments juridiques et factuels différents. Il appartient donc à toute partie qui se prévaut de la renommée de sa marque antérieure de démontrer, dans le cadre circonscrit de chaque procédure dans laquelle elle est partie et sur la base des éléments factuels qu'elle estime les plus appropriés, que ladite marque a acquis une telle renommée; elle ne peut se contenter de prétendre rapporter ces éléments de preuve au motif qu'elles auraient été reconnues, y compris pour la même marque, dans le cadre d'une procédure administrative distincte (23/10/2015, [T-597/13](#), *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Il s'ensuit que les décisions antérieures de l'Office n'ont qu'une force probante relative et doivent être évaluées conjointement avec le reste des preuves, en particulier lorsque l'opposant invoque une décision antérieure de l'Office sans faire référence aux pièces déposées dans l'affaire correspondante, autrement dit, lorsque leur demandeur n'a jamais eu la possibilité de présenter ses observations en réponse aux pièces en question, ou lorsque le délai écoulé entre les deux affaires est très long. La situation peut être différente si les éléments de preuve invoqués par l'opposant ont été produits lors d'autres procédures entre les mêmes parties et que le demandeur avait connaissance des éléments de preuve relatifs à la renommée d'une marque antérieure (22/01/2015, [T-322/13](#), *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 3.2, Références aux décisions de juridictions et offices nationaux, et aux décisions de l'Office](#).

Sondages d'opinion et études de marché

Les sondages d'opinion et les études de marché constituent le moyen de preuve le mieux adapté pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, sa part de marché ou la position qu'elle occupe sur le marché par rapport aux produits concurrents.

La force probante des sondages d'opinion et des études de marché est fonction du statut, de l'expertise et de l'impartialité de l'entité qui les réalise, de la pertinence et de l'exactitude des informations qu'elle fournit, et de la fiabilité de la méthode appliquée. Les sondages d'opinion et les études de marché qui satisfont à ces exigences constituent un argument de poids en faveur de la renommée, en particulier s'ils font ressortir un degré élevé de connaissance de la marque.

Pour plus d'informations sur l'évaluation de la valeur probante d'un sondage d'opinion ou d'une étude de marché, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.3, Sondages d'opinion et études de marché](#).

Audits et contrôles

Les audits et les contrôles réalisés sur l'entreprise de l'opposant peuvent fournir des informations utiles sur l'intensité de l'usage de la marque, car ils font généralement état des données relatives aux résultats financiers, aux volumes de vente, au chiffre d'affaires, aux bénéfices, etc. Toutefois, les preuves de ce type ne sont pertinentes que si elles font expressément référence aux produits vendus sous la marque en cause, et non aux activités de l'opposant en général.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.4, Audits](#).

Certificats et prix

Ce type de preuve comprend les certificats délivrés et les prix attribués par les autorités publiques ou les organismes officiels, comme les chambres de commerce et d'industrie, les associations et groupements professionnels, les associations de consommateurs, etc.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.7, Certificats, classements et prix](#).

Articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées

La force probante des articles de presse et des autres publications concernant la marque de l'opposant dépend principalement de la question de savoir si ces publications correspondent à des actions publicitaires indirectes ou si, au contraire, elles sont le fruit de recherches indépendantes et objectives.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.8, Matériel promotionnel et publications](#).

Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés

Ce type de preuve comprend toutes sortes de publications internes contenant diverses informations sur l'historique, les activités et les perspectives de l'entreprise de l'opposant, ou des chiffres plus détaillés concernant le chiffre d'affaires, les ventes, la publicité, etc.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.5, Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés](#).

Factures et autres documents commerciaux

Tous les types de documents commerciaux peuvent être regroupés sous cette rubrique, notamment les factures, les bons de commande, les contrats de distribution et de parrainage, les échantillons de correspondance avec des clients, des fournisseurs ou des associés, etc. Les documents de ce type peuvent fournir une grande variété d'informations concernant l'intensité de l'usage, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque (pour de plus amples informations, voir les

Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.6, Factures et autres documents commerciaux](#)).

Même si la pertinence et la crédibilité des documents commerciaux n'est pas contestée, il est généralement difficile de démontrer la renommée sur la base de ces seuls documents, étant donné la variété des facteurs en cause et le volume de documents requis. Par ailleurs, les preuves relatives aux contrats de distribution ou de parrainage et à la correspondance commerciale sont plus appropriées pour fournir des indications sur l'étendue géographique ou l'aspect publicitaire des activités de l'opposant que pour mesurer le succès de la marque sur le marché et, par conséquent, elles ne peuvent servir qu'à titre de signe indirect de renommée.

Affaire no	Commentaire
14/04/2011, R 1272/2010-1 , GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al. (08/07/2015, T-357/11 INTP, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)	Les preuves soumises montrent un niveau important de connaissance sur le marché espagnol. En 2004, le montant total des factures sur le marché espagnol du pain de mie s'élevait à 346,7 millions d'euros, et la part des factures de l'opposant dans ce montant était de 204,9 millions d'euros. Les factures soumises concernaient également des publicités à la télévision ainsi que dans des journaux et des magazines. Par conséquent, la renommée de la marque «BIMBO» en Espagne pour <i>du pain produit de manière industrielle</i> a été dûment justifiée (paragraphe 64). La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.

Publicités et supports publicitaires

Ce type de preuve peut revêtir diverses formes, telles que coupures de presse, spots publicitaires, articles publicitaires, offres, brochures, catalogues, prospectus, etc. En règle générale, ces preuves ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l'existence d'une renommée, car elles ne peuvent pas fournir beaucoup d'informations sur la connaissance effective de la marque.

Toutefois, l'on peut tirer certaines conclusions quant au degré d'exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque, à partir du type de support utilisé (national, régional, local) et des taux d'audience ou du nombre de tirages des spots ou des publications publicitaires, à condition bien sûr que ce type d'information soit disponible.

Affaire	Commentaire
---------	-------------

10/01/2011, R 43/2010-4, F.F.R. (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)	Les documents soumis prouvent que la marque figurative d'un coq noir a acquis une renommée et est associée aux vins de la région de Chianti Classico. L'opposant a fourni plusieurs copies de publicités parues dans des journaux et des magazines attestant de son activité publicitaire, ainsi que des articles indépendants associant l'image du coq noir à la région vinicole Chianti Classico. Toutefois, compte tenu du fait que la renommée ne découle que de l'image d'un coq noir et que celle-ci ne représente qu'une partie des marques antérieures, des doutes sérieux sont émis quant à savoir si la renommée peut être attribuée à l'ensemble des marques. En outre, pour les mêmes motifs, des doutes sont émis quant aux marques auxquelles la renommée pourrait être attribuée, étant donné que l'opposant détient plusieurs marques (paragraphe 26 et 27). La Cour ne s'est pas penchée sur les preuves relatives à la renommée.
---	---

En outre, ces preuves peuvent donner des indications utiles concernant le type de produits couverts, la forme sous laquelle la marque est effectivement utilisée et le type d'image que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Par exemple, si les preuves mettent en évidence que l'enregistrement antérieur pour lequel la renommée est revendiquée concerne une marque figurative, mais qu'en fait cette marque est utilisée en combinaison avec un élément verbal, il n'est pas correct d'admettre que le dessin possède, à lui seul, une renommée. Il convient plutôt d'apprécier si la renommée s'étend au dessin. À cette fin, il est important d'apprécier si le dessin joue un rôle prédominant, voire significatif lorsqu'il est utilisé en combinaison avec l'élément verbal ou a acquis une renommée en lui-même. Ces aspects doivent être appréciés au cas par cas (voir des exemples d'arrêts au [point 3.1.2.6](#)).

Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.8, Matériel promotionnel et publications](#).

Preuve d'une présence et d'une activité sur internet

En raison de l'importance croissante des technologies de l'information et d'internet dans la vie personnelle, sociale et économique, les parties s'appuient de plus en plus sur des éléments de preuve provenant d'internet pour démontrer l'usage et la renommée de leurs marques. Cependant, il convient de préciser que la simple mention d'un site internet (même au moyen d'un hyperlien direct) sur lequel l'Office peut trouver des informations complémentaires est insuffisante.

Pour plus d'informations, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 10, Éléments de preuve, point 4.1, Preuves accessibles en ligne.](#)

3.2 La similitude des signes

L'existence d'une similitude ou d'une identité entre les signes est une condition préalable pour l'application de l'[article 8, paragraphe 1, point b\)](#), et de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Dès lors, la constatation d'une différence écarte toute application de l'[article 8, paragraphe 1, point b\)](#), et de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Ni les libellés de ces deux dispositions, ni la jurisprudence ne permettent d'établir clairement que la similitude entre les marques en question doit être appréciée de manière différente. Par conséquent, la similitude doit être examinée selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent dans le cadre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), ce qui signifie qu'il convient donc de tenir compte d'éléments de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Voir Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes.](#)

Toutefois, ces deux dispositions **diffèrent quant au degré de similitude requis**. Alors que la protection conférée par l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) dépend de l'établissement d'un degré de similitude tel entre les marques en cause qu'il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l'existence d'un tel risque n'est pas nécessaire pour l'obtention de la protection conférée par l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Par conséquent, les types de préjudices visés à l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) peuvent résulter d'un **degré de similitude moindre** entre les marques en question, à condition qu'il suffise que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, autrement dit établisse un lien entre elles. C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, **même faible**, qu'il incombe de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) et [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Si un faible degré de similitude entre les marques peut suffire à établir un lien et un risque de préjudice, il ne s'agit pas d'un facteur qui a une incidence sur la comparaison des marques. La comparaison vise à établir si les marques sont similaires ou non et, dans l'affirmative, à déterminer leur degré de similitude. À ce stade, il n'y a pas lieu de se demander si le degré constaté est suffisant pour que l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) s'applique. Cet aspect doit être examiné ultérieurement, lors de l'appréciation du lien entre les marques et du risque de préjudice.

Les exemples de jurisprudence suivants illustrent le degré de similitude requis aux fins de l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		11/12/2014, T-480/12 , MASTER, EU:T:2014:1062
<i>Produits et services:</i> classes 29, 30, 32 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la marque antérieure est renommée pour des <i>boissons non alcooliques</i>. Les marques présentent, outre leurs différences visuelles manifestes, des éléments de ressemblance visuelle tenant à la «queue» prolongeant leurs lettres initiales d'une courbure sous forme de signature et à leur utilisation commune d'une police de caractères peu courante dans la vie des affaires contemporaine, l'écriture spencérienne. Au vu du degré de similitude, même faible, entre ces marques, il n'est pas inconcevable que le public pertinent effectue un lien entre elles et, même en l'absence de risque de confusion, soit amené à transférer l'image et les valeurs de la marque antérieure aux produits revêtus de la marque contestée (points 46 à 48, 57, 74).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51
<i>Produits et services:</i> classe 34 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> dès lors que l'article 8, paragraphe 5, du RMUE se borne à exiger que la similitude existante soit susceptible de conduire le public concerné non pas à confondre les signes en conflit, mais à effectuer un rapprochement entre ceux-ci, c'est-à-dire à établir un lien entre eux, il doit en être conclu que la protection que cette disposition prévoit en faveur des marques renommées est susceptible de s'appliquer alors même que les signes en conflit présentent un degré de similitude moindre (point 75).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4;
<i>Produits et services:</i> classe 43 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la renommée de la marque antérieure est revendiquée pour des <i>services de cafétérias</i> et de <i>café</i>. Les marques ont la même apparence générale dans la mesure où il s'agit d'éléments circulaires se composant d'un élément figuratif placé au centre, entouré d'une large bande contenant des éléments verbaux qui présentent la même structure, ainsi que de deux éléments figuratifs blancs plus petits; elles utilisent les mêmes couleurs (noir et blanc) et le même type de police de caractères; elles partagent le mot «coffee», qui, malgré son caractère descriptif, est un facteur de similitude important, compte tenu notamment de la revendication de renommée. Sur le plan phonétique, les signes sont similaires en raison de la présence du mot «coffee» et du fait que les parties finales «rocks» et «bucks» sont phonétiquement similaires, notamment en raison de la prononciation des lettres «o» et «u» par le public anglophone pertinent. Sur le plan conceptuel, le public pertinent associera les deux marques au concept de «salon de café» en raison de l'apparence générale des marques et de la présence du mot «coffee» dans chacune d'elles (points 51 à 64).		

3.3 Le lien entre les signes

Les préjudices visés à l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), lorsqu'ils se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30 et jurisprudence citée). Par conséquent, avant d'examiner tout risque de préjudice, il convient d'apprécier si le public pertinent **établira un lien entre les marques**, à savoir si la marque contestée évoquerait la marque antérieure renommée dans le contexte des produits et services contestés. Ce lien entre les marques doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de ce qui suit.

- L'intensité de la renommée de la marque antérieure.
- le degré de similitude entre les marques en conflit. Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; et, par analogie, 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- La nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et la marque postérieure sollicite l'enregistrement.

- Le degré de similitude ou la différence entre les produits et services, ainsi que tout chevauchement entre le public pertinent concerné par ces produits et services. Les produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera peu susceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). Il convient néanmoins de rappeler que l'une des principales caractéristiques de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) est qu'il offre également une protection contre des produits et services différents.
- Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure renommée, qu'il soit intrinsèque ou acquis par l'usage. Le plus intrinsèquement distinctive la marque antérieure est, le plus probable est qu'elle reviendra à l'esprit du consommateur quand il est confronté à une marque similaire (ou identique); À l'inverse, plus le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible, plus il peut s'avérer difficile d'établir un lien.
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et il est possible d'établir ou d'exclure un lien entre les marques en conflit ou sur la base d'une partie de ces critères uniquement.

Il convient de répondre à la question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques à la lumière des faits et des circonstances de chaque espèce et des éléments de preuve et arguments présentés par les parties, qui doivent ensuite être mis en balance. Même une faible similitude entre les signes [qui pourrait ne pas être suffisante pour conclure à l'existence d'un risque de confusion au titre de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)] nécessite d'apprécier si un lien entre les signes sera établi dans l'esprit du public pertinent (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). En outre, l'absence de motivation cohérente de la part de l'opposant ne constitue pas un motif suffisant pour rejeter le moyen lorsque, à la lumière des facteurs pertinents pour l'appréciation, un lien sera établi (facteurs tels que le degré de renommée, la relation entre les signes, la proximité des secteurs de marché, un chevauchement du public pertinent).

Le lien sera plus difficile à établir lorsque les secteurs de marché concernés des produits et services sont éloignés, en ce sens que l'existence d'un lien entre les segments respectifs du public n'apparaîtra pas de manière évidente. Dans de telles situations, l'opposant doit justifier pourquoi les marques seront associées, en établissant un autre lien entre ses activités et celles du demandeur, par exemple lorsque la marque antérieure est exploitée en dehors de son secteur de marché naturel, notamment grâce à des licences ou au merchandising.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
-------------------	------------------	------------

TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5 , Twitter (fig.) / TWITTER
Renommée pour des services relevant des classes 38, 42 et 45, notamment un <i>site internet de réseau social</i>	Classes 14, 18 et 25	
Les produits contestés, notamment des t-shirts, des porte-clés, des montres, des sacs à main, des bijoux, des casquettes, etc. sont très fréquemment utilisés comme produits de marketing portant des marques liées à des produits et services totalement différents. En raison de la forte renommée de la marque antérieure, le consommateur pertinent établira inévitablement un lien avec celle-ci lorsqu'il sera confronté à l'utilisation de cette marque sur une montre, une écharpe ou un t-shirt (point 40).		

Le fait que les produits et services désignés par les marques en cause appartiennent à des secteurs commerciaux sans rapport entre eux n'est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l'existence d'un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris les aspects qualitatifs comme une image particulière, un style de vie ou des circonstances de commercialisation spécifiques qui ont été associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre le transfert de l'image de la marque renommée à la marque contestée, nonobstant l'absence de rapport entre les secteurs commerciaux concernés.

Toutefois, lorsque les produits et services désignés par les marques s'adressent au grand public, d'une part, et à un public spécialisé, d'autre part, le simple fait que les membres de ce public spécialisé fassent nécessairement partie du grand public ne permet pas de tirer de conclusions quant à l'existence d'un lien. Le fait qu'un public spécialisé puisse connaître une marque antérieure couvrant des produits ou des services destinés au grand public ne peut suffire pour démontrer que ce public spécialisé établira un lien entre les marques en conflit (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Si la marque antérieure est une MUE, il est vrai que la renommée établie sur le territoire d'un seul État membre peut suffire à prouver la renommée d'une MUE (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29, 30). Cela ne revient toutefois pas à conférer à la MUE une renommée **dans l'ensemble** de l'UE (par opposition à **dans l'UE**) et, par conséquent, à lui conférer une étendue de protection dans l'ensemble de l'UE. Le lien doit être apprécié en fonction de la perception du public pour lequel la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure a effectivement été établie, car seul ce public, qui connaît bien la MUE, peut établir un lien entre les marques (03/09/2015, [C-125/14](#), Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). En tout état de cause, si un lien ne peut être établi dans une partie de l'Union européenne

où la MUE antérieure est connue d'une proportion commercialement significative du public pertinent, il serait incorrect d'établir un lien dans une autre partie de l'Union européenne où la marque antérieure n'est pas connue, et ce simplement, par exemple, sur la base du fait que les marques seraient perçues comme étant plus similaires (par exemple, pour des raisons linguistiques, entraînant l'absence de différences conceptuelles ou un degré plus élevé de caractère distinctif de l'élément commun).

L'existence d'une famille de marques est également un facteur à prendre en compte pour apprécier l'établissement, dans l'esprit du public pertinent, d'un lien entre les marques en conflit (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Exemples dans lesquels un lien a été établi entre les signes

Dans les exemples d'affaires suivants, il a été établi que le degré de similitude entre les signes (en combinaison avec d'autres facteurs) était suffisant pour conclure que les consommateurs établiraient un lien entre elles.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
BOTOX	BOTOLIST et BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 et T-357/08 , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmé par 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285
Il existe un faible degré de similitude entre les <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i> de l'opposante pour lesquels la marque antérieure est renommée et les <i>produits cosmétiques contestés, notamment des crèmes</i>. Les autres produits contestés, à savoir les <i>parfums, laits de bronzage, shampooings, sels de bain</i>, etc., sont différents. Cependant, les produits en question relèvent de segments de marché voisins. Le public concerné — aussi bien les praticiens que le grand public — ne manquera pas de remarquer que les deux marques contestées commencent par «BOTO-», ce qui représente la quasi-totalité de la marque BOTOX. «BOTO-» n'est pas un préfixe courant, ni dans le domaine pharmaceutique ni cosmétique, et n'a pas de signification descriptive. Le public pertinent établira un lien entre les marques en cause (points 65 à 79).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
Le public pertinent établira un lien entre les marques, car i) les marques présentent certaines caractéristiques communes pertinentes, ii) les produits en conflit relevant des classes 32 et 33 sont identiques, iii) la marque antérieure est renommée, iv) la marque antérieure a acquis un caractère distinctif fort par l'usage et v) il peut y avoir un risque de confusion (points 19 et 24).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26
La marque antérieure est renommée pour des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction érectile</i> compris dans la classe 5, tandis que la marque contestée couvre les <i>boissons alcoolisées et non alcoolisées</i> comprises dans les classes 32 et 33. Bien que les produits en cause soient différents, un lien est susceptible d'être établi entre les marques, eu égard à la similitude élevée des signes et à l'immense renommée acquise par la marque antérieure (point 52).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348
La marque antérieure est renommée pour les <i>représentations théâtrales</i> , tandis que la marque contestée couvre les <i>boissons non alcooliques et alcooliques et la fourniture de nourriture et de boissons, restaurants, bars, pubs, hôtels; logement temporaire</i> . Il existe une certaine proximité entre les produits contestés et les <i>représentations théâtrales</i> de l'opposante. Il est courant que soient offerts, dans des salles de théâtre, des services de bar et de restauration avant le spectacle, à l'entracte et aussi après le spectacle. Au vu de la renommée exceptionnelle de la marque antérieure et de la similitude des marques, le public britannique pertinent pourrait faire un lien avec la marque antérieure lorsqu'il sera confronté aux produits contestés portant la marque contestée, soit dans un supermarché, soit dans un bar (point 60)		

Exemples dans lesquels aucun lien n'a été trouvé entre les signes

Voici quelques exemples d'affaires dans lesquels une appréciation globale de tous les facteurs a permis de démontrer qu'il était improbable qu'un lien puisse être établi entre les signes.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66

Nonobstant la renommée élevée de la marque figurative antérieure et la similitude supérieure à la moyenne entre les marques, l'absence de lien entre les services (concernant les jeux d'argent et de hasard compris dans la classe 41 de la marque antérieure et les services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42 de la marque contestée) et la différence entre les publics pertinents, dont l'un est un public spécialisé faisant preuve d'un niveau d'attention élevé, sont telles que l'existence d'un lien entre les marques peut être exclue (point 66).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
G-STAR 		21/01/2010, T-309/08 , G Stor, EU:T:2010:22

Sur le plan visuel, les signes donnent une impression d'ensemble différente, en raison de l'élément figuratif d'une tête de dragon chinois placé au début de la marque faisant l'objet de la demande. Sur le plan phonétique, les marques sont très similaires. Sur le plan conceptuel, l'élément «star» des marques antérieures sera perçu comme une référence à un astre ou à une personne célèbre dans l'ensemble de l'Union européenne. En ce qui concerne l'élément «stor», il est possible qu'une partie du public pertinent lui attribue le sens que revêt le mot danois et suédois «stor» signifiant «grand, vaste» ou voit en lui une référence au mot anglais «store», signifiant «magasin, boutique, entreposage». Il est cependant plus probable que la majeure partie du public pertinent n'attribue aucun sens particulier à cet élément. Par conséquent, le public pertinent percevra les marques en conflit comme étant conceptuellement différentes en ce que les marques antérieures ont une signification claire dans l'ensemble de l'Union, alors que la marque demandée dispose soit d'une signification différente pour une partie du public pertinent, soit est dénuée de toute signification. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, lorsque la signification de l'un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu'elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. Dès lors, les différences visuelles et conceptuelles entre les marques empêchent tout lien entre elles (points 25 et 36).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 , only givenchy (fig.) / ONLY et al. (confirmé le 08/12/2011, T-586/10 , Only Givenchy, EU:T:2011:722)

Les produits en cause sont identiques (classe 3). Même si la marque antérieure jouissait d'une renommée, les différences entre les marques, en particulier en raison de l'unité conceptuelle résultant de la combinaison de l'élément «only» et de l'élément distinctif et dominant «givenchy», sont suffisamment importantes pour que le public n'établisse aucun lien entre lesdits signes (points 65 et 66).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
SYLVANIA		30/09/2016, T-430/15 , Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590.
L'absence de similitude entre les produits et les services en cause et l'absence de haute renommée de la marque antérieure permettent d'exclure l'existence d'un lien entre les marques en conflit. Il est peu probable que l'image de bonne qualité de la marque antérieure qui s'attache aux <i>lampes et éclairages</i> puisse être transférée aux <i>aliments ou services liés à l'industrie alimentaire</i> visés par la marque contestée (point 46).		

3.4 Le risque de préjudice⁷⁴

3.4.1 Objets protégés

L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) ne protège pas la renommée de la marque antérieure en tant que telle, en ce sens qu'il ne vise pas à empêcher l'enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque jouissant d'une renommée. Une fois que la condition tirée de la renommée est remplie et qu'un lien a été établi, l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure doit être examinée. L'existence d'un lien avéré entre les marques ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il pourrait y avoir une des formes de préjudice visées à l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 et jurisprudence citée).

Outre sa fonction d'indicateur d'origine, une marque peut aussi remplir d'autres fonctions justifiant une protection. En particulier, une marque peut offrir la garantie que tous les produits provenant d'une même entreprise ont la même qualité (fonction de garantie) et servir d'instrument publicitaire en reflétant le goodwill et le prestige qu'elle a acquis sur le marché (fonction publicitaire) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) et [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine,

⁷⁴ Aux fins des présentes Directives, le terme «préjudice» couvre la notion de «tirer indûment profit» même si dans de tels cas, il ne s'agit pas nécessairement d'un «préjudice» au sens d'une atteinte portée au caractère distinctif ou à la renommée d'une marque ou, plus généralement, à son titulaire.

EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Il s'ensuit que les marques ne servent pas seulement à indiquer l'origine d'un produit, mais également à transmettre au consommateur un message ou une image, qui est incorporé(e) dans le signe principalement à travers l'usage et qui, une fois acquis, fait partie de son caractère distinctif et de sa renommée. Dans la plupart des cas de renommée, ces caractéristiques de la marque sont particulièrement évidentes, car le succès commercial d'une marque repose généralement sur la qualité des produits ou sur une promotion efficace, voire sur les deux, de sorte qu'elles sont particulièrement précieuses pour le titulaire de la marque. C'est précisément cette valeur ajoutée de la marque jouissant d'une renommée que l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) vise à protéger contre le préjudice ou le profit indu.

Dès lors, la protection en vertu de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) s'étend à tous les cas dans lesquels l'utilisation de la marque contestée risque d'avoir une incidence défavorable sur la marque antérieure, en ce sens qu'elle en réduirait l'attrait (préjudice porté au caractère distinctif), ou qu'elle déprécierait l'image acquise auprès du public (préjudice porté à la renommée), ou encore que l'usage de la marque contestée pourrait entraîner un détournement de son attractivité ou une exploitation de son image et de son prestige (profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée).

Par ailleurs, étant donné qu'il est à la fois plus facile de porter préjudice à une très forte renommée et plus tentant d'en tirer profit, en raison de sa grande valeur, la Cour a souligné que «plus le caractère distinctif et la renommée [de la marque antérieure] seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spafinders, EU:T:2005:179, § 41). Le même principe doit être admis en ce qui concerne le profit que le demandeur pourrait tirer indûment au détriment de la marque antérieure.

3.4.2 Évaluation du risque de préjudice

Comme indiqué au [point 3.3](#), tout type de préjudice au sens de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) est la conséquence d'une association entre les marques en cause dans l'esprit du public, cette association étant rendue possible par les similitudes existant entre les marques, leur caractère distinctif, la renommée et d'autres facteurs.

Plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus le risque est important que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Par conséquent, l'évaluation du préjudice ou de l'avantage indu doit être fondée sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour l'affaire (y compris notamment la similitude des signes, la renommée de la marque antérieure, ainsi que les groupes de consommateurs et les secteurs de marché concernés) afin de

déterminer si les marques peuvent être associées d'une manière susceptible de porter atteinte à la marque antérieure.

3.4.3 Types de préjudice

L'[article 8, point 5, du RMUE](#) fait référence aux types de préjudice suivants: «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice». Par conséquent, l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) s'applique si l'une des **trois conditions alternatives suivantes** est remplie, à savoir si l'utilisation de la marque contestée:

- tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
- porte préjudice au caractère distinctif;
- porte préjudice à la renommée.

En ce qui concerne le premier type de préjudice, le libellé de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) suggère l'existence de deux types de profit indu. La jurisprudence constante les traite toutefois comme une seule atteinte au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Par souci d'exhaustivité, les deux aspects de cette même atteinte seront traités au [point 3.4.3.1](#) ci-dessous.

Comme démontré dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion](#), le risque de confusion est uniquement lié à la confusion quant à l'origine commerciale des produits et services. En revanche, l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) protège les marques antérieures renommées en cas d'association ou de confusion qui n'est pas nécessairement liée à l'origine commerciale des produits et services. L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu'elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit. Un vocabulaire particulièrement riche est utilisé dans ce domaine du droit des marques. Les termes les plus courants sont présentés ci-dessous.

Termes de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE	Équivalents couramment utilisés
Profit indu	Parasitisme, <i>free-riding</i> , placement dans le sillage
Préjudice porté au caractère distinctif	Dilution par brouillage, dilution, brouillage, débilitant, grignotage
Préjudice à la renommée	Dilution par ternissement, ternissement, dégradation

3.4.3.1 Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée

Nature du préjudice

La notion de **profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée** vise les cas dans lesquels le demandeur tire profit du caractère attractif du droit antérieur en apposant sur ses produits et services un signe qui est similaire (ou identique) à un signe qui jouit d'une grande notoriété sur le marché, et en détournant ainsi son pouvoir d'attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige. Ce cas de figure peut aboutir à des situations inacceptables de parasitisme commercial, dans lesquelles le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l'opposant pour promouvoir sa marque et lui donner une renommée, ce qui peut avoir pour effet de stimuler les ventes des produits du demandeur dans des proportions excessives eu égard à l'importance de son investissement promotionnel.

Il y a profit indu lorsqu'il y a un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire. En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Cela consiste dans le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Le consommateur pertinent

Le concept de «profit indu» se concentre sur le profit obtenu par la marque postérieure plutôt que sur le préjudice subi par la marque antérieure; l'interdiction porte sur l'exploitation de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure. En conséquence, l'existence de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est déposée** (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

L'appréciation du profit indu

Pour déterminer si l'utilisation d'un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, il est nécessaire de procéder à une **appréciation globale**, qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé par 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas,

EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une **association** entre les marques concernées, grâce à laquelle **le pouvoir d'attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés** au signe faisant l'objet de la demande. Plus l'évocation de la marque antérieure renommée par la marque contestée est immédiate et forte, plus le risque que l'utilisation actuelle ou future de la marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est important. Une association de ce type est plus probable dans les circonstances suivantes:

1. 1. lorsque la marque antérieure possède une **forte renommée ou un caractère distinctif (inhérent) très marqué**, parce que dans ce cas, il est à la fois plus tentant pour le demandeur d'essayer de tirer profit de sa valeur et plus facile de l'associer au signe de la demande. Les marques de ce type seront reconnues quasiment dans tous les contextes, précisément en raison de leur caractère distinctif exceptionnel ou de leur renommée «bonne» ou «spéciale», en ce sens qu'elle reflète une image d'excellence, de fiabilité ou de qualité, ou tout autre message positif, susceptible d'influencer positivement le choix des consommateurs quant aux produits d'autres producteurs (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent l'associera avec ladite marque antérieure (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27);
2. **Plus les marques sont similaires**, plus le risque de tirer un avantage indu est probable.
3. 3. lorsqu'il existe entre les produits ou services un **lien particulier** qui permet d'attribuer aux produits ou services du demandeur certaines qualités des produits ou des services de l'opposant. Tel sera le cas, en particulier, dans l'hypothèse de **marchés voisins**, sur lesquels une «extension de marque» paraîtrait plus naturelle, notamment pour des *produits pharmaceutiques* dont les propriétés curatives peuvent être imputées, par exemple, aux *cosmétiques* portant la même marque. De même, le Tribunal a considéré que certaines boissons (classes 32 et 33) commercialisées en étant présentées comme favorisant la performance sexuelle étaient associées aux propriétés des produits de la classe 5 (produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires) pour lesquels la marque antérieure, «Viagra», a été enregistrée (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). À l'inverse, il a été jugé qu'il n'existait pas de lien de ce type entre les *services liés aux cartes de crédit* et les *cosmétiques*, car l'on a estimé que l'image de ces services ne pouvait être transférée à ces produits, même si leurs utilisateurs respectifs coïncident pour une large part;
4. 4. lorsque, compte tenu de son pouvoir d'attraction particulier et de son prestige, la marque antérieure peut être **exploitée même en dehors de son segment de marché naturel**, par exemple grâce à des licences ou au merchandising. Dans ce cas, si le demandeur utilise un signe identique ou similaire à la marque antérieure, pour des produits pour lesquels cette marque est déjà exploitée, il

tirera manifestement profit de sa valeur de facto sur ce segment [16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER].

5. Par ailleurs, même si un **risque de confusion** entre les deux marques en cause n'est pas requis pour démontrer que la marque postérieure tire indûment profit de la marque antérieure, lorsqu'un tel risque est établi sur la base de faits, celui-ci sera considéré comme une preuve qu'un avantage indu a été tiré ou que, à tout le moins, il y a un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
6. L'existence d'une **famille de marques** peut également constituer un facteur décisif à prendre en compte pour apprécier l'existence d'un profit indu (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu'il y a une exploitation manifeste et un parasitisme d'une marque renommée, ou une tentative de tirer profit de sa renommée. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d'exploiter la renommée dont bénéficie la marque d'un tiers.

Par conséquent, la mauvaise foi ne constitue pas en elle-même une condition pour l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), qui ne requiert qu'un profit «indu», dans le sens où le profit retiré par le demandeur **n'est pas justifié**. Toutefois, lorsque les pièces indiquent que le demandeur agit à l'évidence de mauvaise foi, tout porte à croire qu'il tire indûment profit de la marque. La mauvaise foi peut être déduite de divers facteurs, notamment d'un effort évident du demandeur pour imiter aussi fidèlement que possible un signe antérieur au caractère distinctif très marqué, ou lorsqu'il a choisi pour ses produits, sans raison apparente, une marque comprenant ce signe. En outre, des cas d'usage effectif de la marque demandée (même en dehors de l'UE) peuvent servir à fonder une déduction logique relative à l'utilisation commerciale probable de la marque demandée dans l'UE, afin d'établir l'existence d'un risque qu'un profit soit indûment tiré [07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88].

Enfin, la notion de profit indu visée à l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) n'est pas liée au **préjudice** causé à la marque renommée. En conséquence, un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l'utilisation du signe identique ou similaire ne porte pas préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, de façon plus générale, à son titulaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'opposant démontre que le profit tiré par le demandeur nuit à ses intérêts économiques ou à l'image de sa marque (contrairement au ternissement, voir ci-dessous), car, dans la plupart des cas, le caractère distinctif/prestige «emprunté» du signe nuira principalement aux concurrents directs du demandeur, c'est-à-dire aux commerçants opérant sur des marchés identiques/similaires/voisins, en leur imposant un handicap concurrentiel. Toutefois, le risque que ce profit nuise simultanément aux intérêts de l'opposant ne doit pas être entièrement écarté, en particulier lorsque l'utilisation du signe de la demande risque d'affecter les programmes de merchandising de l'opposant ou d'entraver ses projets de pénétration d'un nouveau segment du marché.

Cas de profit tiré indûment

Risque de profit indu établi

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370
Dans ses conclusions dans le cadre de la décision préjudicielle <i>Intel</i>, l'avocate générale Sharpston évoque le profit indu de la façon suivante: «Les notions de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque doivent par contre être entendues comme englobant "les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation". Ainsi, à titre d'exemple, Rolls Royce serait en droit d'empêcher un producteur de whisky d'exploiter la réputation de la marque Rolls Royce pour promouvoir la sienne. Il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif d'une marque et tirer profit de sa renommée; toutefois, étant donné que cette différence est sans incidence en l'espèce, nous nous référons aux deux sous le terme de parasitisme» (point 33).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
CITIBANK et al		16/04/2008, T-430/08 , EU:T:2008:112

«[...] la renommée dans la Communauté européenne de la marque CITIBANK dans le secteur des services bancaires n'est pas contestée. À ce titre, cette renommée est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement.»

«[...] il existe une relation évidente [...] entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques telles que les requérantes, en ce que les clients qui s'occupent des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utilisent également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il en résulte qu'il existe une probabilité que de tels clients connaissent la banque des requérantes eu égard à sa renommée importante au niveau international.»

«Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il existe une grande probabilité pour que l'usage de la marque demandée CITI par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduite à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque CITIBANK et des investissements importants réalisés par les requérantes pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée CITI pourrait également entraîner la perception de ce que l'intervenante est associée ou fait partie des requérantes et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Les requérantes étant titulaires de plusieurs marques comportant l'élément "citi", ce risque est en outre aggravé» (points 81 à 83).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-430/08 , EU:T:2008:215
MINERAL SPA (pour <i>savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices</i> relevant de la classe 3) pourrait tirer un profit indu de l'image de la marque antérieure SPA et du message véhiculé par celle-ci en ce que les produits visés par la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme porteurs de santé, de beauté et de pureté. Il ne s'agit pas de savoir si le dentifrice et le parfum contiennent de l'eau minérale, mais de savoir si le public peut penser que les produits en cause sont fabriqués à partir de ou avec de l'eau minérale (points 43 et 44).		

Marque antérieure	Affaire no
L'Oréal <i>et al.</i>	12/07/2011, C-252/07 , EU:C:2011:474

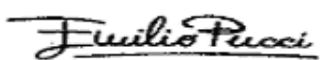
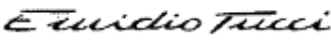
Selon L'Oréal *et al.*, les défenderesses produisaient et importaient du parfum dont «l'odeur évoquait» les fragrances de L'Oréal, mais qui était vendu à un prix considérablement moins élevé, au moyen d'un conditionnement qui «rappelait» ceux utilisés par les marques de L'Oréal. Les listes comparatives utilisées par les défenderesses présentent les parfums commercialisés par celles-ci comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque renommée. Une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450/CEE du Conseil, de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite. Par conséquent, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque (point 79).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Nasdaq		10/05/2007, T-430/08 , EU:T:2007:131
«Compte tenu du fait que les services financiers et de cotation boursière fournis par l'intervenante sous sa marque "Nasdaq" et, par conséquent, la marque "Nasdaq" elle-même, présentent incontestablement une certaine image de modernité [le lien entre les signes] permet le transfert de cette image aux articles de sport, et notamment aux matériaux composites de pointe, qui seraient commercialisés par la requérante sous la marque dont elle demande l'enregistrement, ce que la requérante semble implicitement reconnaître en affirmant que le terme "nasdaq" est descriptif de ses principales activités. Partant, au vu de ces éléments, et compte tenu de la similitude des marques en conflit, de l'importance de la renommée et du caractère distinctif très élevé de la marque Nasdaq, il y a lieu de constater que l'intervenante a établi <i>prima facie</i> l'existence d'un risque futur non hypothétique de profit indu que la requérante tirerait, par l'usage de la marque dont elle demande l'enregistrement, de la renommée de la marque Nasdaq. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point» (points 60-61).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-430/08 , EU:T:2012:348

Il existe une certaine proximité et un certain lien entre *les services de divertissement* et *la bière*, voire une certaine similitude en raison de leur complémentarité. Le grand public au Royaume-Uni pourrait faire un lien avec la Royal Shakespeare Company (RSC) en voyant une bière avec la marque contestée Royal Shakespeare, soit dans un supermarché, soit dans un bar. La marque contestée bénéficierait du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits et services. En effet, les produits et services attireraient l'attention du consommateur par l'association à RSC, ce qui lui procurerait un avantage commercial par rapport aux produits de concurrents. Cet avantage économique consisterait dans l'exploitation de l'effort déployé par RSC pour établir la renommée et l'image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Or, cela correspond à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure (point 61).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-430/08 , EU:T:2012:26
Tout en reconnaissant que la fonction première d'une marque consiste à renseigner sur son origine, le Tribunal a considéré qu'une marque pouvait également servir à transmettre d'autres messages concernant les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et les sensations qu'elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure ou la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (point 57). Le risque d'un avantage indu englobe notamment les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque réputée, à savoir le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (point 59). Le Tribunal a conclu que, même si les produits revendiqués par la marque demandée ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament jouissant d'une «immense renommée» pour le traitement de la dysfonction érectile, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l'augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l'image de la marque antérieure. (points 52, 67).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 [18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2 , EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.)]

Même si les produits cosmétiques de la partie demanderesse ne présentent pas de similitudes avec les vêtements de l'opposant, ils relèvent de la gamme de produits souvent vendus en tant qu'objets de luxe sous des marques renommées de concepteurs et de producteurs réputés. Compte tenu du fait que la marque antérieure est notoirement connue et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits sont vendus sont relativement proches, la chambre de recours a conclu que les acquéreurs de vêtements de luxe établiront un lien entre la marque de la requérante pour des savons, des articles de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des lotions capillaires relevant de la classe 3 et la célèbre marque «EMILIO PUCCI» une association qui, d'après les conclusions, de la chambre de recours entraînera un bénéfice commercial (chambre de recours, point 129).

La chambre de recours a conclu qu'il y avait un risque important que la requérante puisse exploiter la renommée de la marque de l'opposant pour son propre profit. L'utilisation de la marque faisant l'objet de la demande en relation avec les produits et services précités va sans aucun doute attirer l'attention du consommateur concerné sur la marque de l'opposant, très similaire et renommée. La requérante se retrouvera associée à l'aura de luxe qui entoure la marque «EMILIO PUCCI». De nombreux consommateurs vont penser qu'il existe un lien direct entre les produits de la requérante d'une part, et la célèbre maison de mode italienne, d'autre part, éventuellement sous la forme d'un accord de licence. La requérante pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît la marque «EMILIO PUCCI» pour lancer sa propre marque très similaire sans courir de grands risques et sans avoir à affronter les coûts liés au lancement d'une marque totalement inconnue sur le marché (chambre de recours, paragraphe 130).

Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
McDONALD'S et al.		10/10/2019, T-428/18 , mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

Le préfixe «mc» de la famille de marques de l'opposante a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché de la restauration rapide. Compte tenu du caractère exceptionnel de la renommée de la marque antérieure, du niveau d'attention moyen du public pertinent, de l'existence d'un degré de similitude entre les marques et d'un important degré de proximité entre les services, ainsi que de l'existence d'une famille de marques dont la structure est reproduite, pour partie au moins, par la marque demandée, le public pertinent établirait un lien entre les marques en conflit, quand bien même l'opposante ne proposerait aucune forme de services d'hébergement ou d'hôtellerie. Le public pertinent pourrait associer la marque demandée à l'image de fiabilité, d'efficacité, de service à bas prix de la marque antérieure et, pour cette raison, privilégier la marque demandée au détriment des services fournis par ses concurrents. Ainsi, la marque demandée se placerait dans le sillage de la marque antérieure afin de bénéficier du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière. L'avantage économique consisterait alors pour la requérante à exploiter l'effort déployé par l'opposante afin d'établir la renommée et l'image de la marque antérieure, sans aucune compensation financière en échange (points 71, 85, 90 et 98).

Risque de profit indu refusé

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Eu égard aux importantes différences entre les marques et eu égard au caractère peu distinctif de l'élément commun «post», le public pertinent n'établira aucun lien entre la marque demandée et la marque nationale verbale antérieure POST, étant donné que le terme «post», dans le cadre de la marque demandée, est susceptible d'être perçu comme une simple référence aux services postaux (point 115).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Vips	Vips	22/03/2007, T-430/08 , EU:T:2007:93

La marque antérieure Vips est renommée pour des restaurants, en particulier des chaînes de restauration rapide. Toutefois, il n'a pas été prouvé que la marque jouisse également d'un certain prestige. Le terme Vips en lui-même est élogieux et très souvent utilisé dans ce sens. Aucune explication n'est donnée quant à la manière dont des logiciels de la marque Vips pourraient tirer profit de leur association avec une chaîne de restauration rapide, même si un lien était établi. Par conséquent, la Cour écarte le risque que l'utilisation de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque antérieure.

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-430/08 , EU:T:2005:179
Spa est renommée pour <i>l'eau minérale</i> dans le Benelux. La marque contestée, Spa-Finders, couvre des <i>publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins, et des services d'agence de voyages</i>. Le Tribunal a déclaré qu'il n'existait pas de lien préjudiciel entre les deux signes. Le signe Spa est également utilisé pour faire référence à la ville de Spa et au circuit automobile du même nom. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque profit indu ou d'une exploitation de la renommée de la marque antérieure. Le terme Spa dans la marque faisant l'objet de la demande fait uniquement référence au type de publication en question.		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2 , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
La marque antérieure «TDK» jouit d'une renommée au sein de l'Union européenne pour des «cassettes audio et vidéo». L'opposante estime que «[l]e secteur du bâtiment et de la construction est un domaine commercial particulier et que l'utilisation de TDK dans un tel contexte serait susceptible d'entacher la renommée d'une entreprise telle que celle de l'opposante». La chambre de recours a considéré que cet argument, semblant renvoyer à la fois à une atteinte à la renommée et à une atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure, n'était qu'une simple allégation non étayée par un quelconque élément de preuve permettant d'établir de prime abord qu'il existe un risque sérieux de modification du comportement économique ou une diminution de la force d'attraction de la marque.		

3.4.3.2 Le préjudice porté au caractère distinctif

Nature du préjudice

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

L'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) dispose que le titulaire d'une marque renommée peut s'opposer aux demandes de MUE qui, sans juste motif, «porteraient préjudice au **caractère distinctif** de marques antérieures renommées». Par conséquent, à l'évidence, l'objet de la protection concerne le **caractère distinctif** de la marque antérieure renommée. Comme démontré dans les Directives, [Partie C, Opposition](#),

[Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 5, Caractère distinctif de la marque antérieure](#), le «caractère distinctif» renvoie à l'aptitude plus ou moins grande d'une marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée. Par conséquent, l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) protège les marques renommées contre une réduction de leur caractère distinctif par une marque postérieure, même lorsque celle-ci renvoie à des produits ou services non similaires.

Même si l'ancien libellé de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) faisait uniquement référence aux conflits entre des produits ou services non similaires, dans son arrêt du 09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9 et son arrêt du 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, le Tribunal a fait valoir que cet article vise également les produits ou services similaires ou identiques.

En conséquence, la protection conférée par l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) reconnaît que l'utilisation illimitée d'une marque renommée par des tiers, même pour des produits non similaires, finira par réduire le caractère distinctif ou unique de cette marque renommée. Par exemple, si la marque Rolls Royce était utilisée pour désigner des restaurants, des pantalons, des bonbons, des stylos en plastique, des râpeaux, etc., son caractère distinctif finirait par être dilué et son empreinte spécifique sur le public diminuerait également, même par rapport aux véhicules pour lesquels elle est renommée. Par conséquent, la capacité de la marque Rolls Royce à identifier les produits/services pour lesquelles elle est enregistrée et utilisée pour indiquer qu'elle émane de son titulaire serait affaiblie en ce sens que les consommateurs des produits pour lesquels la marque renommée est protégée et renommée seront moins enclins à l'associer **immédiatement** avec le titulaire qui a construit la réputation de la marque. Cette situation est due au fait que, pour ces consommateurs, la marque revêt désormais plusieurs ou de nombreuses «autres» associations, alors qu'auparavant, elle n'en revêtait qu'une.

Le consommateur pertinent

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services **pour lesquels cette marque est enregistrée**, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

L'appréciation du préjudice porté au caractère distinctif

Il est porté préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée lorsque l'utilisation d'une marque postérieure similaire réduit la qualité distinctive de la marque antérieure renommée. Toutefois, on ne peut conclure à ce préjudice uniquement parce que la marque antérieure jouit d'une renommée et est identique ou similaire à la marque faisant l'objet de la demande. Une telle approche entraînerait l'application automatique et univoque d'une constatation de risque de dilution à l'encontre de toutes les marques similaires à des marques renommées et irait à l'encontre de l'obligation de prouver le préjudice.

Dans le cadre de l'affaire *Intel*, la Cour a soutenu que l'article 4, paragraphe 4, point a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil (l'équivalent de l'[article 8,](#)

[paragraphe 5, du RMUE](#)) doit être interprété comme signifiant que, pour prouver que l'utilisation de la marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de démontrer une «modification du comportement économique» du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

La Cour a développé la notion de «modification du comportement économique» des consommateurs moyens dans son arrêt du 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741. La Cour a indiqué que cette notion pose une condition de nature objective autonome qui ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception que peuvent avoir les consommateurs de la dispersion de l'image et de l'identité de la marque réputée. Le seul fait que les consommateurs remarquent la présence d'un nouveau signe similaire, susceptible d'annuler la possibilité pour la marque antérieure d'identifier les biens pour lesquels elle est enregistrée comme provenant du propriétaire de la marque ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice pour le caractère distinctif de la marque réputée (points 35-40).

La Cour insiste sur la nécessité d'un niveau de preuve plus élevé, afin d'établir le préjudice de dilution. Les deux conditions **autonomes** suivantes doivent être justifiées par l'opposant et motivées par l'Office:

- la dispersion de l'image et de l'identité de la marque renommée dans la perception du public concerné (**condition de nature subjective**);
- la modification du comportement économique de ce public (**condition de nature objective**).

Même si l'opposant n'a pas besoin d'apporter la preuve d'un préjudice **réellement** causé, il doit néanmoins convaincre l'Office qu'un préjudice sérieux risque de se produire dans le futur, sur la base des preuves qu'il a produits, et que ce risque de préjudice ne soit pas purement hypothétique. L'opposant peut le faire en soumettant des preuves du risque de préjudice sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités (et non sur de simples suppositions) et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78, tel que cité dans l'arrêt du 22/05/2012, [T-570/10](#), Représentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52 et confirmé 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Première utilisation

Le préjudice porté au caractère distinctif se caractérise par un « effet boule de neige », ce qui signifie que la première utilisation d'une marque similaire dans un segment de marché distinct peut ne pas, en elle-même, diluer l'identité ou le « caractère unique » de la marque renommée. La dilution pourrait toutefois devenir effective après un certain temps dans la mesure où cette première utilisation peut déclencher des actes d'utilisation par d'autres opérateurs, entraînant ainsi sa dilution ou un préjudice à son caractère distinctif.

La Cour a soutenu qu'un premier usage d'une marque identique ou similaire postérieure **peut** suffire, **dans certains cas**, à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 75). Dans les procédures d'opposition devant l'Office, l'usage du signe contesté peut ne pas avoir eu lieu du tout. À cet égard, l'Office tient compte du fait qu'un usage futur du signe contesté, même s'il s'agissait d'un premier usage, peut déclencher des actes d'utilisation par différents opérateurs, dans certains cas à préciser par l'opposant, entraînant ainsi une dilution par brouillage. Comme expliqué ci-dessus, le libellé de [l'article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) prévoit cette possibilité en stipulant que l'usage de la marque faisant l'objet de la demande sans juste motif «**porterait** préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure».

Cependant, comme exposé ci-dessus, l'opposant a la charge de prouver que l'usage actuel ou futur porte, ou risque de porter, préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée.

Caractère distinctif inhérent de la marque antérieure

La Cour a déclaré que «plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). En effet, la marque antérieure doit posséder un caractère exclusif en ce sens que les consommateurs doivent pouvoir l'associer à une seule source d'origine – car ce n'est que dans ce cas-là que le risque de préjudice au caractère distinctif peut être envisagé. Si le même signe, ou une variante de celui-ci, est déjà utilisé pour une gamme de produits différents, il ne peut pas y avoir de lien avec un des produits qu'il représente et, donc, il y aura peu, voire aucune possibilité de dilution plus avant.

En conséquence, «le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins susceptible de conduire à une dilution de la marque antérieure.» (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Si, par conséquent, la marque suggère une caractéristique partagée par une large gamme de produits, le consommateur sera plus enclin à l'associer à la propriété spécifique du produit auquel elle renvoie plutôt qu'à une autre marque.

Dans son arrêt du 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, le Tribunal a confirmé la conclusion que l'utilisation de la marque Spa-Finders pour des *publications* et des services d'*agence de voyages* n'entraînerait ni brouillage du caractère distinctif, ni ternissement de la renommée de la marque Spa pour de l'*eau minérale*. Le terme «spa» dans la marque Spa-Finders peut être utilisé dans un contexte autre que celui d'une marque puisqu'il est «fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas,

[et par conséquent] le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité» (point 44).

Ainsi, si la requérante démontre que le signe antérieur ou l'élément qui a donné lieu à la similitude est courant et déjà utilisé par différentes entreprises dans divers segments du marché, il lui serait possible de réfuter l'existence d'un risque de dilution, dans la mesure où il sera difficile d'accepter que l'attrait de la marque antérieure risque d'être dilué si elle n'est pas particulièrement unique.

Affaires relatives à la dilution par brouillage

Dilution établie

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		R 69/2013-4
Renommée pour <i>produits</i> du tabac	Denrées alimentaires des classes 29, 30 et 32	
En premier lieu, compte tenu de la très grande similitude existant entre les marques en conflit et de la très grande renommée de la marque antérieure, le risque est réel que le public pense que les produits alimentaires CAMEL sont fabriqués par l'opposant ou que la marque est utilisée avec son autorisation. En outre, la capacité de la marque renommée CAMEL de créer une association immédiate avec les activités de l'opposant sera diminuée par l'utilisation de la marque contestée. L'utilisation d'une marque très fortement similaire pour des produits alimentaires porterait préjudice au caractère distinctif de la marque de produits du tabac CAMEL en lui conférant un caractère ordinaire, ce qui constitue, par essence, une diminution du pouvoir d'attraction de la marque. Elle entraînera également une dispersion de l'identité et de l'emprise de la marque antérieure dans l'esprit du public. La marque antérieure, qui était destinée à susciter une association immédiate aux produits pour lesquels elle avait été déposée, ne sera plus en mesure de susciter une telle association. Par conséquent, la probabilité existe clairement qu'il soit porté préjudice à la fonction publicitaire de la marque antérieure en tant que véhicule pour la constitution et la conservation d'une fidélité à cette dernière. De même, le risque de dégradation de la valeur économique de la marque antérieure est certain, à moyen ou long terme, en raison de l'utilisation de la marque contestée. En effet, les consommateurs des produits pour lesquels la marque renommée est protégée et connue seront moins enclins à l'associer immédiatement à l'entreprise à l'origine de la réputation de la marque, ce qui doit être considéré comme une modification du comportement économique (paragraphe 41).		

Dilution refusée

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Vips	Vips	T-215/03
Renommée pour chaîne de restauration rapide relevant de la classe 42	Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers relevant de la classe 42	

«Pour ce qui est, d'abord, du préjudice que l'usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure, ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (arrêt *SPA-FINDERS*, point 34 supra, point 43). Ce risque vise, ainsi, la "dilution" ou le "grignotage progressif" de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public (conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'arrêt *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 36 supra, point 37)» (point 37).

«S'agissant, premièrement, du risque que l'usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, en d'autres termes du risque de "dilution" et de "grignotage progressif" de cette marque, tel qu'explicité aux points 37 et 38 ci-dessus, il y a lieu de relever que le terme "VIPS" est la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le sigle VIP (en anglais "Very Important Person", c'est-à-dire "Personne très importante"), qui est d'utilisation large et fréquente tant sur le plan international que sur le plan national pour désigner des personnalités célèbres. Dans ces circonstances, le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée apparaît limité» (point 62).

«Ce même risque apparaît également d'autant moins probable en l'espèce que la marque demandée vise des services de "programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants", qui sont destinés à un public spécial et, nécessairement, plus restreint, à savoir les propriétaires desdits établissements. Cela a pour effet que la marque demandée, si elle est admise à l'enregistrement, ne sera probablement connue, par son usage, que de ce public relativement restreint, ce qui diminue certainement le risque de dilution ou de grignotage progressif de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public» (point 63).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Spa	Spa-Finders	T-67/04
Renommée pour les eaux minérales relevant de la classe 32	Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins relevant de la classe 16, services d'agences de voyages relevant de la classe 39	

«En l'espèce, le Tribunal constate que la requérante n'avance aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque Spa par l'usage de la marque SPA-FINDERS. En effet, la requérante insiste sur le prétendu lien immédiat que le public établira entre la marque SPA et la marque SPA-FINDERS. Elle déduit de ce lien l'existence d'une atteinte au caractère distinctif. Or, comme la requérante l'a reconnu lors de l'audience, l'existence d'un tel lien ne suffit pas à démontrer le risque d'atteinte au caractère distinctif. Le Tribunal relève, par ailleurs, que le terme "spa" étant fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité» (point 44).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		C-383/12 P
<i>Renommée pour les machines-outils relevant de la classe 7</i>	<i>Machines destinées au traitement professionnel et industriel du bois et des déchets verts; broyeuses et déchiqueteuses à bois industrielles et professionnelles relevant de la classe 7</i>	

Dans cette affaire, la Cour de justice annule le jugement du Tribunal au motif que le préjudice ou le risque de préjudice au caractère distinctif des marques antérieures ne peut être établi sans produire la preuve d'une «modification du comportement économique du consommateur moyen» (point 36). Alors que la dilution de l'image et de l'identité de la marque antérieure dans l'esprit du public constitue une condition de nature subjective, la modification du comportement économique de ce dernier constitue une condition de nature objective. Celle-ci ne peut pas être déduite du seul fait que les consommateurs remarquent la présence d'un nouveau signe similaire, d'une manière qui est susceptible de porter atteinte à la capacité de la marque antérieure à identifier les biens pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant de son titulaire (points 37 et 39). Le Tribunal aurait dû vérifier si une quelconque modification du comportement économique s'était produite ou est susceptible de se produire en s'appuyant sur «une analyse des probabilités et en tenant compte des pratiques habituelles du secteur commercial concerné, ainsi que des autres circonstances particulières de l'espèce» (point 43). Le Tribunal n'ayant pas procédé à cette vérification, il a violé l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#).

3.4.3.3 Le préjudice porté à la renommée

Nature du préjudice

Le dernier type d'atteinte visé par l'[article 8, paragraphe 5](#), du RMUE concerne les dommages subis par la marque antérieure par suite d'un préjudice porté à sa renommée. On peut le considérer comme une étape au-dessus du brouillage dans la mesure où la marque n'est pas seulement affaiblie, mais est effectivement dépréciée en raison du lien établi par le public avec la marque postérieure. Le préjudice porté à la renommée, également souvent qualifié de «dilution par ternissement» ou simplement de «ternissement», concerne les cas dans lesquels l'usage de la marque contestée sans juste motif risque de dévaloriser l'image ou le prestige acquis par une marque auprès du public.

La renommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée, lorsqu'elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable mais qui s'avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal EU:C:2009:378, § 40). Par exemple, si une marque renommée de gin était utilisée par un tiers sur un détergent liquide, cela aurait des répercussions négatives sur la marque renommée, dans la mesure où cela réduirait son attrait.

En résumé, il y a ternissement en cas d'association entre la marque antérieure renommée et une autre, soit au niveau des signes soit au niveau des produits, qui nuit à la renommée de la marque antérieure.

Le consommateur pertinent

À l'instar de la dilution par brouillage, le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

L'appréciation du ternissement

Pour établir le préjudice à la renommée d'une marque antérieure, la simple existence d'un rapprochement entre les marques dans l'esprit des consommateurs n'est ni suffisante, ni déterminante. Un tel lien doit certes exister, mais, **en plus**, les signes ou les produits ou services visés par la marque postérieure doivent provoquer un type d'incidence négative ou préjudiciable lorsqu'ils sont associés à la marque renommée.

Par exemple, si une marque est associée dans l'esprit du public à une image de santé, de dynamisme et de jeunesse et qu'elle est utilisée pour des *produits de tabac*, la connotation négative véhiculée par cette dernière représenterait un contraste flagrant avec l'image de la première marque (voir autres exemples ci-dessous). Par

conséquent, pour qu'il y ait ternissement, les produits ou services pour lesquels la marque contestée est utilisée doivent avoir certaines caractéristiques ou qualités qui soient susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Souvent, les opposants invoquent le fait que les produits et services de la requérante sont de qualité inférieure ou qu'ils ne peuvent pas contrôler la qualité de ces produits et services. L'Office n'accepte pas de tels arguments en tant que moyen de preuve d'un préjudice. Les procédures devant l'Office ne prévoient pas l'appréciation de la qualité des produits et des services qui, en plus d'être hautement subjective, ne serait pas réalisable dans les cas où les produits ou services ne sont pas identiques ou lorsque le signe contesté n'a pas encore été utilisé.

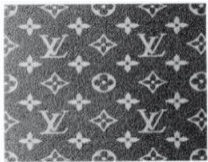
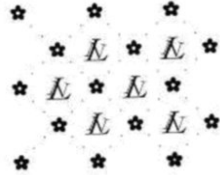
Par conséquent, lorsqu'il faut déterminer si l'usage de la marque contestée risque de porter préjudice à la renommée d'une marque antérieure, l'Office peut uniquement tenir compte de la liste des produits et services renseignée au dossier de chaque marque. Par conséquent, aux fins de l'analyse de l'Office, les effets nuisibles de l'utilisation du signe contesté en rapport avec les produits et services faisant l'objet de la demande doivent découler de la nature et des caractéristiques usuelles des produits en cause en général, et non de leur qualité dans certaines situations. Cette approche ne laisse pas l'opposant sans protection car lorsqu'une marque postérieure est utilisée pour des produits ou services de faible qualité d'une façon qui rappelle une marque renommée antérieure, cette marque postérieure porterait de toute manière préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ou en tirerait un profit indu.

Affaires relatives à la dilution par ternissement

Ternissement établi

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA / KAPPA et al.
Renommée pour vêtements et chaussures de sport	Produits du tabac, cigarettes, cigares, entre autres	
La demande contestée a été déposée pour des produits du tabac et produits apparentés relevant de la classe 34. Le tabagisme est universellement considéré comme étant très mauvais pour la santé. Pour cette raison, l'usage du signe KAPPA pour des produits du tabac et apparentés risque de faire naître des associations mentales négatives avec les marques antérieures de la partie défenderesse ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l'image d'un mode de vie sain que ces marques véhiculent (paragraphe 38).		

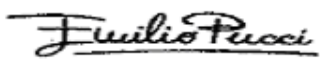
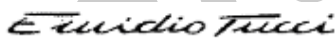
Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		
Renommée pour des eaux minérales	<i>Préparations et substances pour abraser et polir, pot-pourri; encens, bâtons d'encens; parfums de maison et articles pour parfumer les pièces</i>	22/07/2010 R 417/2008-1 , SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
Les notions agréables généralement véhiculées par l'eau minérale ne s'associent pas bien avec des détergents ou des produits abrasifs. L'usage de marques qui contiennent le terme SPA pour des produits qui véhiculent des connotations aussi différentes risque d'endommager, ou de ternir, le caractère distinctif de la marque antérieure (paragraphe 101). «La plupart des consommateurs n'associent pas avec plaisir de l'eau minérale avec de l'encens ou des pots-pourris. Par conséquent, l'usage, dans l'optique de distinguer des parfums et de l'encens, d'une marque contenant un mot (SPA) que les consommateurs belges associent fortement à une eau minérale en bouteille risque de nuire à la force d'attraction et au pouvoir de suggestion dont jouit actuellement la marque d'après les preuves.» (paragraphe 103).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
		
Renommée pour des produits relevant des classes 18 et 25	Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, entre autres	06/10/2011 R 417/2008-1 , LN (fig.) / LV (fig.) et al.

L'opposant a démontré que l'image prestigieuse de ses marques est liée aux méthodes traditionnelles de production de ses articles de maroquinerie, fabriqués à la main par des maîtres artisans qui ne travaillent qu'avec des matières premières de haute qualité. C'est cette image de luxe, de glamour et d'exclusivité, associée à la qualité exceptionnelle du produit que l'opposant a toujours voulu véhiculer au public, ainsi que démontré par les preuves produites. Cette image serait totalement incompatible avec des produits de nature fortement industrielle et technologique, comme des compteurs électriques, des microscopes scientifiques, des batteries, des caisses enregistreuses de supermarché, des extincteurs ou tout autre instrument pour lequel la requérante a l'intention d'utiliser sa marque (paragraphe 28).

L'image de ses marques, que l'opposant soigne depuis des dizaines d'années, pourrait subir un préjudice du fait de l'usage d'une marque qui rappelle sa propre marque et qui s'applique à des produits caractérisés, aux yeux du public, par un contenu technologique significatif (alors qu'un article de maroquinerie est rarement associé à de la technologie) ou une origine industrielle (alors que les articles de maroquinerie sont traditionnellement associés à de l'artisanat) (paragraphe 29).

L'usage d'une marque qui est pratiquement identique à une marque que le public a fini par percevoir comme synonyme d'article en cuir d'excellente manufacture pour désigner des appareils techniques ou des outils électriques de tout genre va diminuer l'attrait de la marque antérieure, autrement dit sa renommée parmi le public qui connaît et apprécie les marques antérieures (paragraphe 30).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
EMILIO PUCCI 		
Renommée pour des vêtements et des chaussures pour dames	Classe 3: <i>Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</i> Classe 21: <i>Matériel de nettoyage et paille de fer</i>	27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)

Dans ses décisions [R 770/2008-2](#) & [R 826/2008-2](#) du 18/06/2009, la chambre de recours soutient que le risque de préjudice porté à la renommée peut survenir lorsque les produits et services visés par la marque faisant l'objet d'une demande présentent une caractéristique ou une qualité qui pourrait avoir une influence négative sur l'image d'une marque antérieure jouissant d'une renommée au pour le motif qu'ils sont identiques ou similaires à la marque faisant l'objet d'une demande. Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours, ajoutant que, étant donné la forte similitude existant entre les signes en conflit, le fort caractère distinctif de la marque italienne de 1966 et sa renommée sur le marché italien, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien entre les signes en conflit, lien qui pourrait porter atteinte à l'image d'exclusivité, de luxe et de haute qualité et, donc, porter préjudice à la renommée de la marque italienne (point 68).

Ternissement refusé

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
 SEVE TROPHY	 Sistema de Entrenamiento Virtual Español	17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Renommée pour l'organisation de compétitions sportives	Classe 9	
Le Tribunal a constaté que la requérante n'a pas établi le risque qu'un préjudice soit porté à la renommée des marques antérieures, car elle n'avait pas indiqué en quoi la force d'attraction des marques antérieures serait diminuée en raison de l'utilisation de la marque demandée pour les produits en cause. Elle n'a notamment pas fait valoir que les produits en cause possédaient une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image des marques antérieures (point 68).		

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179
Renommée pour les eaux minérales relevant de la classe 32	Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins relevant de la classe 16, services d'agences de voyages relevant de la classe 39	

«En l'espèce, les marques SPA et SPA-FINDERS désignent des produits très différents consistant, d'une part, en des eaux minérales et, d'autre part, en des publications et des services d'agence de voyages. Le Tribunal considère qu'il est dès lors peu probable que les produits et services couverts par la marque SPA-FINDERS, même s'ils s'avèrent être de moindre qualité, diminuent la force d'attraction de la marque «SPA» (point 49).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
Vips	Vips	T-215/03
Renommée pour chaîne de restauration rapide relevant de la classe 42	Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers relevant de la classe 42	

«Le Tribunal a fait observer que si certaines marques de chaînes de restauration rapide bénéficient d'une renommée incontestable, elles ne projettent pas, en principe et à défaut d'éléments de preuve en sens contraire, l'image d'un prestige particulier ou d'une qualité élevée, le secteur de la restauration rapide étant plutôt associé à d'autres qualités, telles que la rapidité ou la disponibilité et, à un certain degré, la jeunesse, dès lors que beaucoup de jeunes fréquentent ce type d'établissements» (point 57).

«Le Tribunal a ensuite affirmé que les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptible d'établir la probabilité qu'un préjudice de ce type soit causé à la marque antérieure. La requérante n'a invoqué, ni a fortiori prouvé, aucune caractéristique ou qualité de cette nature. La seule existence d'un lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté avec la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque antérieure. Un tel résultat ne peut se produire que s'il est démontré que les services visés par la marque demandée présentent des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure. Or, une telle preuve n'a pas été apportée en l'espèce» (point 67).

Marque antérieure	Marque contestée	Affaire no
-------------------	------------------	------------

WATERFORD		23/11/2010, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD, R 240/2004-2
Renommée pour produits du cristal, y compris les ouvrages en verre relevant de la classe 21	<i>Boissons alcooliques, à savoir les vins produits dans le district de Stellenbosch, Afrique du sud</i> relevant de la classe 33	
Dans cette affaire, d'une part, il n'est pas possible d'attribuer d'emblée une image spécifique à la marque renommée ni de commencement de preuve de sa dépréciation. D'autre part, l'opposant s'est limité à plaider que «l'utilisation et l'enregistrement de la marque [contestée] tirera indûment profit de la marque de l'opposant», sans fournir de preuve, ni de commencement de preuve de cette dépréciation, même au moyen de déductions logiques. La Chambre de recours n'établit au contraire aucun antagonisme entre la nature et la manière d'utiliser des verres et du vin, tel que l'utilisation de la marque contestée puisse ternir l'image de la marque antérieure (paragraphe 91). (point 91).		

3.4.4 Preuve du risque de préjudice

Comme indiqué au [point 3.4.1](#), tout risque de préjudice à la marque antérieure renommée doit être prouvé séparément. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, le préjudice ou l'avantage indu peut n'être que potentiel, comme le confirme le libellé conditionnel de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), qui indique que l'usage sans juste motif de la marque demandée «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de [la] marque antérieure **ou leur porterait** préjudice».

En revanche, le fait que le préjudice ou le profit indu puisse n'être que potentiel ne signifie pas qu'une simple possibilité suffit aux fins de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#). Le risque de préjudice ou de profit indu doit être sérieux, en ce sens qu'il est prévisible (à savoir, pas uniquement hypothétique) en temps ordinaire. Dès lors, il ne suffit pas de démontrer simplement que le préjudice ou le profit indu ne saurait être exclu d'une façon générale, ou qu'il constitue un risque éloigné. Le titulaire de la marque antérieure doit produire **des preuves prima facie d'un risque futur non hypothétique**, de profit indu ou de préjudice (06/06/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce [10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmé en pourvoi 12/03/2009 [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43].

En règle générale, des allégations d'ordre général (comme le simple fait de citer le libellé correspondant du RMUE) de préjudice ou de profit indu ne suffiront pas en elles-mêmes pour prouver le préjudice ou le profit indu potentiels: l'opposant doit produire des preuves et/ou développer une ligne d'argumentation convaincante afin de démontrer de manière spécifique comment le préjudice allégué pourrait exister, en tenant compte des deux marques, des produits et services en question et de toutes les circonstances pertinentes au cas d'espèce. Dès lors, l'opposante ne peut se contenter d'affirmer qu'un préjudice ou un avantage indu serait une conséquence nécessaire découlant automatiquement de l'usage du signe demandé, en raison de la forte renommée de la marque antérieure, étant donné que, dans le cas contraire, les marques jouissant d'une renommée bénéficieraient d'une protection générale contre des signes identiques ou similaires pour pratiquement tout type de produit. Cela serait clairement contraire au libellé et à l'esprit de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), car dans le cas contraire, la renommée deviendrait la seule condition, plutôt que d'être seulement une condition parmi d'autres.

En tout état de cause, le seuil précis de preuve du risque de préjudice sera déterminé au cas par cas. Par exemple, lorsqu'il est affirmé qu'un profit est indûment tiré, il ne peut être exclu que si la marque jouit d'une renommée élevée et qu'il existe un lien avéré, le risque de préjudice puisse être plus facilement établi.

3.5 L'usage sans juste motif

La dernière condition à l'application de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#) est que l'usage du signe demandé doit être sans juste motif.

Toutefois, s'il s'avère qu'aucun de ces trois types de préjudice n'existe, l'enregistrement et l'usage de la marque demandée ne peuvent être empêchés, l'existence ou l'absence de justes motifs pour l'usage de la marque demandée étant, dans ce cas, dépourvue de pertinence (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

L'existence d'un motif justifiant l'usage de la marque demandée est une **défense** que peut faire valoir le demandeur. Par conséquent, **il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée**. Il s'agit de l'application de la règle générale selon laquelle « celui ou celle qui affirme doit prouver », qui est l'expression de l'ancienne règle *ei qui affirmat incumbit probatio* [01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23]. La jurisprudence stipule clairement que lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

En l'absence d'indications dans les preuves justifiant l'usage de la marque contestée par le demandeur, l'absence de juste motif doit généralement être **présumée**.

(29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76, et la jurisprudence qui y est citée; 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, rejetant le pourvoi). Toutefois, le demandeur peut se prévaloir de la possibilité de réfuter une telle présomption en démontrant qu'il existe une justification légitime à son usage de la marque.

Par exemple, ce type de situation peut survenir lorsque le demandeur a utilisé le signe pour des produits non similaires dans le territoire concerné avant que l'opposant ne soumette une demande pour sa marque, ou que celle-ci n'acquière une renommée, en particulier si cette coexistence n'a en aucune manière porté atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Interprétant l'article 5, paragraphe 2, de la directive 89/104/EEC du Conseil (dont le contenu législatif est pour l'essentiel identique à celui de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#)), la Cour a jugé que le titulaire d'une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d'un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l'usage par un tiers d'un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu'il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l'usage de ce signe pour le produit identique l'est de bonne foi (06/02/2014, [C-65/12](#), THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, EU:C:2014:49, § 60). La Cour a fourni d'autres éléments détaillés à prendre en compte dans l'appréciation du juste motif pour le compte d'un usage antérieur.

La jurisprudence détaillée ci-dessous montre que le juste motif peut être constaté lorsque le demandeur établit qu'il ne peut raisonnablement être intimé de s'abstenir d'utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique servant à indiquer le type de produits et de services – que ce soit au moyen de termes génériques ou d'une marque figurative générique), ou lorsqu'il détient certains droits spécifiques pour l'usage de la marque pour des produits ou des services (par exemple, s'il démontre qu'un accord de coexistence pertinent l'autorise à utiliser le signe en question).

La condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) le demandeur a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) le demandeur invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance [23/11/2010, [R 240/2004-2](#); WATERFORD STELLENBOSCH (fig.); 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.]. Le simple usage du signe ne suffit pas, il faut pouvoir avancer une raison valable pour justifier cet usage.

3.5.1 Exemples de juste motif

3.5.1.1 Le juste motif a été accepté

Affaire no	Commentaire
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait un juste motif au sens de l' article 8, paragraphe 5, du RMUE pour insérer le terme FLEX dans la marque demandée, invoquant que ce terme n'avait pas de monopole, puisque personne ne détient des droits exclusifs dessus et qu'il s'agit d'une abréviation appropriée, dans de nombreuses langues de l'UE, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles.
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	La requérante avait deux bonnes raisons d'utiliser le nom MARTINI dans la marque demandée: (i) MARTINI est le nom de famille du fondateur de la société de la requérante, et (ii) l'existence d'un accord de coexistence datant de 1990.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA et al. / CAL, SPAS	La demanderesse avait un juste motif pour utiliser le terme SPAS car il correspond à l'une des utilisations génériques du terme «spa» telles qu'indiquées dans l'arrêt du 19/06/2008, T-93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
25/08/2011, B 1 708 398 , Posten AB v Česká pošta s.p.	La requérante avait un juste motif pour utiliser l'élément figuratif d'un cor de poste dans la mesure où il s'agit d'un instrument utilisé de longue date à titre de symbole historique pour les services postaux (des enregistrements de marques et des preuves tirées d'internet ont été soumises afin de démontrer que 29 pays européens utilisent le cor de poste comme symbole pour leurs services postaux).

3.5.1.2 Le juste motif n'a pas été accepté

Affaire no	Commentaire
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Pour établir l'existence d'un juste motif, ce n'est pas l'usage en tant que tel de la marque contestée qu'il faut prouver, mais une raison qui justifie l'usage de cette marque. En l'espèce, la requérante a simplement allégué avoir «démontré comment et pour quel produit la marque contestée avait été utilisée dans le passé», sans fournir aucune indication ou explication supplémentaire, à supposer même que cet aspect soit pertinent. Partant, la demanderesse n'avait pas établi un juste motif pour un tel usage.
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	Il n'y avait pas de juste motif, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que le mot «spa» était devenu si nécessaire à la commercialisation de produits cosmétiques qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la demanderesse qu'elle s'abstienne de l'usage de la marque demandée. L'argument selon lequel «spa» avait un caractère descriptif et générique pour les produits cosmétiques a été rejeté, dès lors que ce caractère ne s'étend pas aux produits cosmétiques, mais seulement à l'égard de l'une de leurs utilisations ou destinations.
16/04/2008, T-181/05 , Citi	Le Tribunal a considéré que l'usage de la marque Citi dans un seul État membre de l'UE (l'Espagne) ne saurait constituer une justification valable en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de cette marque nationale a été contesté devant les tribunaux nationaux. Dans le même contexte, le fait que l'intervenante soit titulaire du nom de domaine «citi.es» a été jugé dénué de pertinence.

Affaire no	Commentaire
10/05/2007, Nasdaq, T-47/06, confirmé 12/03/2009, Nasdaq, C-320/07 P P	Le Tribunal a considéré que le seul argument invoqué devant la chambre de recours pour ce qui concerne le juste motif (à savoir, que le mot Nasdaq aurait été choisi car il s'agirait d'un acronyme de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») n'était pas convaincant, relevant que les prépositions ne sont en principe pas reprises dans les acronymes.
23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD	Contrairement aux arguments de la requérante selon lesquels il existait un juste motif car le terme WATERFORD serait très courant dans les noms et les marques, la chambre de recours a considéré que la requérante n'était pas parvenue à fournir des preuves de la coexistence sur le marché de marques WATERFORD et qu'elle n'avait pas non plus soumis le moindre élément permettant de déduire que le grand public concerné (au Royaume-Uni) considère Waterford comme un nom géographique courant. Dans la mesure où de tels arguments jouent un rôle dans l'appréciation du caractère unique d'un signe en vue d'établir l'existence du lien nécessaire entre les signes en cause dans l'esprit du public concerné, la chambre de recours a toutefois estimé que, une fois que le caractère unique a été établi, ces arguments ne peuvent pas servir de juste motif. Par ailleurs, la chambre de recours a noté que la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) la requérante invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance.

Affaire no	Commentaire
22/01/2015, T-322/13 , KENZO	Le fait que le prénom du demandeur soit Kenzo ne suffit pas à constituer, au sens de l' article 8, paragraphe 5, du RMUE , un juste motif pour l'usage de la marque demandée.
06/10/2006, R 428/2005-2 , TISSOT / TISSOT	La chambre a considéré que l'allégation (non étayée par des preuves) de la requérante selon laquelle le signe TISSOT est dérivé du nom d'une société commerciale associée à la société de la requérante depuis le début des années 1970, ne suffirait pas, à elle seule, même si elle était prouvée, à justifier le «juste motif», au sens de l' article 8, paragraphe 5, du RMUE . Les personnes qui héritent d'un nom de famille qui s'avère coïncider avec une marque renommée ne doivent pas partir du principe qu'elles ont le droit de l'utiliser à des fins commerciales d'une manière qui leur permette de tirer indûment profit de la renommée bâtie par le titulaire de la marque au terme de nombreux efforts.
18/08/2005, R 1062/2000-4 , GRAMMY / GRAMMY	L'argument selon lequel GRAMMY est une abréviation facile et agréable à entendre du nom de famille de la demanderesse (Grammatikopoulos) était insuffisant pour établir un juste motif.

Affaire no	Commentaire
15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.	Le juste motif au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE signifie que, nonobstant le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou le profit qui en est indûment tiré, l'enregistrement et l'usage de la marque par la requérante pour les produits demandés peut être justifié, s'il ne peut être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne d'utiliser la marque contestée ou si la requérante jouit d'un droit spécifique d'utilisation de la marque pour ces produits, qui a préséance sur la marque antérieure invoquée dans la procédure d'opposition. Plus spécifiquement, la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire concerné de la Communauté, ou (c) la requérante invoque une marque dont la date de dépôt est antérieure à la marque de l'opposant (décision du 25/04/2001 dans R 283/1999-3-3 HOLLYWOOD). En ce qui concerne la tolérance du titulaire de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que cette tolérance s'appliquait uniquement aux magazines et non aux produits plus proches de son segment de marché (c'est-à-dire, les textiles). La chambre de recours a noté que la jurisprudence nationale démontrait que même si une protection est accordée à chaque partie dans son domaine d'activités spécifique, il convenait de refuser l'extension lorsqu'elle se rapproche du domaine d'activités de l'autre partie et pourrait enfreindre ses droits. À la lumière de ces facteurs, la chambre de recours a estimé que la coexistence ne constituait pas un juste motif permettant l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.

Affaire no	Commentaire
26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 and 126	En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée (Citigate), car elle a utilisé différentes marques consistant en Citigate ou contenant cette marque en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, le Tribunal a déclaré ce qui suit: il y a lieu de relever que les documents fournis par la requérante tendent seulement à démontrer l'existence de diverses sociétés dont la dénomination sociale contient le terme Citigate ainsi que l'existence de différents noms de domaine comprenant également ce terme. Or, ces preuves ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un juste motif, car elles ne démontrent pas l'utilisation effective de la marque Citigate. En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée, étant donné que les intervenantes ont consenti à l'utilisation de Citigate en relation avec les produits et services couverts par la demande d'enregistrement, le Tribunal a déclaré qu'il ne peut être exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir [...] le risque de rapprochement entre deux marques en vertu de l' article 8, paragraphe 5, du RMUE. Dans le cas présent, la coexistence n'a pas été prouvée.

Affaire no	Commentaire
01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192 et 207 à 212	La requérante a insisté sur le fait que les marques en conflit ont coexisté pendant plusieurs décennies, avec le consentement de l'opposante. À cet égard, il convient d'observer que, pour constituer un juste motif, l'usage de la marque demandée doit satisfaire à plusieurs conditions. L'argument de la demanderesse ne saurait aboutir dès lors que la marque contestée n'a pas été utilisée: i) sur l'ensemble du territoire pertinent, ii) de manière pacifique et iii) de bonne foi. En l'espèce, l'utilisation du slogan «two stripes are enough» (deux bandes suffisent) révèle que l'usage de la marque contestée a déjà donné lieu à au moins une tentative visant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure. Dès lors l'usage de la marque contestée ne peut, en l'espèce, être considéré comme ayant toujours été fait de bonne foi.

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

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

Partie C

Opposition

***Section 6 Indications géographiques
(article 8, paragraphe 6, du RMUE)***

Table des matières

1 Introduction.....	1447
2 IG éligibles au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE.....	1448
2.1 IG protégées au titre du droit de l'UE.....	1448
2.1.1 Caractère exhaustif du régime de protection de l'UE.....	1449
2.2 IG protégées au titre de la législation des États membres.....	1449
2.3 IG protégées au titre des accords internationaux.....	1450
2.3.1 Accords internationaux signés par l'Union.....	1451
2.3.2 Accords internationaux signés par les États membres, y compris l'arrangement de Lisbonne ().....	1451
2.4 Particularités de la justification.....	1453
3 Étendue de la protection des IG.....	1453
3.1 Situations couvertes par les règlements de l'UE.....	1453
3.1.1 Utilisation, y compris exploitation de la réputation d'une IG.....	1454
3.1.2 Évocation, imitation, usurpation et indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur.....	1456
3.1.3 Limites concernant l'étendue de la protection des IG en vertu des motifs relatifs.....	1458
3.2 Étendue de la protection des IG protégées en vertu du droit national ou d'accords internationaux.....	1459

1 Introduction

Conformément à l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), les appellations d'origine et les indications géographiques protégées par la législation de l'Union ou le droit national peuvent être invoquées dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de MUE. Dans le cadre de la définition de la protection octroyée à ces désignations spécifiques, les règlements font simplement référence aux dénominations protégées ou enregistrées, indépendamment du fait qu'elles renvoient à une appellation d'origine protégée (AOP) ou à une indication géographique protégée (IGP). En outre, l'étendue de la protection n'est affectée par aucune distinction entre AOP et IGP. Par conséquent, ces dénominations protégées seront désignées dans cette section comme « indications géographiques (IG) », sans distinction entre elles.

La fonction essentielle de la protection d'une IG est de garantir au consommateur l'origine géographique des produits et les qualités particulières liées à cette origine (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147).

La protection des IG pour des motifs relatifs est complémentaire de la protection ex officio pour des motifs absolus [[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)]. Bien qu'il existe une interaction et des chevauchements avec la protection au titre des motifs absolus, il existe des différences tant sur le plan de la procédure que sur le fond en raison de la nature des motifs relatifs de protection au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#).

L'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) est libellé comme suit:

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

1. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l'Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l'Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;
2. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.»

L'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) est, dès lors, une disposition-cadre en ce sens que c'est la législation de l'UE, le droit des États membres ou l'accord international applicable qui détermine les conditions d'acquisition et l'étendue de la protection de l'IG invoquée. En outre, comme expliqué ci-après, la nature exhaustive du système de protection des IG de l'Union dans des domaines de produits spécifiques détermine la mesure dans laquelle une IG protégée en vertu du droit national ou d'un accord international peut former la base d'une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#).

Pour une présentation générale des indications géographiques, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#).

2 IG éligibles au titre de l'article 8, paragraphe 6, du RMUE

Les IG sont protégées à plusieurs niveaux, dans le cadre du droit de l'UE, du droit national ou des accords internationaux, et concernent différentes catégories de produits, notamment les produits agricoles, les vins, les boissons spiritueuses ou les produits artisanaux et industriels.

2.1 IG protégées au titre du droit de l'UE

Pour ce qui est du **droit de l'UE** protégeant les IG, les règlements de l'UE suivants sont en vigueur:

- [Règlement \(UE\) 2024/1143](#) du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements [\(UE\) n° 1308/2013](#), [\(UE\) 2019/787](#) et [\(UE\) 2019/1753](#) et abrogeant le [règlement \(UE\) n° 1151/2012](#), **qui est entré en vigueur le 13 mai 2024 et s'applique à partir de cette date.**⁷⁵
- [Règlement \(UE\) 2023/2411](#) du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements [\(UE\) 2017/1001](#) et [\(UE\) 2019/1753](#), qui est entré en vigueur le 16 novembre 2023, **et sera pleinement applicable au 1er décembre 2025**⁷⁶

Voir également les directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#), point 2.

Les IG protégées au titre des règlements susmentionnés peuvent constituer une base valable pour une opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), dans la mesure où elles permettent à la personne qui est autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits **d'interdire l'utilisation** d'une marque plus

⁷⁵ Certaines dispositions 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) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 du Conseil et le [règlement \(UE\) 2019/787](#) du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) 110/2008, **en ce qui concerne les indications géographiques, sont toujours applicables.** Le cas échéant, cela sera indiqué dans les présentes directives. [Le règlement \(UE\) 1151/2012 a été abrogé.](#)

⁷⁶ La date d'application des dispositions pertinentes de ce règlement étant fixée au 1er décembre 2025, les présentes directives seront mises à jour en temps voulu afin de tenir compte de ces changements.

récente. Leur capacité à interdire l'usage est régie par l'[article 26, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#). Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre cette disposition, qui **interdit l'usage**, et celle qui **interdit l'enregistrement** ⁽⁷⁷⁾ d'une marque et qui ne constitue pas un motif d'opposition aux termes de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) [la disposition empêchant l'enregistrement est utilisée comme base de motifs absolus conformément à l'[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE](#)].

2.1.1 Caractère exhaustif du régime de protection de l'UE

En ce qui concerne les *produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses*, la protection à l'échelle de l'UE est de nature exhaustive, ce qui signifie que des oppositions au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) ne peuvent se fonder sur des droits nationaux applicables dans ces domaines. Cela s'explique par le fait que le régime européen de protection des IG pour les *produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses* **prime** sur la protection nationale des IG **et s'y substitue**.

Partant, pour ces produits, l'opposant doit, dans son acte d'opposition, invoquer la législation de l'UE pertinente étant donné que les dispositions du droit national ne seront pas considérées comme pertinentes.

À titre d'exemple, dans deux oppositions fondées sur l'IG «Vinho Verde», le droit national a été invoqué à la place de l'IG de l'UE. Par conséquent, les oppositions ont dû être rejetées.

IG antérieure(s)	Commentaire	Affaire n°
VINHO VERDE au Portugal (droit national)	...en vertu de l' article 8, paragraphe 6, du RMUE , l'opposant ne peut se prévaloir d'un droit national antérieur, mais simplement du droit conféré en vertu du régime européen de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des vins. (§ 99, R 282/2020-5)	29/10/2021, R 126/2021-2 02/10/2020, R 282/2020-5

2.2 IG protégées au titre de la législation des États membres

Les IG protégées par la législation des États membres peuvent constituer un motif d'opposition au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) mais **uniquement dans la mesure où aucune protection uniforme à l'échelle de l'UE n'existe pour la catégorie de produits concernée**. C'est le cas, par exemple, des produits artisanaux

⁷⁷ [Article 31, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#).

et industriels (p. ex., «HEREND» pour les produits en porcelaine provenant de Herend, en Hongrie).

À cet égard, l'opposant doit se fonder sur le droit national pertinent qui prévoit une protection pour ces IG nationales. Les exigences relatives à la motivation doivent être respectées (voir [point 2.4](#)).

Le [règlement \(UE\) 2023/2411](#) relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établit des règles concernant l'enregistrement et la protection des IG désignant des produits artisanaux et industriels, ainsi que les contrôles y afférents, qui seront applicables dans l'UE, grâce à un nouveau système uniforme et exclusif de protection de l'UE. L'[article 73](#) dispose que ce règlement s'applique à compter du 1^{er} décembre 2025.

Les droits nationaux existants relatifs aux IG pour les produits artisanaux et industriels cesseront d'exister le 2 décembre 2026. Jusqu'à cette date, ces IG seront protégées par le droit national des États membres et seront donc prises en considération aux fins de l'application de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), comme expliqué dans les présentes directives.

2.3 IG protégées au titre des accords internationaux

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

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

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

2.3.1 Accords internationaux signés par l'Union

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

L'[article 8, paragraphe 6, point i\), du RMUE](#) exige que l'IG ait déjà fait l'objet d'une demande et ait ultérieurement été enregistrée. Cette disposition peut toutefois également s'appliquer par analogie à des IG de pays tiers protégées en vertu d'accords internationaux. Dans le cas des accords internationaux auxquels l'Union est partie, la date d'entrée en vigueur de l'accord international est réputée être la date de priorité de l'IG concernée (et, dans le cas d'une IG d'un pays tiers ajoutée par la suite à la liste, la date d'entrée en vigueur de la modification), à moins que l'accord international ne précise une date de priorité antérieure.

L'UE est une partie contractante de l'[acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne](#), qui est entré en vigueur le 26 février 2020. Les IG provenant de pays non membres de l'UE et protégées en vertu de l'[acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne](#) peuvent être invoquées dans le cadre d'oppositions au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), à condition que la Commission leur ait accordé une protection dans l'UE grâce au règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l'action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques [le «[règlement \(UE\) 2019/1753](#)»], et à condition que la marque contestée ait été demandée après la notification par l'OMPI à la Commission de l'enregistrement international de l'IG.

Si la marque contestée a été demandée avant la notification de l'enregistrement international à la Commission, mais après le dépôt de l'enregistrement international auprès du Bureau international, l'IG ne constitue un droit antérieur que si l'opposant prouve que la marque a été demandée de mauvaise foi.

Le droit matériel sur lequel doit se fonder l'opposition lorsqu'elle invoque des IG protégées en vertu de l'acte de Genève est l'[article 11, paragraphes 1 et 3, de l'acte de Genève](#) en liaison avec le [règlement \(UE\) 2019/1753](#). Pour de plus amples détails, voir le [point 3.2](#) ci-dessous et les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#), [point 6.2.3, L'IG est protégée en vertu du système de Lisbonne \(acte de Genève\)](#).

2.3.2 Accords internationaux signés par les États membres, y compris l'arrangement de Lisbonne ⁽⁷⁸⁾

Pour les raisons exposées au [point 2.1.2](#) ci-avant, une IG protégée en vertu d'un accord international conclu par des États membres (avec d'autres États membres ou avec des pays tiers) ne saurait être invoquée comme droit antérieur au sens de

l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) si elle porte atteinte à la nature exhaustive du droit de l'UE dans les domaines concernés (en l'espèce, certaines denrées alimentaires et d'autres produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses).

Dans l'affaire Budějovický Budvar (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521), la Cour a examiné la nature exhaustive du droit de l'UE au regard des IG issues des États membres. Selon l'interprétation de l'Office, le même principe s'applique aussi a fortiori aux IG des pays tiers dans les catégories de produits pertinentes qui jouissent d'une protection sur le territoire d'un État membre par l'intermédiaire d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays tiers ⁽⁷⁹⁾.

Ce principe s'applique également à l'Arrangement de Lisbonne. En principe, les appellations d'origine protégées dans un État membre en vertu de l'arrangement de Lisbonne ne peuvent constituer un motif d'opposition au sens de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#). Les seules exceptions à ce qui précède sont les suivantes:

- Accords internationaux qui couvrent des IG qui ne concernent pas des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins ou des boissons spiritueuses ⁽⁸⁰⁾.
- les accords internationaux conclus avec des pays tiers par un État membre avant son adhésion à l'UE. En effet, les obligations découlant d'un accord international conclu par un État membre avant son adhésion à l'UE doivent être respectées. Cependant, les États membres ont l'obligation de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités existant entre une convention conclue antérieurement à l'adhésion d'un État membre et le traité [voir l'article 307 du traité instituant la Communauté européenne, à présent [article 351](#) TFUE, tel qu'il est interprété par la Cour dans son arrêt du 18/11/2003 [C-216/01](#), Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172];
- les accords internationaux conclus avec un pays tiers par un État membre après son adhésion à l'Union, mais avant l'entrée en vigueur du système de protection harmonisé de l'UE dans le domaine de produits concerné.

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

⁷⁸ Certains États membres (la Bulgarie, la France, la Hongrie, l'Italie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie) sont parties à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958 [révisé à Stockholm (Suède) le 14/07/1967 et modifié le 28/09/1979].

⁷⁹ Auquel l'UE n'est pas partie contractante.

⁸⁰ Le nouveau système uniforme et exclusif de l'UE pour les IG de produits artisanaux et industriels est prévu dans le [règlement \(UE\) 2023/2411](#). La date d'application de ces règles est fixée au 1er décembre 2025. Les présentes directives seront mises à jour en temps utile afin de refléter ce changement.

2.4 Particularités de la justification

Conformément à l'[article 7, paragraphe 2, du RDMUE](#)⁸¹, l'opposant doit produire la preuve de l'existence et de l'étendue de la protection de son IG antérieure, ainsi que de son droit à former opposition. Cela s'applique à toutes les actions, qu'elles soient fondées sur des IG de l'UE, des IG protégées par la législation des États membres ou des IG protégées par des accords internationaux.

En particulier, conformément à l'[article 7, paragraphe 2, point e\), du RDMUE](#), afin de prouver l'existence de son droit, l'opposant doit fournir à l'Office la preuve de l'existence et du champ de la protection de l'IG invoquée. L'opposant doit également prouver son habilitation à former opposition, à savoir qu'il est **autorisé aux termes de la législation applicable à exercer les droits découlant d'une IG** [[article 46, paragraphe 1, point d\), du RMUE](#) et [article 7, paragraphe 2, du RDMUE](#)]. Qui plus est, l'opposant doit prouver que la législation applicable lui confère un **droit d'action directe** pour interdire l'utilisation illicite d'une IG (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, points 4.2 et 4.2.4.4](#)).

3 Étendue de la protection des IG

3.1 Situations couvertes par les règlements de l'UE

L'**étendue de la protection des IG protégées en vertu des règlements de l'UE** est régie par l'[article 26, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#). La disposition interdisant l'enregistrement, à savoir [l'article 31, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#), ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) (12/06/2007, [T-60/04](#) - [T-64/04](#), BUD / BUD, EU:T:2007:169, § 78); une telle opposition ne peut dépendre du fait que l'opposante remplisse les conditions requises pour interdire l'enregistrement en vertu de la disposition citée (18/09/2015, [T-387/13](#), COLOMBIANO HOUSE (fig.) / CAFÉ DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et suiv.). Par conséquent, au titre de l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), une IG peut prévaloir si les conditions établies dans la disposition interdisant l'usage sont respectées.

L'[article 26, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#) comporte une liste graduée d'actes interdits contre lesquels les IG sont protégées:

- **toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une indication géographique à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l'utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la**

⁸¹ Dans le même ordre d'idées, l'[article 16 du RDMUE](#) relatif aux procédures de nullité.

réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir, de l'atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

- toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;
- toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
- toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Il convient de souligner que ce sont les conditions spécifiques régissant l'étendue de la protection, établies par les dispositions en vigueur, qui s'appliquent et non, par exemple, la «similitude des signes, la «similitude des produits ou services» ou le «risque de confusion».

L'[article 26, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2024/1143](#) prévoit des situations dans lesquelles une IG peut également être invoquée contre des produits ou services qui peuvent aller au-delà des produits et services qui peuvent être contestés en vertu de l'examen d'office des motifs absolus de refus (sous réserve des conditions de cette disposition).

Des informations détaillées sur l'étendue de la protection des IG protégées en application de la législation de l'UE pertinente sont présentées dans les directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#) (p. ex., définition de l'usage direct et indirect, de l'imitation, de l'évocation, de l'usurpation, de l'indication ou pratique pouvant prêter à confusion, des produits contestables).

Fast-track: 03/07/2024

3.1.1 Utilisation, y compris exploitation de la réputation d'une IG

Les affaires impliquant l'utilisation d'une IG pour des produits comparables relevant de l'[article 26, paragraphe 1, point a\), du règlement \(UE\) n° 2024/1143](#) font normalement partie de l'appréciation d'office des motifs absolus par l'Office. Voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\], point 4.](#)

Si, dans ses observations, un opposant affirme, par exemple, qu'une demande de MUE contient une IG et que les produits demandés sont comparables à ceux couverts

par cette IG (ou que les produits font l'objet spécifique de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, mise à disposition d'aliments et de boissons, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte de tiers*), l'Office rouvrira, si tel est effectivement le cas, l'examen sur la base de motifs absolus.

Néanmoins, en vertu de la disposition susmentionnée, une IG peut être invoquée contre des produits et services qui ne seraient pas contestés d'office en vertu des motifs absolus de refus, sous réserve de l'usage de l'IG dans la demande de MUE et de la preuve que cet usage en ce qui concerne les produits et services en cause **profite de la réputation de l'IG**. En ce qui concerne l'«usage d'une IG», voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\], point 4.1](#). Par conséquent, la disposition relative à l'exploitation de la réputation de la dénomination protégée ne peut être invoquée que lorsqu'il y a usage d'une IG, et que l'opposante atteste l'exploitation potentielle de la réputation de l'IG au regard de produits qui ne sont ni couverts ni comparables à ceux couverts par cette dernière et de services ne s'y rapportant pas (dans la mesure où des produits et services en lien avec l'IG pourraient déjà être contestés en vertu d'une appréciation fondée sur des motifs absolus).

La réputation des IG est fonction de l'image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C'est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Ainsi, contrairement aux marques, dont la renommée est appréciée sur le plan quantitatif, la réputation d'une IG dépend uniquement de la qualité du produit qu'elle désigne. Toutes les IG enregistrées offrent une garantie de qualité liée à leur origine géographique. Par conséquent, l'Office considère que les IG **jouissent d'une renommée intrinsèque** au sens de l'[article 26, paragraphe 1, point a\), du règlement \(UE\) n° 2024/1143](#) du simple fait qu'elles sont enregistrées. Et ce indépendamment de la question de savoir si l'IG a été enregistrée à la suite d'une demande contenant une revendication de réputation attribuable essentiellement à son origine géographique [\[article 46, paragraphe 1, point b\), et article 46, paragraphe 2, point b\), du règlement \(UE\) n° 2024/1143](#), pour les produits agricoles, [article 93, paragraphe 1, point b\) i\), du règlement \(UE\) n° 1308/2013](#), pour les vins, et [article 3, paragraphe 4, du règlement \(UE\) n° 2019/787](#), pour les boissons spiritueuses].

Ainsi, les opposants **ne sont pas tenus d'apporter la preuve de la réputation** de l'IG, mais doivent toutefois avancer des **arguments et/ou des éléments de preuve convaincants concernant l'exploitation de la réputation de cette IG**. La Cour a jugé que «l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée [...] ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette [dénomination] [...] lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec [la dénomination] concernée ou le produit [...] pour lequel celle-ci est protégée» (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

En principe, les allégations générales (telles que le simple fait de citer le libellé pertinent des règlements de l'UE) d'exploitation de la réputation **ne suffiront pas en elles-mêmes** à prouver cette exploitation. L'opposant doit produire des preuves ou développer une argumentation convaincante pour démontrer spécifiquement comment le préjudice allégué pourrait se produire, en tenant compte à la fois des droits concernés, des produits et services en cause et de toutes les circonstances pertinentes.

IG antérieure(s)	Marque contestée	Affaire
CÍTRICOS VALENCIANOS / CÍTRICS VALENCIANS (PGI-ES-0152) pour des <i>oranges, mandarines et citrons</i>	 demande de marque de l'Union européenne n° 17 878 444 pour des <i>huiles essentielles et arômes pour aliments</i> (classes 3 et 30)	24/03/2020, B 3 058 243 (exploitation de la réputation)
<i>Appréciation:</i> compte tenu de la présence des termes «citrics valencians» dans le signe contesté et de la nature des produits pour lesquels la protection est demandée (les agrumes protégés peuvent être des ingrédients d'huiles et d'arômes), ainsi que des efforts déployés pour promouvoir l'IG reconnu par l'opposant, lorsqu'ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l'associeront probablement à l'IGP «Cítrics Valencians» et aux produits qu'elle couvre. Elle tirera donc profit de la réputation et du pouvoir d'attraction de cette dernière. Les autres éléments de la marque contestée n'empêchent pas l'association avec le droit antérieur; au contraire, ils renforcent l'association dans le sens indiqué par l'opposant.		

Fast-track: 03/07/2024

3.1.2 Évocation, imitation, usurpation et indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur

En ce qui concerne l'«évocation», l'«imitation», l'«usurpation» et les «indications et pratiques susceptibles d'induire en erreur», voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\]](#), point 4, et plus précisément les points [4.2](#) et [4.3](#).

La Cour de justice a précisé que la notion d'«évocation» s'étend à toute utilisation qui tire indûment profit de la réputation dont jouit l'IG en l'associant à celle-ci (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 50; voir également conclusions de l'avocat général Pitruzzella du 29/04/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:350, § 36-37). Cela est particulièrement pertinent dans les affaires fondées sur l'[article 8](#),

[paragraphe 6, du RMUE](#), dans lesquelles l'opposant peut produire les éléments de preuve pertinents établissant l'étendue de la réputation de son IG et son exploitation potentielle.

En outre, la Cour de justice a précisé que les dispositions juridiques relatives à l'«évocation» doivent être interprétées en ce sens qu'elles protègent les IG enregistrées à l'égard d'agissements/de pratiques se rapportant tant à des produits qu'à des services et, en outre, qu'il n'existe aucune condition préalable que le produit bénéficiant de l'IG protégée et les produits ou services couverts par la MUE soient identiques ou similaires afin d'établir l'évocation (09/09/2021, [C-783/19](#), Champanillo, EU:C:2021:713, § 52, 61, 66).

L'exemple suivant illustre ce point:

IG antérieure(s)	Marque contestée	Affaire
PROSECCO (PDO-IT-A0516) pour des vins	PERISECCO MUE n° 12 788 907 enregistrée pour des <i>boissons alcoolisées</i> (à l'exception des bières et des vins) comprises dans la classe 33	28/10/2021 R 1101/2019-1 (confirmé C 15 225, évocation)
<i>Appréciation:</i> il existe clairement une proximité visuelle et phonétique étroite entre l'AOP PROSECCO et la marque contestée PERISECCO (paragraphe 63). La probabilité que l'élément PERISECCO [...] évoque directement dans l'esprit du consommateur européen moyen l'AOP PROSECCO lorsqu'il la verra utilisée pour les boissons alcooliques du demandeur est particulièrement élevée (paragraphe 65). Cette probabilité n'est pas réduite à la suite de la renonciation partielle de la marque contestée pour les -boissons alcoolisées *à l'exception des bières et des vins*-. Comme l'a rappelé la Cour dans l'affaire Champanillo (09/09/2021, C-783/19, Champanillo / Champagne, EU:C:2021:713), l'article 103, paragraphe 2, point b), du règlement 1308/2013,⁸² [contrairement au point a)] ne fait pas référence à des produits comparables. Ainsi, la notion d'«évocation» n'exige pas que le produit couvert par l'AOP et le produit ou service couvert par la dénomination contestée soient identiques ou similaires (paragraphe 67). Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de l'excellente réputation de l'AOP PROSECCO et des diverses circonstances supplémentaires concernant la commercialisation des produits du titulaire de la MUE, soulignées par le demandeur dans ses observations et dans la décision attaquée, il est très probable que les consommateurs de l'ensemble de l'Union européenne établiront un lien suffisamment clair et direct entre le terme utilisé pour désigner les produits de la titulaire de la MUE «PERISECCO» et l'AOP PROSECCO (paragraphe 71). L'évocation dans l'esprit d'un consommateur européen moyen est renforcée par le fait que «PROSECCO» est le nom qui est utilisé depuis des siècles pour désigner un vin originaire de la zone de Prosecco, dans la région de Trieste, et qui jouit aujourd'hui d'une excellente réputation pour ses vins qui sont maintenant protégés par l'AOP «PROSECCO» (paragraphe 72).		

Par conséquent, dans les affaires fondées sur [l'article 8, paragraphe 6, du RMUE](#), l'appréciation n'est pas limitée aux produits identiques et comparables et aux services

⁸² à présent, [l'article 26, paragraphe 1, point b\) du règlement \(UE\) 2024/1143](#)

connexes, comme c'est le cas lors de l'examen d'office, qui est fondé sur les motifs absolus. Si, dans ses observations, l'opposant affirme, par exemple, qu'une MUE évoque une IG et que les produits visés par la demande sont comparables à ceux couverts par l'IG (ou que les produits font l'objet spécifique de services tels que: *vente au détail, vente en gros, import/export, mise à disposition d'aliments et de boissons, production [du produit couvert par l'IG] pour le compte de tiers*), l'Office rouvrira, si tel est effectivement le cas, l'examen sur la base des motifs absolus.

Fast-track: 03/07/2024

3.1.3 Limites concernant l'étendue de la protection des IG en vertu des motifs relatifs

L'étendue de la protection des IG en vertu de la législation de l'UE ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir la fonction de l'IG, cette fonction étant de désigner des produits comme ayant une **origine géographique** particulière et disposant de **qualités spécifiques connexes**. Contrairement à d'autres signes, les IG ne sont pas utilisées pour indiquer l'origine commerciale de produits et n'offrent aucune protection à cet égard.

Ainsi, lorsque la spécification d'une demande de MUE **n'inclut, en ce qui concerne les produits identiques à ceux couverts par l'IG, que des produits conformes à la spécification de l'IG concernée**, la fonction de l'IG pertinente est garantie pour ces produits. En effet, la demande de MUE ne couvre que des produits de **l'origine géographique particulière et des qualités spécifiques y afférentes**. Par conséquent, toute opposition formée à l'encontre d'une demande de MUE convenablement limitée est vouée à être rejetée. À cet égard, voir l'[article 36 du règlement \(UE\) 2024/1143](#). Pour toute information générale sur les limites concernant l'étendue de la protection des IG, voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\], point 4.5](#).

IG antérieure(s)	Marque contestée	Affaire
------------------	------------------	---------

CAVA (PDO-ES-A0735) pour des vins	 La MUE n° 16 564 271 demandée pour des vins, vins effervescents, tous conformes au cahier des charges de l'AOP «Cava».	16/10/2020, B 2 935 669 (exploitation de la réputation)
<i>Appréciation:</i> lorsque la spécification d'une demande de MUE n'inclut, en ce qui concerne les produits identiques à ceux couverts par l'IG, que des produits conformes à la spécification de l'IG protégée concernée, ce qui est le cas de la marque contestée, la fonction de l'IG pertinente est garantie pour ces produits car la demande de MUE ne couvre que des produits de l'origine géographique spécifique et disposant des qualités spécifiques connexes.		

Fast-track: 03/07/2024

3.2 Étendue de la protection des IG protégées en vertu du droit national ou d'accords internationaux

L'étendue de la protection des IG protégées en vertu du droit national ou d'accords internationaux, y compris d'accords conclus par l'UE avec des pays tiers, est **régie par les dispositions applicables** [p. ex., pour l'IG hongroise «HEREND» mentionnée ci-dessus, par l'article 109 de la loi n° XI de 1997 sur la protection des marques et des indications géographiques; pour l'IG «[Mezcal](#)», par les dispositions pertinentes de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (JO L 152, du 11.6.1997, p. 16)]. Les dispositions formelles de l'accord concerné peuvent inclure, par exemple, une autorisation ou des conditions spécifiques concernant l'utilisation du terme protégé. Voir également les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\], point 6.2.](#)

En ce qui concerne l'étendue de la protection des IG protégées en vertu de l'[acte de Genève](#) auquel l'Union européenne est partie contractante, et en particulier de son [article 11](#), veuillez consulter les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[article 7,](#)

[paragraphe 1, point j\), du RMUE\], point 6.2.3, L'IG est protégée au titre du système de Lisbonne \(acte de Genève\).](#)

L'Office considère que, malgré le libellé différent de l'[article 11, paragraphe 1, de l'acte de Genève](#), l'étendue de la protection correspond à celle des IG protégées en vertu des règlements de l'UE (c.-à-d. contre l'utilisation directe et indirecte de l'IG pour des produits identiques ou comparables, l'exploitation de la réputation de l'IG, [son affaiblissement, son atténuation et son préjudice](#), l'usurpation, l'imitation ou l'évocation ou d'autres indications et pratiques trompeuses). En outre, l'Office considère que la notion de «produits qui ne sont pas du même type» est analogue à la notion de «produits non comparables» au sens des règlements de l'UE relatifs à la protection des IG. L'Office appliquera dès lors les mêmes critères aux IG protégées au titre de l'[acte de Genève](#) et examinera les conflits potentiels avec des IG antérieures, en tenant compte, *mutatis mutandis*, des règles énoncées ci-dessus dans les lignes directrices, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \(article 7, paragraphe 1, point j\), du RMUE\), point 4.](#)

Enfin, contrairement à l'examen d'office des motifs absolus de refus, une opposition fondée sur l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) peut être accueillie contre des produits et des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels l'IG est protégée, à condition que l'opposant présente des preuves et des arguments pour démontrer que l'article [11, paragraphe 1, point a\) ii\)](#), ou l'[article 11, paragraphe 1, point b\)](#), de l'acte de Genève s'applique à ces produits ou services non comparables. À cet égard, l'Office appliquera les mêmes critères que dans l'examen des affaires fondées sur l'[article 8, paragraphe 6, du RMUE](#) et invoquant les IG de l'UE comme fondement (voir [point 3.1](#) ci-dessus).

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

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

Partie C

Opposition

Section 7 La preuve de l'usage

Table des matières

1 Introduction.....	1465
1.1 La fonction de la preuve de l'usage.....	1465
1.2 Le cadre législatif.....	1465
2 Principes généraux et niveau de preuve.....	1468
2.1 Principes généraux.....	1468
2.2 La qualité de la preuve.....	1469
3 Le lieu de l'usage.....	1471
3.1 L'usage sur le territoire où la marque est protégée.....	1471
3.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne.....	1472
3.3 Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné.....	1474
3.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation.....	1474
4 La période de l'usage.....	1476
4.1 Demandes de MUE contestées et enregistrements internationaux désignant l' UE contestés déposés à partir du 23 mars 2016.....	1476
4.2 Demandes de MUE contestées et enregistrements internationaux désignant l' UE contestés déposés avant le 23 mars 2016.....	1477
5 L'importance de l'usage.....	1477
5.1 Critères.....	1477
5.2 Exemples d'usage insuffisant.....	1479
5.3 Exemples d'usage suffisant.....	1483
6 La nature de l'usage.....	1486
6.1 Usage en tant que marque.....	1487
6.1.1 L'utilisation d'une marque conformément à sa fonction.....	1487
6.1.1.1 L'usage de marques individuelles.....	1487
6.1.1.2 L'usage de marques collectives et de marques de certification.....	1489
6.1.2 Usage dans la vie des affaires.....	1490
6.1.2.1 Usage public contre usage interne.....	1490
6.1.2.2 Activité commerciale contre activité promotionnelle.....	1491
6.1.2.3 L'utilisation pour des produits.....	1492
6.1.2.4 L'utilisation pour des services.....	1493
6.1.2.5 L'utilisation dans les publicités.....	1494

6.1.2.6 L'utilisation sur internet.....	1496
6.2 Usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci.....	1498
6.2.1 Usage sous la forme enregistrée – usage simultané de marques indépendantes.....	1499
6.2.2 Usage sous une forme différente de celle qui a été enregistrée.....	1503
6.2.2.1 Ajouts.....	1504
6.2.2.2 Omissions.....	1515
6.2.2.3 Modification d'autres caractéristiques.....	1525
6.3 Usage en rapport avec les produits et services enregistrés.....	1528
6.3.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la spécification des produits et/ou services.....	1529
6.3.2 La pertinence de la classification.....	1531
6.3.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe».....	1533
6.3.4 L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires.....	1533
6.3.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits/services.....	1534
6.3.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis.....	1536
6.3.4.3 Exemples.....	1536
6.3.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées, les services après-vente et le marché secondaire des produits enregistrés.....	1541
6.3.6 L'usage pour la vente des produits du fabricant.....	1542
7 L'usage par le titulaire ou pour son compte.....	1544
7.1 L'usage par le titulaire.....	1544
7.2 L'usage par des tiers autorisés.....	1544
7.3 L'usage de marques collectives et de marques de certification par des utilisateurs autorisés.....	1545
8 Absence de pertinence de l'usage illégal.....	1545
9 La justification du non-usage.....	1546
9.1 Les risques liés à l'activité.....	1546
9.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice.....	1547
9.3 Les enregistrements défensifs.....	1549
9.4 <i>Force majeure</i>	1549
9.5 Les conséquences de la justification du non-usage.....	1549

10 Décisions.....	1549
10.1 La compétence de l'Office.....	1549
10.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage.....	1550
10.3 L'appréciation globale des preuves produites.....	1551
10.4 Traitement des informations confidentielles.....	1552
10.5 Exemples.....	1552
10.5.1 L'usage sérieux a été accepté.....	1553
10.5.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté.....	1558

1 Introduction

1.1 La fonction de la preuve de l'usage

La législation de l'Union européenne établit une obligation sur les marques pour le titulaire d'une marque enregistrée de faire de cette marque un **usage** sérieux. Le titulaire doit faire un usage sérieux de la marque dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement ([article 18, paragraphe 1, du RMUE](#)). Toutefois, le titulaire dispose d'un «délai de grâce» de cinq ans après l'enregistrement, pendant lequel il ne saurait être exigé d'apporter la preuve de l'usage de la marque pour pouvoir l'invoquer, y compris dans une procédure d'opposition devant l'Office. Durant le délai de grâce, la marque est pleinement protégée du seul fait de son enregistrement formel. Lorsque ce délai prend fin, le titulaire peut être tenu d'apporter les preuves qui **démontrent l'usage sérieux** de la marque antérieure.

La ratio legis de l'exigence selon laquelle le titulaire d'une marque antérieure doit en faire un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Quant à l'exigence d'apporter une preuve de l'usage dans une procédure d'opposition devant l'Office, il convient de garder à l'esprit que l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#) ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

L'Office ne recherche pas d'office si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage. Cet examen n'a lieu que lorsque le demandeur d'une MUE demande expressément que la preuve de l'usage soit apportée. Sous réserve que les conditions légales soient remplies, cette requête déclenche les conséquences procédurales et matérielles prévues par le RMUE, le RDMUE et le REMUE.

1.2 Le cadre législatif

Le cadre législatif comprend les dispositions du [RMUE](#), du [RDMUE](#), du [REMUE](#) et de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques (⁸³[\(la Directive\)](#)), telles qu'elles ont été transposées dans le droit national des États membres.

[Article 18 du RMUE](#)

⁸³ [Directive \(UE\) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques](#)

L'[article 18 du RMUE](#) prévoit les conditions matérielles liées à l'obligation d'utiliser les marques enregistrées.

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque de l'UE n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l'UE est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.»

L'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) dispose que l'usage de la marque de l'UE sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue un usage. Ce principe s'applique que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée. L'[article 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) dispose que l'apposition de la marque de l'UE sur les produits ou sur le conditionnement des produits dans l'Union, même dans le seul but de l'exportation, constitue également un usage.

Aux termes de l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#), l'usage de la marque de l'UE avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.

[Article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)

Les conséquences du non-usage dans une procédure d'opposition sont exposées à l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#).

«Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque de l'UE antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l'UE, la marque de l'UE antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque de l'UE antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

«Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'[article 8, paragraphe 2, point a\)](#), étant entendu que l'usage dans l'Union est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

En outre, il ressort du libellé de l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), que la preuve de l'usage ne peut être demandée que si le droit antérieur est une **MUE** ou une autre **marque** produisant un effet dans l'UE ou dans un État membre de l'UE, comme défini à l'[article 8, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#). Étant donné que les oppositions formées en application de l'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) ne peuvent être fondées sur des marques de l'Union européenne ou d'autres marques visées à l'[article 8, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#), le demandeur d'une MUE n'est pas habilité à demander une preuve de l'usage pour des droits antérieurs invoqués au titre de cette disposition. L'[article 8, paragraphe 4, du RMUE](#) requiert néanmoins que

l'opposant apporte une preuve que les droits antérieurs en cause sont utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale.

Quant à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), aucune demande de preuve de l'usage ne peut être introduite au titre de l'[article 47, paragraphes 2 ou 3](#), pour l'une des marques antérieures invoquées. La raison en est que les marques antérieures éligibles au titre de l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) comprennent à la fois des marques produisant des effets dans l'UE **et** en dehors de l'UE et que le RMUE ne permet pas de demander la preuve de l'usage de ces dernières. Il serait discriminatoire d'exiger des preuves de l'usage pour les marques de certains pays, mais pas pour les autres. En tout état de cause, il découle de l'exigence spécifique prévue à l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#) d'établir une relation société principale/agent que, en principe, la marque antérieure a normalement été utilisée par le demandeur, avec l'autorisation, et donc pour le compte, du titulaire de la marque antérieure.

[Article 10 du RDMUE et article 24 du REMUE](#)

Aux termes de la [règle 10, paragraphe 2, du REMUE](#), si, en application de l'[article 47, paragraphe 2 ou 3, du RMUE](#), l'opposant doit produire la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition.

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves de l'usage de la marque doivent être constituées d'indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 4.

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#), les preuves doivent être des documents écrits et se limitent, en principe, aux pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'[article 97, paragraphe 1, point f\), du RMUE](#).

Aux termes de l'[article 10, paragraphe 5, du RDMUE](#), une demande de preuve de l'usage peut être soumise en même temps que les observations sur les motifs sur lesquels l'opposition est fondée. Ces observations peuvent aussi être déposées en même temps que les observations en réponse à la preuve de l'usage.

En ce qui concerne la langue, les règles générales relatives aux pièces justificatives devant être utilisées dans la procédure écrite devant l'Office s'appliquent, comme le prévoit l'[article 24 du REMUE](#). Dès lors, les preuves de l'usage peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. Néanmoins, conformément à l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#), lorsque les preuves produites ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à présenter une traduction dans cette langue, dans un délai fixé par lui.

[La directive](#)

L'[article 16, paragraphes 1, 5 et 6, de la directive](#) contient des dispositions relatives aux marques produisant des effets dans un État membre qui sont en substance identiques à l'[article 18 du RMUE](#).

L'[article 16, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive](#) est pertinent aux fins de déterminer le délai de grâce pour défaut d'usage d'une marque ayant effet dans un État membre.

La présente section des Directives traite des aspects **matériels** de la preuve de l'usage sérieux. Les aspects **procéduraux** de la preuve de l'usage sont traités dans les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 5](#).

2 Principes généraux et niveau de preuve

2.1 Principes généraux

Ni le [RMUE](#), ni le [RDMUE](#), ni le [REMUE](#) ne définissent ce qu'il faut entendre par «usage sérieux». Toutefois, la Cour de justice (ci-après la «Cour») a établi plusieurs principes importants concernant l'interprétation de cette expression.

Dans son arrêt *Minimax* (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145), la Cour a établi les principes suivants:

- l'usage sérieux est un usage **effectif** de la marque (§ 35);
- l'usage sérieux doit ainsi s'entendre d'un usage qui **n'est pas effectué à titre symbolique**, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (§ 36);
- l'usage sérieux doit être conforme à **la fonction essentielle** de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (§ 36);
(⁸⁴)
- l'usage sérieux suppose une utilisation de la marque **sur le marché** des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l'entreprise concernée (§ 37);
- l'usage sérieux doit porter sur **des produits ou des services** qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (§ 37);
- il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la **réalité** de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour **maintenir ou créer des parts de marché** au profit des produits ou des services protégés par la marque (§ 38);

⁸⁴ Le critère d'«identité d'origine» ne s'applique qu'aux marques individuelles. En ce qui concerne la fonction essentielle des marques collectives et de certification et les conséquences pour l'appréciation de l'usage sérieux, voir [point 6.1.1.2](#) ci-dessous.

- les circonstances de l'espèce peuvent ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la **nature** du produit ou du service en cause, des **caractéristiques du marché** concerné, de l'étendue et de la **fréquence** de l'usage de la marque (§ 39);
- ainsi, il **n'est pas** nécessaire que l'usage de la marque soit toujours **quantitativement important** pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (§ 39).

Dans son ordonnance du 27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, la Cour a développé les critères *Minimax* comme suit:

- la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services concernés dépend de plusieurs facteurs et d'une appréciation d'espèce. Les **caractéristiques** de ces produits et de ces services, la **fréquence** et la **régularité** de l'usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser **l'ensemble** des produits ou des services identiques de l'entreprise titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (§ 22);
- l'utilisation de la marque par un seul client, **importateur** des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (§ 24);
- une **règle de minimis** ne peut être fixée (§ 25).

2.2 La qualité de la preuve

L'[article 47 du RMUE](#) exige une **preuve** de l'usage sérieux de la marque antérieure. «L'usage sérieux d'une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné» (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

En outre, l'Office ne peut pas déterminer d'office l'usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument renommées doivent présenter des preuves de l'usage sérieux de leur(s) marque(s) antérieure(s).

L'Office n'exige pas nécessairement un seuil élevé de preuve de l'usage sérieux. La Cour a indiqué qu'il n'est pas possible de fixer, de façon abstraite, **quel seuil quantitatif devrait être retenu** pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'aucune règle *de minimis* objective ne peut être fixée pour établir a priori le niveau d'usage nécessaire pour être qualifié de «sérieux». Ainsi, bien qu'un niveau minimal d'usage doive être démontré, ce qui constitue précisément ce niveau minimal dépend des circonstances de l'espèce. La règle générale veut que, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, **un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux**, compte tenu des

produits et des services concernés et du **marché pertinent** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35, et la jurisprudence citée; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

En d'autres termes, il suffit que la preuve de l'usage démontre que le titulaire de la marque s'est sérieusement efforcé d'acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché en cause. Cependant, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d'usage sérieux de la marque en cause (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). L'usage peut toujours être insuffisant même si l'exploitation commerciale a été prouvée dans une certaine mesure.

Conformément à l'[article 10, paragraphe 3, du RDMUE](#), les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage doivent concerner 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 en cause.

Ces exigences en matière de preuve de l'usage sont **cumulatives** (05/10/2010, [T-92/09](#), STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l'opposant est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Le caractère suffisant de l'indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage doit être apprécié en tenant compte de **l'ensemble** des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n'est pas appropriée (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

L'Office évalue donc les preuves présentées dans le cadre **d'une appréciation globale**. Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être **examinées conjointement**. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l'usage d'une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l'usage en combinaison avec d'autres documents et informations.

La preuve de l'usage peut être **indirecte ou circonstancielle**, comme les preuves relatives à la part de marché sur le marché en cause, l'importation des produits concernés, la fourniture des matières premières ou du conditionnement nécessaires au titulaire de la marque, ou encore la date d'expiration des produits concernés. Ces preuves indirectes peuvent jouer un rôle déterminant dans l'appréciation globale des preuves produites. Leur valeur probante doit être soigneusement appréciée. Ainsi, dans l'arrêt du 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, point 42 et suivants, le Tribunal a jugé que des catalogues pouvaient, en soi, dans certaines circonstances, constituer des preuves concluantes du caractère suffisant de l'importance de l'usage.

Il y a lieu de tenir compte du **type spécifique de produits et services concernés** lors de l'appréciation de la valeur probante des preuves produites. Ainsi, dans un secteur particulier du marché, il peut être courant que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage. Dans ces cas, il est manifestement inapproprié d'écarter cette preuve de

l'usage si des indications à ce sujet figurent dans les autres éléments de preuve produits.

Chacun des documents produits doit être évalué soigneusement afin de déterminer s'il reflète effectivement un usage au cours des cinq ans qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE (voir [point 4](#) ci-dessous) ou un usage sur le territoire pertinent (voir [point 3](#) ci-dessous). ⁽⁸⁵⁾ En particulier, les dates et le lieu de l'usage mentionnés sur les commandes, les factures et les catalogues doivent être soigneusement examinés.

Les pièces produites qui **ne contiennent pas d'indication de la date de l'usage** peuvent néanmoins, dans le cadre d'une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération **en combinaison avec d'autres éléments** de preuve datés (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 33). C'est notamment le cas lorsqu'il est courant, dans un secteur particulier du marché, que les échantillons de produits et de services ne portent pas d'indications de date (05/09/2001, [R 608/2000-4](#), PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 16, dans laquelle il a été observé que les cartes des glaciers sont rarement datées).

Pour l'application des principes généraux susvisés, voir les exemples au [point 10.5](#) ci-dessous.

3 Le lieu de l'usage

3.1 L'usage sur le territoire où la marque est protégée

Les marques doivent faire l'objet d'un usage sur le territoire dans lequel elles sont protégées (l'UE pour les MUE, le territoire de l'État membre pour les marques nationales ou le Benelux pour les marques Benelux et les territoires des pays concernés pour les enregistrements internationaux).

Comme l'a affirmé la Cour, l'importance territoriale de l'usage n'est que l'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30); la Cour a par ailleurs indiqué que l'usage de la marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte (point 38).

Compte tenu de la mondialisation des échanges commerciaux, le siège du titulaire de la marque ne saurait être considéré comme une preuve suffisante pour démontrer l'usage dans le pays concerné. Bien qu'aux termes de l'[article 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement dans l'UE dans le seul but de l'exportation soit considérée comme un usage de la marque, la simple mention du siège de l'opposant ne constitue pas une preuve à cet égard. D'autre part, le fait que des clients ait leur siège en dehors du territoire

⁸⁵ Date de publication de la demande de MUE contestée, si la demande de MUE contestée a été déposée avant le 23 mars 2016, voir le [point 4.2](#) ci-après.

pertinent mentionné dans les documents destinés à prouver l'usage de la marque antérieure n'est pas, en soi, suffisant pour exclure que des services (par exemple, des services promotionnels) aient effectivement pu être fournis dans le territoire pertinent pour ces entreprises, même si elles sont établies dans d'autres territoires [09/06/2010, [R 952/2009-1](#), GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16].

En outre, il convient d'établir une distinction entre le lieu de la livraison des produits et/ou le lieu de prestation des services pertinents et le lieu de l'usage de la marque. L'usage sérieux peut être démontré par plusieurs types d'actes et ne saurait se limiter à la seule fourniture des produits et services. La publicité et l'offre à la vente peuvent également être pertinents pour établir l'usage sérieux de la marque si elles ont lieu sur le territoire pertinent (notamment lorsqu'elles s'adressent au public pertinent de ce territoire), et ce, même si les produits ou services devaient être fournis en dehors de ce territoire [voir 13/07/2022, [T-768/20](#), The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 34-35]. Pour de plus amples informations, voir les Directives, [Partie C, Section 7, La preuve de l'usage, Chapitre 6, La nature de l'usage, point 6.1.2.5, L'utilisation dans les publicités](#).

3.2 Les marques de l'Union européenne: l'usage dans l'Union européenne

Lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne, elle doit faire l'objet d'un usage «dans l'Union» (article [18, paragraphe 1](#), et article [47, paragraphe 2](#), du RMUE). Conformément à l'arrêt «*Leno Merken*», l'article [18, paragraphe 1, du RMUE](#) doit être interprété en ce sens qu'il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l'existence d'un «usage sérieux» dans l'Union européenne (§ 44).

Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l'approche appropriée n'est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d'être accessible à toutes les entreprises, quels qu'en soient le type et la taille. Donc, la taille d'une entreprise n'est pas un facteur pertinent pour y établir l'usage sérieux.

Comme l'a observé la Cour dans l'affaire «*Leno Merken*», il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l'usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55). L'étendue territoriale n'est qu'un facteur parmi d'autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l'usage d'une MUE. En outre, une règle de *minimis* pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Il n'est pas nécessaire que l'usage d'une MUE soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l'ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l'exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée [19/12/2012,

[C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, tels que notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

D'ailleurs, afin de qualifier de sérieux l'usage d'une MUE, il n'est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne. La possibilité qu'elle ait été utilisée sur le territoire d'un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l'usage d'une MUE dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni), voire dans une seule ville d'un État membre de l'Union, suffisait pour remplir le critère de l'étendue territoriale [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et la jurisprudence citée).

Ainsi, par exemple, l'usage d'une MUE au Royaume-Uni [15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57], voire à Londres et dans ses environs immédiats, peut suffire sur le plan géographique (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57). Dans sa décision du 07/03/2013[[R 234/2012-2](#), now (fig.), confirmée par 30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57], la chambre de recours a considéré que l'usage d'une marque pour des services de transmission à large bande sans fil relevant de la classe 42 **dans une zone géographique comprenant Londres et la Vallée de la Tamise** suffit pour constituer un usage sérieux au Royaume-Uni et dans l'Union européenne compte tenu de la zone territoriale [Londres étant la plus grande ville du pays et la plus grande zone urbaine de l'Union européenne, avec une «aire métropolitaine comptant une population totale estimée entre 12 et 14 millions», «la première place financière du monde avec New-York», «un centre majeur pour les arts, la science, le tourisme, les médias et les technologies de l'information», dotée d'un profil commercial européen «extrêmement élevé par rapport aux services en question» ([R 234/2012-2](#), § 47) et la Vallée de la Tamise étant «longue de 200 miles et large de 30 miles» et comprenant des «villes très peuplées ayant une activité économique importante» ([R 234/2012-2](#), § 45-46)], de l'échelle, de la fréquence et de la régularité de l'usage et des caractéristiques du marché concerné ([R 234/2012-2](#), § 52).

En d'autres termes, il importe peu qu'une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c'est l'incidence de l'usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s'il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, [T-380/18](#), INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].

L'Office doit déterminer au cas par cas si les différentes indications et preuves peuvent être combinées aux fins d'apprécier le caractère sérieux de l'usage, dont l'étendue territoriale n'est qu'un des aspects à prendre en compte.

En tout état de cause, il convient de souligner que ce sont les exigences ou les normes européennes relatives à l'usage sérieux qui sont applicables (c.-à-d. les conditions énoncées à l'[article 18 du RMUE](#)) et non les normes ou pratiques nationales appliquées aux marques de l'Union européenne.

3.3 Les marques nationales: l'usage dans l'État membre concerné

Lorsque la marque antérieure est une marque nationale qui ne produit ses effets que dans un seul État membre de l'Union européenne, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée ([article 47, paragraphe 3, du RMUE](#)). L'usage dans une partie de l'État membre peut être considéré comme étant suffisant dès lors qu'il est sérieux:

Affaire no	Marque antérieure	Commentaire
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit	VITAFRUT	Usage jugé suffisant, même si la marque espagnole antérieure n'était pas présente dans une partie substantielle du territoire espagnol, étant donné que les preuves concernaient la vente de produits de consommation courante (jus de fruit concentrés) à un seul client en Espagne (points 60, 66 et 76).

Lorsque la marque antérieure est une marque internationale ou une marque Benelux, la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire des pays concernés par l'enregistrement international ou au Benelux, respectivement.

3.4 L'usage dans les échanges à l'importation et à l'exportation

Conformément à l'[article 18, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), l'apposition de la marque de l'Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union européenne dans le seul but de l'**exportation** constitue également un usage au sens de l'[article 18, paragraphe 1, du RMUE](#). La marque doit faire l'objet d'une utilisation (à savoir apposée sur le produit ou son emballage) sur le marché concerné — soit la zone géographique où elle est enregistrée.

Affaire no	Marque antérieure	Commentaire
04/06/2015, T-430/08 , EU:T:2015:156	STAYER	L'usage sérieux peut découler de l'exportation de produits vers un opérateur unique établi hors d'Europe, qui peut avoir la qualité d'intermédiaire, aux fins de leur vente au consommateur final dans un pays hors UE. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la mise sur le marché des produits dans ce pays hors UE importateur (points 57 à 61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	La chambre de recours a observé que les ventes en Autriche et en Grande-Bretagne depuis les Pays-Bas constituaient également un usage sérieux aux Pays-Bas... (paragraphe 42).

Les preuves relatives uniquement à l'**importation** des produits dans la zone pertinente peuvent suffire, selon les circonstances de l'espèce, à prouver l'usage dans cette zone (voir, par analogie, 09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et suiv. concernant la preuve de l'usage d'un signe dans la vie des affaires sur la base d'importations de Roumanie vers l'Allemagne).

Le Tribunal a jugé qu'un **transit**, qui consiste à transporter des marchandises légalement fabriquées dans un État membre vers un État tiers en traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres, n'implique aucune commercialisation des marchandises concernées et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à l'objet spécifique du droit de la marque (concernant le transit par la France de produits originaires d'Espagne et destinés à la Pologne, arrêts du 23/10/2003, [C-115/02](#), «Rioglass et Transremar», EU:C:2003:587, § 27; du 09/11/2006, [C-281/05](#), Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Le simple transit au travers d'un État membre ne saurait dès lors constituer un usage sérieux de la marque antérieure dans ce territoire [09/12/2015, [T-354/14](#), ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62].

4 La période de l'usage

4.1 Demandes de MUE contestées et enregistrements internationaux désignant l' UE contestés déposés à partir du 23 mars 2016

Si la marque antérieure est soumise à une obligation afférente à l'usage (enregistrée depuis cinq ans au moins), la période effective pour laquelle celui-ci doit être démontré peut simplement être calculée à partir de la **date de dépôt ou**, si la demande de MUE contestée a une date de priorité, **de la date de priorité** de la demande de MUE contestée. Ainsi, si la demande de MUE contestée a été déposée le 15 juin 2016, ou si cette date était celle de la priorité de la demande de MUE contestée, l'opposant doit prouver un usage sérieux de sa marque au cours de la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2016.

Si la marque contestée est un enregistrement international désignant l'Union européenne, la période effective pour laquelle l'usage doit être prouvé peut simplement être calculée à rebours à partir de la date de l'enregistrement (code INID 151) ou la date de priorité (code INID 300) ou, le cas échéant, la date de la désignation postérieure de l'Union européenne (code INID 891). Ainsi, si l'enregistrement international contesté a été enregistré, ou si l'Union européenne a été désignée postérieurement, le 15 juin 2016, l'opposant devra apporter la preuve d'un usage sérieux de sa marque au cours de la période du 15 juin 2011 au 14 juin 2016.

Les preuves relatives à l'usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont en général pas prises en considération, à moins qu'elles ne constituent un élément probant indirect montrant que la marque doit également avoir fait l'objet d'un usage sérieux au cours de la période pertinente. Dans ce contexte, la Cour a estimé que des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Lorsqu'une marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant plus de cinq ans avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de MUE contestée, le fait qu'il puisse subsister une certaine image de marque ou une connaissance résiduelle de la marque dans l'esprit des professionnels ou des clients ne permet pas de «sauver» la marque.

Il n'est pas nécessaire que l'usage ait eu lieu tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de cette période. Les dispositions relatives à l'usage ne posent aucune condition concernant son caractère continu (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

4.2 Demandes de MUE contestées et enregistrements internationaux désignant l' UE contestés déposés avant le 23 mars 2016

Pour les demandes de MUE contestées et les enregistrements internationaux désignant l' UE contestés déposés avant le 23/03/2016, le système utilisé pour calculer la période pertinente avant l'entrée en vigueur du [règlement modificatif \(UE\) 2015/2424](#) s'applique, selon lequel la période de cinq ans doit être calculée à rebours à partir de la **date de publication** de la demande de MUE contestée. Dans le cas d'EI désignant l'UE contestés, la date équivalente est la date de la première publication de l'EI ou sa publication ultérieure au Bulletin des MUE [25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42].

5 L'importance de l'usage

5.1 Critères

À cet égard, il y a lieu d'évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que **le titulaire s'est sérieusement efforcé d'acquérir une position commerciale sur le marché en cause**. L'usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Cela ne veut pas dire que l'opposant doit révéler le volume total des ventes ou de son chiffre d'affaires.

Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du **volume commercial** de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la **durée** de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la **fréquence** de ces actes, d'autre part (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

L'appréciation implique une **certaine interdépendance entre les facteurs** pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Dans certaines circonstances, même des **preuves circonstancielles** telles que des catalogues mentionnant la marque, bien qu'elles ne fournissent pas d'informations directes sur la quantité de produits réellement vendue, peuvent suffire, par elles-mêmes, à démontrer l'importance de l'usage dans le cadre d'une appréciation globale [15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, [T-30/09](#), Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.].

Pour être qualifié de «sérieux», l'usage ne doit pas s'étendre sur une période minimale. En particulier, **l'usage ne doit pas avoir été continu** pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu'il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu'il était sérieux (16/12/2008, [T-86/07](#), Deitech, EU:T:2008:577).

Il n'est pas possible de définir in abstracto un **seuil exact et déterminant** attestant l'usage sérieux. Le chiffre d'affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés par rapport à l'ensemble des autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise qui exploite la marque, ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

De faibles chiffres et chiffres de ventes, exprimés en valeur absolue, d'un produit de prix moyen ou peu élevé permet de conclure à un usage non sérieux de la marque en cause. Toutefois, en ce qui concerne les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d'affaires peu élevé ou un faible volume de ventes peut suffire (22/10/2020, [C-720/18](#) & [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Il convient toutefois de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Une règle de *minimis* ne peut être fixée. L'utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu'un tel usage est sérieux, s'il apparaît que l'opération d'importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suiv.).

L'usage sérieux de la marque n'est pas écarté au seul motif qu'il concerne un seul et même client, tant qu'il est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci (08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, [T-300/12](#), Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l'opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

S'agissant du rapport entre le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits sous la marque antérieure et le chiffre d'affaires annuel de la requérante, il convient de relever que le degré de diversification des activités des entreprises opérant sur un même marché est variable. De plus, l'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux d'une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d'une entreprise. Il n'est pas exclu qu'il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la

part de ceux-ci dans le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise en cause est minime (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Des circonstances particulières, comme des chiffres de vente inférieurs durant la phase initiale de commercialisation d'un produit, peuvent être pertinentes pour évaluer le caractère sérieux de l'usage (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La phase initiale de commercialisation d'un produit peut être supérieure à quelques mois, mais elle ne peut pas se prolonger indéfiniment (18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55, confirmé par 17/03/2016, [C-252/15 P](#), SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Exemples d'usage insuffisant

Affaire	Commentaire
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Les ventes tests de 15 000 bouteilles d'eau sont considérées comme symboliques eu égard à la taille du marché européen (points 34-35).
16/07/2014, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	La requérante a produit une déclaration sous serment signée par le responsable du département des importations et gestionnaire de la qualité, ainsi que des photos, dont une de la devanture d'un magasin Nanu-Nana, et d'autres, non datées, de divers produits, tels que des boîtes en papier pliables, des albums, des calendriers, des autocollants, des blocs-notes, du matériel pour les artistes, des cartes et autres produits en papier, des serviettes, des livres de recettes, des meubles et des articles de décoration intérieure. Les produits représentés sont tous revêtus des étiquettes et des étiquettes autocollantes avec la marque antérieure apposée sur l'emballage. Aucune preuve n'a été fournie quant au chiffre d'affaires dans les déclarations sous serment, et les photos ne sont pas datées (point 33)

Affaire	Commentaire
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmé par 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	L'opposante, une boulangerie allemande située dans une ville de 18 000 habitants, a prouvé des ventes mensuelles constantes d'environ 3,6 kg de chocolats artisanaux exclusifs pendant 22 mois. En dépit d'une publicité sur internet accessible dans le monde entier, les chocolats ne pouvaient être commandés et achetés que dans la boulangerie de l'opposante. Compte tenu des limites territoriales et quantitatives, le Tribunal a considéré que la preuve de l'usage était insuffisante (points 32 et suiv.).
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	54 unités de slips de femmes et 31 unités de jupons ont été vendues sur une période de 13 mois, pour un montant total de 432 EUR. Le Tribunal a considéré que ces quantités modestes étaient insuffisantes compte tenu du marché pertinent (produits de consommation courante vendus à un prix très raisonnable).
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	La distribution gratuite à titre d'«échantillons» de 500 kits de ballons en plastique ne saurait constituer un usage sérieux.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	La chambre de recours a confirmé la décision de la division d'opposition selon laquelle la présentation d'un connaissance attestant la livraison de 40 colis de sherry est insuffisante pour établir un usage sérieux.
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.) / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443, Golf World)	Comme unique preuve de l'usage de <i>matériel imprimé</i>, l'opposante a produit des preuves attestant que 14 personnes s'étaient abonnées à un magazine en Suède. La division d'opposition a conclu que cela ne suffisait pas à établir la preuve d'un usage sérieux en Suède, en particulier en raison du fait que les magazines ne sont pas des articles onéreux.

Affaire	Commentaire
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	Neuf factures relatives à la vente de vin en 2005, en 2006, en 2007 et en 2008 prouvant qu'au cours d'une période de 36 mois, des produits commercialisés sous la marque antérieure et d'une valeur de 4 286,36 EUR ont été vendus, ainsi qu'un échantillon non daté d'une étiquette de produit n'ont pas été considérés comme une preuve suffisante d'un usage sérieux d'une marque espagnole enregistrée pour des «boissons alcooliques (à l'exception des bières)» relevant de la classe 33. Les preuves ont montré que les ventes de vin avaient eu lieu dans une petite partie très provinciale d'Espagne. Pour un pays comptant plus de 40 millions d'habitants, la quantité vendue d'un vin relativement bon marché a été jugée trop faible pour créer ou maintenir un débouché en faveur de produits (vin) consommés en grandes quantités par le consommateur espagnol moyen.
07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 et al.	Un tableau des chiffres de ventes de produits ALFACALCIDOL en Lituanie, entre 2005 et 2008, mentionnant des produits vendus par Teva Corp. sous la marque «ALPHA D3» (source: base de données d'IMS Health pour la Lituanie), un exemplaire de l'emballage d'un produit «ALPHA D3» (non daté) et une copie d'une publicité pour des produits «ALPHA D3» vendus en Lituanie (non traduite) ont été jugés insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque en Lituanie. Les preuves produites ne montraient pas si les produits revêtus de la marque ont été effectivement distribués et, dans l'affirmative, dans quelles quantités.
16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU	Des ventes de produits pour un bénéfice inférieur à 200 EUR au cours de la période d'usage de 9 mois n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 14.

Affaire	Commentaire
06/04/2011, R 999/2010-1 , TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Onze factures montrant que 13 unités de produits de «parfumerie» ont été vendues en Espagne entre 2003 et 2005 pour un montant total de 84,63 EUR ont été jugées insuffisantes pour prouver un usage sérieux du signe. Il a été tenu compte du fait que les produits étaient destinés à un usage quotidien et étaient proposés à des prix très abordables.
27/10/2008, B 1 118 605 , Viña la Rosa	Des photocopies de trois guides des vins indépendants mentionnant la marque de l'opposante (sans autres explications concernant le volume, l'édition, l'éditeur, etc.) n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver l'usage de la marque pour des vins.
21/06/1999, B 70 716 , Oregon	La division d'opposition a jugé qu'une facture relative à 180 paires de chaussures n'était pas une preuve suffisante d'un usage sérieux.
30/01/2001, B 193 716 , Lynx	Comme preuve de l'usage, l'opposante a présenté deux factures relatives à 122 articles d'habillement et quatre étiquettes non datées sans indication des produits sur lesquels elles devaient être apposées. La division d'opposition a jugé ces preuves insuffisantes.

5.3 Exemples d'usage suffisant

Affaire	Commentaire
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Neuf factures datées d'avril 2001 à mars 2002 représentant des ventes de quelque 1 600 EUR (avec un chiffre d'affaires à peine supérieur à 1 000 000 EUR par an) et mentionnant que les articles ont été livrés à différents clients en petites quantités (12, 24, 36, 48, 60, 72 ou 144 pièces), pour des produits largement utilisés, tels que le cirage, sur le plus grand marché européen, c'est-à-dire l'Allemagne, qui compte environ 80 millions de consommateurs potentiels, ont été jugées suffisantes pour prouver un usage étant objectivement de nature à créer ou à maintenir un débouché pour des crèmes à polir et des crèmes pour le cuir. De plus, le volume des ventes par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage a été jugé suffisamment significatif pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Confirmé par le Tribunal (point 68).
10/09/2008, T-325/06, Capio EU:T:2008:338	Les éléments (factures, liste des ventes) prouvant que l'intervenante a vendu 4 oxygénateurs à fibres creuses avec réservoir amovible à enveloppe rigide en Finlande en 1998, 105 en 1999 et 12 en 2001, pour un montant total de 19 901,76 EUR ont été jugés suffisants pour démontrer un usage sérieux de la MUE enregistrée pour des «oxygénateurs avec pompe intégrée; contrôleurs pour pompes intégrées; dispositifs de régulation de la pression d'air pour pompes intégrées; pompes aspirantes; débitmètres sanguins» compris dans la classe 10 (points 48 et 60).

Affaire	Commentaire
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Dix factures couvrant une période de 33 mois, concernant plusieurs gammes de produits dont les emballages sont revêtus de la marque concernée, portant des numéros très espacés (22 214 pour la facture du 3 janvier 1995, 24 085 pour celle du 4 mai 1995, 24 135 pour celle du 10 mai 1995 et 31 348 pour celle du 26 mars 1997) et montrant que les ventes ont été faites à différentes personnes, ont été jugées suffisantes pour déduire qu'elles avaient été présentées à titre d'illustration des ventes totales et non comme preuve que l'usage de la marque s'est fait publiquement et vers l'extérieur et non uniquement à l'intérieur de l'entreprise titulaire de la marque antérieure ou d'un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle-ci. Néanmoins, les ventes effectuées, même si elles n'étaient pas importantes, ont été considérées comme constituant des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (paragraphe 87-90).
25/03/2009, T-191/07, Budweiser EU:T:2009:83	La chambre de recours [20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER / BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26] a conclu que les documents qui lui avaient été présentés au cours de la procédure administrative – des factures attestant la vente de plus de 40 000 litres de bière en France entre octobre 1997 et avril 1999, 23 factures émises en Autriche entre 1993 et 2000 à un acheteur unique en Autriche et 14 factures émises en Allemagne entre 1993 et 1997 – suffisaient à démontrer l'importance de l'usage de la marque verbale internationale antérieure BUDWEISER (Enregistrement international n° 238 203) dans ces pays. Les conclusions de la chambre ont été confirmées par le Tribunal.

Affaire	Commentaire
11/05/2006, C-416/04 P , Vitafruit, EU:C:2006:310	La preuve de la vente à un client unique en Espagne de jus de fruit concentrés durant une période de onze mois et demi pour un chiffre d'affaires total de 4 800 EUR, correspondant à la vente de 293 caisses de douze pièces chacune, a été jugée suffisante pour démontrer l'usage de la marque espagnole antérieure (points 68 à 77).
08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298	Comme preuve de l'usage, l'opposante a (simplement) fourni plusieurs catalogues destinés aux consommateurs finaux, mentionnant la marque concernée sur des articles d'habillement. Le Tribunal a déclaré que «il est vrai que ces catalogues ne fournissent pas d'informations sur la quantité de produits effectivement vendus par l'intervenante sous la marque PETER STORM. Cependant, il y a lieu de prendre en compte [...] le fait qu'un grand nombre d'articles désignés par la marque PETER STORM ont été proposés dans les catalogues et que ces articles étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces éléments permettent, dans le cadre de l'appréciation globale [...], de conclure à une certaine importance de cet usage» (points 42 à 43).
04/09/2007, R 35/2007-2 , DINKY	La vente d'environ un millier de voitures miniatures a été jugée suffisante pour démontrer l'importance de l'usage eu égard au fait que les produits étaient essentiellement vendus à des collectionneurs, à un prix élevé sur un marché particulier.
11/10/2010, R 571/2009-1 , VitAmour / VITALARMOR	La vente de 500 kg de protéines de lait pour une valeur totale de 11 000 EUR a été jugée suffisante pour prouver l'usage sérieux de <i>protéines de lait destinées à la consommation humaine</i> . Compte tenu de la nature des produits, qui ne sont pas des produits de consommation, mais des ingrédients utilisés dans l'industrie agroalimentaire, la quantité et le montant prouvaient une présence sur le marché supérieure au seuil requis.

Affaire	Commentaire
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl/DURACELL et al.	Onze factures adressées à des entreprises différentes dans plusieurs régions d'Espagne, montrant que le titulaire de la marque a vendu au cours de la période pertinente et sous cette marque 311 conteneurs du produit, de différentes tailles, pour un montant net de 2 684 EUR, ont été jugées suffisantes pour prouver l'usage sérieux de la marque enregistrée pour des «préservatifs contre la détérioration du bois» compris dans la classe 2.
01/02/2011, B 1 563 066	Un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros sur plusieurs années était revendiqué pour des préparations médicales. Les factures correspondantes (une par année pertinente) ne prouvaient que des ventes effectives d'environ 20 EUR par an. Dans le cadre d'une appréciation globale et sur la base des autres pièces fournies telles que des barèmes de prix, une déclaration sous serment, du matériel d'emballage et publicitaire, l'Office a conclu que cela suffisait à prouver un usage sérieux.
26/01/2001, B 150 039	La division d'opposition a jugé suffisante la preuve de la vente d'environ 2 000 animaux en peluche dans un segment de marché haut de gamme.
18/06/2001, B 167 488	L'opposante a présenté une facture relative à la vente d'une machine de découpe laser de haute précision pour un montant de 565 000 FRF, un catalogue décrivant ses fonctionnalités et quelques photographies représentant le produit. La division d'opposition a considéré qu'il s'agissait d'une preuve suffisante, compte tenu de la nature du produit, du marché spécifique et de son prix extrêmement élevé.

6 La nature de l'usage

L'expression «nature de l'usage» concerne:

- usage de la marque conformément à sa fonction essentielle, dans la vie des affaires ([point 6.1](#) ci-dessous);
- usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci ([point 6.2](#) ci-dessous); et
- usage de la marque en lien avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée ([point 6.3](#) ci-dessous).

6.1 Usage en tant que marque

6.1.1 L'utilisation d'une marque conformément à sa fonction

6.1.1.1 L'usage de marques individuelles

L'[article 18](#) et l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#) exigent la preuve d'un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. L'opposant doit donc prouver que la marque a été utilisée en tant que telle sur le marché.

Étant donné que la marque a notamment pour fonction d'établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l'usage doit mettre en évidence un **lien manifeste entre l'usage de la marque et les produits et services concernés**. Ainsi qu'il ressort clairement de l'[article 10, paragraphe 4, du RDMUE](#), il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, [T-105/13](#), TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux.

L'usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que **marque**:

- pas à des fins purement illustratives ou sur des produits ou services purement promotionnels;
- conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Par conséquent, à titre d'exemple, les éléments suivants **ne se prêtent pas** à établir un usage sérieux d'une marque:

1. L'utilisation en tant que **marque de certification**. Les marques de certification peuvent être obtenues dans certaines juridictions dans un but de mise en conformité avec les normes définies. Le titulaire d'une marque de certification n'est pas l'utilisateur, le producteur ou le fournisseur autorisé des produits ou services certifiés, mais le certificateur, qui exerce un contrôle légitime sur l'usage de la marque de certification. Les marques de certification peuvent être utilisées avec la marque individuelle du producteur des produits certifiés ou du fournisseur des services certifiés. La fonction essentielle d'une marque de certification est différente

de celle d'une marque individuelle: si cette dernière sert principalement à identifier l'origine des produits et services, la première sert à certifier que les produits ou services satisfont à certaines normes établies et possèdent des caractéristiques particulières. Par conséquent, un usage en tant que marque de certification ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque individuelle, étant donné qu'il ne garantit pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d'une seule entreprise sous le contrôle de laquelle les produits ou services sont fabriqués ou fournis, et qui, de ce fait, est responsable de la qualité de ces produits ou services (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. l'utilisation en tant qu'**indication géographique (IG)**. La fonction essentielle d'une IG est de désigner l'origine des produits comme provenant d'une région ou d'une localité donnée, contrairement à la fonction principale d'une marque individuelle, qui est de servir d'indicateur de l'origine commerciale. Lorsqu'une IG est contenue dans une marque individuelle qui garantit aux consommateurs que les produits qu'elle désigne proviennent d'une seule entreprise sous le contrôle de laquelle ces produits sont fabriqués et qui est donc responsable de la qualité de ces produits, l'opposant doit présenter des preuves d'un usage en tant que marque individuelle [07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), ECLI:EU:C:2019:878; §-37-43]. Les preuves de l'usage en tant qu'IG (p.ex. des déclarations générales de conseils régulateurs) ne peuvent servir à démontrer un usage en tant que marque individuelle. Pour plus d'informations sur les indications géographiques, voir les [Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 10, Marques en conflit avec des indications géographiques \[Article 7, paragraphe 1, point j\) du RMUE\]](#).

En fonction des circonstances, les situations décrites ci-après peuvent supporter l'usage sérieux de la marque enregistrée. En effet, l'usage du signe peut avoir plusieurs finalités concomitantes. En conséquence, les usages suivants peuvent également constituer un usage du signe en tant que marque. Toutefois, il convient d'apprécier au cas par cas les finalités pour lesquelles un signe est utilisé.

1. **L'usage d'un signe comme dénomination sociale ou nom commercial** peut être considéré comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Tel n'est généralement pas le cas lorsque la dénomination sociale est simplement utilisée comme indication de magasin (excepté lorsque celle-ci prouve un usage pour des services au détail), apparaît au dos d'un catalogue, ou comme une indication accessoire sur une étiquette (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

En principe, l'usage d'un signe comme **dénomination sociale ou nom commercial** n'est pas, en soi, destiné à distinguer des produits ou des services. La finalité d'une **dénomination sociale** est d'identifier une entreprise qui est en activité. Dès lors, quand l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'un nom de magasin a pour seul objet d'identifier une société ou de désigner une affaire

en activité, ledit usage ne peut être considéré comme étant «en rapport avec des produits ou des services» (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, [T-183/08](#), Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

L'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut être considérée comme une **utilisation «pour des produits»**:

- lorsqu'un tiers **appose le signe** constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu'il commercialise; ou
- même en l'absence d'apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu'il **s'établit un lien** entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits ou les services (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

Si l'une ou l'autre de ces deux conditions est remplie, le fait qu'un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l'entreprise n'exclut pas qu'il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, [T-353/07](#), Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Par exemple, la mention du nom commercial dans l'en-tête des **bons de commande ou des factures**, selon les modalités de présentation du signe (06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 44-45) peut se prêter à établir un usage sérieux de la marque enregistrée. Lorsqu'une distinction claire peut être établie entre les deux indications, l'utilisation simultanée de la dénomination sociale et de la marque dans les factures est propre à prouver l'usage du signe en tant qu'indicateur de l'origine commerciale des services fournis, indépendamment du fait que les factures peuvent également faire apparaître d'autres sous-marques [03/10/2019, [T-666/18](#), ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84].

Cependant, la simple utilisation d'une dénomination sociale dans l'en-tête de factures sans référence claire à des produits ou services spécifiques n'est pas suffisante.

2. L'utilisation d'un **signe en tant que nom de domaine ou en tant qu'élément d'un nom de domaine** sert principalement à identifier le site web en tant que tel. Toutefois, selon les circonstances, cette utilisation peut aussi constituer un usage d'une marque enregistrée (ceci présuppose qu'il permet d'accéder à un site sur lequel apparaissent les produits et services).

Le seul fait que l'opposant a enregistré un nom de domaine contenant la marque antérieure n'est pas suffisant en soi pour prouver un usage sérieux de la marque. La partie concernée doit prouver que les produits ou les services en cause sont proposés sous la marque contenue dans le nom de domaine.

6.1.1.2 L'usage de marques collectives et de marques de certification

Les marques de certification et les marques collectives nationales et de l'UE peuvent également constituer des «marques antérieures» au sens de l'[article 8, paragraphe 2](#),

[du RMUE](#), sur lesquelles une opposition peut être fondée et, à ce titre, peuvent être soumises à l'obligation d'usage visée à l'[article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#).

Les dispositions du RMUE relatives aux conditions d'usage s'appliquent. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte des différentes fonctions de ces marques. L'opposant doit démontrer que les personnes autorisées (voir [point 7.3](#)) ont fait usage de la marque collective ou de la marque de certification conformément à sa fonction essentielle.

La fonction essentielle d'une **marque collective** est de distinguer les produits ou services des membres de l'**association** titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises [20/09/2017, [C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P](#), DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63]. La caractéristique spécifique des marques collectives est d'indiquer l'origine du caractère **collectif** du commerce des produits ou services, c'est-à-dire d'indiquer que certains produits ou services proviennent d'un membre d'une certaine «collectivité», qui est titulaire de la marque collective, et non une origine commerciale **spécifique** comme c'est le cas avec les marques individuelles. Par conséquent, contrairement à une marque individuelle, une marque collective n'a pas pour fonction d'indiquer aux consommateurs «l'identité d'origine» des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les fabricants, producteurs, fournisseurs ou commerçants qui sont affiliés à l'association titulaire d'une marque collective ne doivent pas nécessairement faire partie du même groupe d'entreprises qui fabriquent ou fournissent les produits ou services sous contrôle unitaire. En réalité, il peut s'agir de concurrents, chacun d'entre eux utilisant, d'une part, la marque collective indiquant leur affiliation à cette association et, d'autre part, une marque individuelle indiquant l'identité d'origine de ses produits ou services. Toutefois, comme une marque individuelle, une marque collective doit être utilisée par les membres de l'association pour créer ou préserver un débouché pour les produits ou services enregistrés [12/12/2019, [C-143/19 P](#), EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076].

La fonction essentielle d'une **marque de certification** n'est pas d'indiquer l'origine **commerciale**, comme c'est le cas des marques individuelles et collectives, mais de différencier les produits et services qui sont certifiés par le titulaire de la marque comme satisfaisant à des normes établies et comme possédant des caractéristiques particulières par rapport à ceux qui ne sont pas ainsi certifiés. Pour que l'usage d'une marque de certification soit considéré comme sérieux, celle-ci doit être utilisée conformément à cette fonction essentielle.

6.1.2 Usage dans la vie des affaires

6.1.2.1 Usage public contre usage interne

L'usage doit être public en ce sens qu'il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. L'usage à titre privé ou l'utilisation purement interne au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696,

§ 22; 11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, [T-584/14](#), ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

La marque doit être utilisée **publiquement et vers l'extérieur** dans le cadre d'une activité commerciale exercée en vue d'obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu'elle représente (12/03/2003, [T-174/01](#), Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, [T-131/06](#), Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). L'usage dirigé vers l'extérieur ne signifie pas qu'il s'agit nécessairement d'un usage orienté vers les consommateurs finaux. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d'un **intermédiaire**, dont l'activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l'intermédiaire vend des produits qu'il fait fabriquer par les producteurs d'origine (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Les preuves pertinentes peuvent également valablement provenir d'une **société de distribution** faisant partie d'un groupe. La distribution est un mode d'organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l'extérieur et publiquement (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

L'usage de la marque doit **porter sur des produits ou des services** qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, est imminente. Les préparatifs effectués en vue d'une utilisation – tels que l'impression d'étiquettes, la production de conteneurs, etc. – correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires aux fins des présentes Directives (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 Activité commerciale contre activité promotionnelle

Lorsque la marque est protégée pour les produits ou services d'**entreprises à but non lucratif** et qu'elle a fait l'objet d'un usage, la circonstance qu'il n'existe pas de but lucratif à l'usage n'est pas pertinente: le fait qu'une «association caritative ne poursuit pas un but lucratif n'exclut pas qu'elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services» (09/12/2008, [C-442/07](#), Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Des produits et des services offerts **gratuitement** peuvent constituer un usage sérieux lorsqu'ils sont proposés dans le circuit commercial, c'est-à-dire avec l'intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services dans l'UE par rapport aux produits ou services d'autres entreprises, et sont donc en concurrence avec ces derniers (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Normalement, l'utilisation de la marque sur des **supports publicitaires pour d'autres produits** ne saurait, à elle seule, être considérée comme une preuve (indirecte) suffisante de l'usage au sens de la législation sur les marques pour le type d'éléments promotionnels sur lesquels elles sont ou ont été utilisées. Par exemple, le fait de donner des vêtements, comme des T-shirts et des casquettes de base-ball, lors de

manifestations promotionnelles dans le but de commercialiser un autre produit, une boisson par exemple, ne peut être considéré comme un usage sérieux de la marque de vêtements en question. De même, si des produits du monde réel sont représentés numériquement dans des environnements en ligne ou virtuels dans le seul but de promouvoir ou de faciliter l'achat des produits du monde réel, cela ne constituerait pas un «usage sérieux» de la marque pour des produits virtuels. L'usage sérieux de la marque pour des produits virtuels exige qu'ils soient eux-mêmes proposés à la vente sur le plan commercial, c'est-à-dire dans l'intention de créer ou de conserver un débouché pour ces produits virtuels dans l'UE.

La pratique de l'Office en matière d'«usage sérieux» concernant des articles promotionnels a été confirmée par la Cour:

Signe antérieur	Affaire
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (décision préjudicielle)
L'opposante était titulaire de la marque «WELLNESS» pour des produits des classes 25 et 32. Dans le cadre de la vente de ses vêtements «WELLNESS», elle a également utilisé la marque pour désigner une boisson sans alcool, qui a été distribuée dans de petites bouteilles à titre de cadeau avec les vêtements vendus. Aucune boisson n'a été vendue séparément sous la marque «WELLNESS». La Cour a déclaré que, lorsque des articles promotionnels sont offerts gratuitement à l'achat d'autres produits et pour encourager la vente de ces derniers, la marque perd sa <i>raison d'être</i> commerciale pour les produits promotionnels et ne saurait être considérée comme ayant fait l'objet d'un usage sérieux sur le marché pour la classe dont relèvent les produits (point 22).	

6.1.2.3 L'utilisation pour des produits

En règle générale, les marques sont utilisées sur des produits (imprimées sur les produits, les étiquettes, etc.) ou sur leur conditionnement. Toutefois, leur apposition sur les produits ou leur conditionnement n'est pas la seule manière d'établir une utilisation pour des produits. Il suffit, s'il existe un lien adéquat entre la marque et les produits, que la marque soit utilisée «en relation à» des produits ou des services, par exemple sur des brochures, des prospectus, des autocollants, des signes à l'intérieur des points de vente, etc.

Par exemple, lorsque l'opposant vend ses produits exclusivement sur catalogue (vente par correspondance) ou sur internet, la marque ne figure pas toujours sur l'emballage ni même sur les produits eux-mêmes. Dans de tels cas, on estime généralement qu'une utilisation sur les pages internet où les produits sont présentés est suffisante, dès lors qu'elle correspond à un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d'importance et de nature. Le titulaire de la marque n'aura pas à démontrer qu'elle figurait effectivement sur les produits en tant que tels.

Signe antérieur	Référence de l'affaire
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09 , Peerstorm, EU:T:2010:298
Les éléments de preuve produits pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause peuvent inclure des catalogues. (...) «Il convient de relever que, en plus d'articles d'habillement désignés par différentes marques, plus de 80 articles différents sont proposés à la vente dans ces catalogues sous la marque PETER STORM. Il s'agit de vestes pour hommes et femmes, de pull-overs, de pantalons, de t-shirts, de chaussures, de chaussettes, de chapeaux et de gants dont les caractéristiques respectives sont brièvement décrites. La marque antérieure figure, en caractères stylisés, à côté de chaque article. Dans ce catalogue, les prix des articles en GBP et la référence de chaque article sont indiqués (paragraphe 38 et 39).	

Cependant, la situation est différente lorsqu'une marque est utilisée, par exemple, dans un catalogue, sur des publicités, des sacs ou des factures pour désigner le commerçant et non les produits en tant que tels.

Signe antérieur	Référence de l'affaire
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Le Tribunal a conclu que l'utilisation du signe <i>Schuhpark</i> pour des chaussures sur des publicités, des sacs et des factures n'avait pas pour objet d'identifier l'origine des chaussures (qui portaient leur propre marque ou n'en portaient pas du tout), mais bien la dénomination sociale ou le nom commercial du détaillant de chaussures. Cela a été jugé insuffisant pour établir un lien entre le signe <i>Schuhpark</i> et les chaussures. En d'autres termes, <i>Schuhpark</i> peut effectivement être une marque pour la vente au détail de chaussures, mais elle n'a pas été utilisée en tant que marque pour des produits (paragraphe 31 et 32).	

6.1.2.4 L'utilisation pour des services

Les marques ne peuvent pas être directement utilisées «sur» des services. Par conséquent, l'usage de marques enregistrées pour des services a généralement lieu sur des documents commerciaux, dans des publicités ou sur tout autre support lié directement ou indirectement aux services. L'utilisation sur ces documents est suffisante dès lors qu'elle atteste un usage sérieux.

Signe antérieur	Affaire
-----------------	---------

	06/11/2014, T-463/12 , MB, EU:T:2014:935
La marque antérieure était enregistrée dans la classe 42 pour, notamment, les services d'un conseil en brevets. Son utilisation sur des factures, des cartes de visite et dans la correspondance professionnelle a été jugée suffisante pour démontrer l'usage sérieux en relation avec les services d'un conseil en brevets.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09 , STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
Lorsqu'une marque antérieure a été enregistrée pour des services de «gestion d'entreprises» et utilisée comme titre d'un magazine destiné aux entreprises, le Tribunal n'a pas exclu que cette utilisation puisse être considérée comme un usage sérieux des services en cause, s'il est démontré que le magazine soutient la fourniture de services de «gestion d'entreprises», c'est-à-dire si ces services sont fournis par le biais d'un magazine. Le fait qu'il n'existe pas de «lien bilatéral direct» entre l'éditeur et le destinataire des services n'affecte pas cette constatation d'usage sérieux. En effet, le magazine n'est pas distribué gratuitement, ce qui pourrait rendre crédible l'allégation selon laquelle le paiement du prix du magazine constitue une rémunération pour le service fourni (points 31-35).	

6.1.2.5 L'utilisation dans les publicités

Les marques remplissent leur fonction d'indicateur de l'origine commerciale des produits ou services et de symboles de l'image de marque de leur titulaire non seulement en cas d'utilisation effective sur ou pour les produits ou les services, mais aussi en cas d'utilisation dans les publicités. En fait, la fonction publicitaire ou de communication au marché est l'une des fonctions les plus importantes des marques.

Par conséquent, on estime généralement que l'utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux:

- si le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque;
- si un lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour a confirmé cette approche dans l'affaire «*Minimax*», dans laquelle elle a déclaré que «l'usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l'entreprise en vue de la conquête d'une clientèle, **notamment dans le cadre de campagnes publicitaires**, est imminente» (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Toutefois, la solution adoptée dans chaque cas d'espèce dépend pour une large part des circonstances spécifiques de l'affaire, comme le démontrent les exemples suivants:

Signe antérieur	Affaire
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1 , Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Services: services d'une société d'édition compris dans la classe 41. La chambre de recours a confirmé que les preuves (composées de catalogues, de communiqués de presse et de publicités), examinées conjointement, suffisaient à prouver un usage sérieux de la marque. «Bien que le livre des commandes et l'extrait de compte bancaire ne fournissent pas d'informations sur la mesure dans laquelle la marque a été utilisée en Espagne, les autres documents, à savoir les catalogues, les communiqués de presse et les publicités, examinés conjointement, prouvent qu'au cours de la période pertinente, l'opposante a publié en Espagne des livres et des magazines sous la marque BLUME. Même si l'opposante ne fournit ni factures, ni commandes ni chiffres de vente, il y a lieu de supposer qu'elle a fait de la publicité pour ses livres et ses magazines, en a fait la promotion et les a vendus sous la marque BLUME. Bien que les documents publicitaires et les communiqués de presse aient été identifiés et datés par l'opposante, la marque BLUME est toujours mentionnée dans les communiqués de presse et sur la page de couverture des livres cités. En outre, le texte est en espagnol et le prix est libellé en pesetas. Lus conjointement avec les catalogues, ces communiqués de presse prouvent qu'ils font référence à certains livres expressément mentionnés dans les catalogues» (paragraphe 23).	

Signe antérieur	Affaire
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2 , BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confirmé par 08/03/2012, T-298/10 , Biodanza, EU:T:2012:113

Produits et services: classes 16 et 41.

La chambre de recours a rejeté la conclusion de la division d'opposition selon laquelle les preuves (uniquement composées de publicités) prouvaient l'usage sérieux.

«Il résulte clairement de la [...] conclusion de la décision [de la division d'opposition] que la preuve de l'usage produite par l'opposante consiste uniquement en publicités pouvant simplement prouver que l'opposante a fait de la publicité pour un festival «BIODANZA» annuel pendant toute la période pertinente et pour des ateliers de manière régulière et irrégulière depuis 2002.»

Toutefois, contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, de telles publicités ne sauraient apporter la preuve de leur distribution à une clientèle allemande potentielle. Elles ne peuvent pas non plus prouver l'importance d'une quelconque distribution ou le nombre de ventes ou de contrats conclus pour les services protégés par la marque. La simple existence des publicités pourrait, tout au plus, rendre probable ou plausible le fait que les services faisant l'objet d'une publicité sous la marque antérieure aient été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente sur le territoire pertinent, mais elle ne peut prouver ce fait comme l'a supposé indûment la décision attaquée.»

Lorsque la publicité s'accompagne simultanément d'une commercialisation des produits et services et qu'il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicité, celle-ci plaide en faveur du caractère sérieux de l'usage.

La publicité réalisée avant la commercialisation effective des produits et services, dès lors qu'elle vise à créer des débouchés pour les produits ou services, est généralement assimilée à un usage sérieux.

Il est contestable que la publicité réalisée sans projet actuel ou futur de commercialisation effective des produits ou des services constitue un usage sérieux. Dans la plupart des cas, la réponse dépend des circonstances de l'espèce. Par exemple, lorsque l'on peut trouver les produits ou les services à l'étranger, comme des lieux de séjour pour vacanciers ou des produits particuliers, la publicité peut être suffisante à elle seule pour constituer un usage sérieux.

6.1.2.6 L'utilisation sur internet

Le critère utilisé pour l'appréciation des preuves présentées sous la forme d'impressions de pages internet n'est pas plus strict que pour l'appréciation d'autres formes de preuve. Ainsi, la présence de la marque sur un site internet peut notamment indiquer la nature de son utilisation ou le fait que des produits ou services portant la marque ont été proposés au public. Cependant, la simple présence de la marque sur un site internet n'est pas suffisante en soi pour prouver l'usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l'importance de l'usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs.

Marque antérieure	Affaire
SHARP	20/12/2011, R_1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (fig.)
L'opposante a présenté des «extraits des sites web de l'opposante pour différents pays». La chambre de recours a considéré que «de simples impressions de la page internet d'une entreprise ne sont pas aptes à prouver l'usage d'une marque pour certains produits en l'absence d'informations complémentaires sur l'utilisation effective du site internet par des clients potentiels et pertinents ou en l'absence de publicité complémentaire et de chiffres de vente relatifs aux différents produits, de photos des produits arborant la marque correspondante, etc.» (paragraphe 33).	

Marque antérieure	Affaire
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; confirmé par 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
L'opposante, une confiserie, titulaire de la marque allemande «WALZERTRAUM» pour des produits relevant de la classe 30, a cherché à prouver l'importance de l'usage de sa marque, en présentant des preuves relatives à une brochure publicitaire publiée sur internet, qui fournit des informations générales sur ses méthodes de travail, les ingrédients entrant dans la composition de ses produits et sa gamme de produits, dont son chocolat «WALZERTRAUM». Toutefois, les produits ne pouvaient pas être commandés en ligne sur la page internet. Le Tribunal a donc conclu qu'il n'était pas possible d'établir un lien entre le site internet et le nombre d'articles vendus (point 47).	

La valeur probante des extraits d'internet peut être renforcée en produisant des preuves que le site internet concerné a été consulté et, notamment, que des commandes ont été passées sur le site pour les produits et services en cause par un certain nombre de clients au cours de la période concernée.

En ce qui concerne la **période pertinente**, la date des informations sur l'internet ou dans des bases de données en ligne doit être indiquée.

Les preuves produites doivent démontrer que les transactions effectuées en ligne étaient **liées aux produits ou aux services** que la marque désigne.

Signe antérieur	Affaire
ANTAX	02/02/2012, T-387/10 , Arantax, EU:T:2012:51

Signe antérieur	Affaire
L'opposante a, notamment, présenté des extraits d'internet provenant des pages d'accueil de plusieurs sociétés de conseil fiscal utilisant la marque antérieure. Le Tribunal a estimé que les indications apparaissant sur les pages internet ont permis au lecteur d'établir un lien entre la marque et les services fournis (points 39 et 40).	

Si la **nature de la marque** et, dans une certaine mesure, la **durée** (voir ci-dessus) et le *lieu* sont des éléments moins difficiles à démontrer, **l'importance de l'usage** présente davantage de difficultés lorsque seules des preuves de l'usage sur internet sont fournies. Il convient de considérer que les transactions sur l'internet tendent à supprimer la plupart des preuves «traditionnelles» de ventes, telles que les factures, les documents sur le chiffre d'affaires et les documents fiscaux. Les nouveaux éléments de preuve «électroniques» ont tendance à remplacer ces derniers, ou les ont déjà remplacés, comme les moyens de paiement certifiés, commandes et confirmations de celles-ci, et enregistrements de transactions sûres.

Marque antérieure	Affaire
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)
«des extraits de sites web de tiers, bien qu'ils aient été imprimés le 10 juin 2008, contiennent des commentaires de clients sur les vêtements et les boutiques "SKUNKFUNK" datés de la période pertinente. En particulier, les documents présentent plusieurs commentaires de consommateurs espagnols datés de décembre 2004 et de février-mars-avril-mai-juillet 2007. En outre, comme l'a souligné la division d'opposition, un commentaire de blog (daté du 4 mars 2007) sur la page internet www.cybereuskadi.com indique que l'opposante («créateur de Skunkfunk») exporte des vêtements de surf dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires de près de 7 millions d'euros par an» (paragraphe 21).	

Pour de plus amples informations sur les éléments de preuve provenant de l'internet, veuillez consulter les Directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve, point 4.1, Preuves accessibles en ligne](#) et [Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d'une renommée \(article 8, paragraphe 5, du RMUE\), point 3.1.4.4.](#)

6.2 Usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou d'une variante de celle-ci

Lors de l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial, sur des produits, des emballages, des informations et du matériel publicitaire, etc. Elles sont normalement utilisées en association avec d'autres informations sur le produit, des messages

commerciaux, des éléments décoratifs et souvent avec d'autres marques (marques individuelles, collectives ou de certification) ou des indications géographiques et symboles connexes. Par conséquent, vérifier si la marque a été utilisée «telle qu'elle est enregistrée» peut s'avérer être un exercice difficile.

Cette section traite [i\) de l'usage simultané de marques indépendantes](#) et [ii\) de l'usage sous une forme différente qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée](#).

[L'article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) dispose que, outre l'usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée constitue également un «usage de la marque». Cela s'applique indépendamment de la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée fait également l'objet d'un enregistrement de marque distinct de la part du titulaire.

L'objet de cette disposition est de permettre au titulaire d'apporter à la marque, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Conformément à l'objet de cette disposition, lorsque la marque utilisée dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les deux puissent encore être considérées comme globalement équivalentes.

En s'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a publié une communication commune sur la pratique commune – l'usage d'une marque sous une forme qui diffère de celle qui a été enregistrée ([PC 8](#)) ⁽⁸⁶⁾. La présente section des Directives est conforme à la PC8.

6.2.1 Usage sous la forme enregistrée – usage simultané de marques indépendantes

Les marques sont souvent utilisées avec d'autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d'une marque sous une **forme identique** à la forme enregistrée, en parallèle avec d'autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes). Cela diffère de l'usage d'une marque sous une **forme différente** de celle qui a été enregistrée (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33 et 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). Par conséquent, en cas d'usage simultané de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée a été altéré ne se pose même pas et [l'article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) n'est pas applicable. Dès lors, l'usage d'une marque sans aucune modification,

⁸⁶ disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

y compris l'utilisation simultanée de marques distinctes et indépendantes, est couvert par l'[article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE](#), et non par l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#).

Pour établir un usage simultané, il convient de déterminer si les marques en cause, bien qu'elles soient utilisées ensemble, restent **indépendantes** l'une de l'autre et si elles seront perçues de cette manière par le public. Cette situation contraste avec celle où le public les percevra plutôt comme formant **une unité** et non comme des «marques distinctes et indépendantes». En principe, une **interaction** visuelle et/ou conceptuelle entre les éléments qui aboutit à former une unité indissociable empêcherait ces éléments d'être perçus comme des «marques distinctes et indépendantes». Cela nécessite une appréciation globale de divers facteurs, tels que:

- les caractéristiques intrinsèques des marques (éléments dominants et distinctifs; leur position respective; l'usage dans une taille, une police ou une couleur différente; la présence ou l'absence de liens syntaxiques, grammaticaux ou conceptuels, etc.);
- la manière dont les marques sont présentées dans les preuves de l'usage et le contexte de l'utilisation (les pratiques commerciales dans le secteur commercial concerné, la nature des marques, à savoir dénominations sociales, «marques maison» ou marque de base, identifiants de gammes de produits, sous-marques, etc.);
- les éléments de preuve spécifiques permettant d'établir que les marques sont perçues de manière autonome par les consommateurs.

L'absence de preuve de l'usage indépendant et de la perception de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée n'empêche pas d'apprécier la question de l'usage simultané sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques et de l'expérience générale des pratiques commerciales dans le secteur commercial pertinent.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404
L'indication «Marqués de Murrieta» fait référence à l'établissement vinicole responsable de la production et de la commercialisation du vin, tandis que «YGAY» identifie le vin en question parmi la gamme de vins commercialisés par le fabricant. L'emploi conjoint des mots «Marqués de Murrieta» et de la marque antérieure sur le même support n'affecte pas la fonction d'identification de la marque antérieure pour les produits en cause. L'utilisation conjointe de plusieurs marques sur des étiquettes de produits, en particulier celles faisant référence à l'établissement vinicole et au produit particulier, est une pratique commerciale courante dans le secteur du vin (points 19 - 25).		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

L'utilisation conjointe d'un élément figuratif et d'un élément verbal sur le même textile ou vêtement ne porte pas atteinte à la fonction d'identification de la marque enregistrée; il n'est pas inhabituel, dans le secteur de l'habillement, de juxtaposer un élément figuratif avec un élément verbal faisant référence au créateur ou au fabricant, sans que l'élément figuratif perde sa fonction d'identification autonome dans l'impression d'ensemble (points 58-60).

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (CP8)

Les produits pertinents sont les *produits pharmaceutiques* compris dans la classe 5.

La marque telle qu'elle a été enregistrée, MAPALVAM, est utilisée conjointement avec une autre marque distinctive, à savoir une «marque maison» ou marque de base. Dans le secteur pharmaceutique, il est courant que le nom du produit apparaisse conjointement avec la marque maison. La marque telle qu'elle a été enregistrée sera perçue de manière indépendante dans la marque telle qu'elle est utilisée.

Lorsqu'un **mot distinctif est superposé** à la marque telle qu'elle a été enregistrée, consistant en un élément figuratif, un motif ou une forme **présentant un caractère distinctif faible**, il peut s'avérer difficile de déterminer s'il s'agit d'un cas d'usage simultané ou d'altération de la marque antérieure. La question à se poser est de savoir si la marque originale est toujours perçue de manière indépendante malgré la superposition du mot distinctif. S'il en est ainsi, le cas sera traité comme un usage simultané. Comme indiqué dans l'arrêt du 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, une marque enregistrée qui est uniquement utilisée en tant que partie d'une marque complexe ou conjointement avec une autre marque doit **continuer**

d'être perçue comme une indication de l'origine du produit en cause afin que cet usage satisfasse à la notion d'«usage sérieux» au sens de l'article 15, paragraphe 1 du règlement n° 40/94. (L'⁸⁷) En revanche, s'il ne peut être établi que la marque figurative, de forme ou de motif originale, est perçue comme une marque indépendante, il ne s'agit pas d'un scénario d'«usage simultané» et l'affaire doit être appréciée au regard des règles d'altération du caractère distinctif (voir point [6.2.2.1.2](#)).

À l'inverse, lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée est une marque figurative ou une marque de forme qui n'est **pas d'un faible caractère distinctif**, la superposition d'un mot distinctif n'affectera normalement pas la capacité de cette marque figurative ou de forme à être perçue comme une marque indépendante, comme dans les exemples d'usage simultané suivants.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		10/10/2017, T-211/14 RENV., FORME D'UN FOUR (3D), EU:T:2017:715 recours rejeté, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48
Premièrement, force est de constater que la marque en cause diverge de manière significative des habitudes du secteur pertinent au regard tant de sa forme cylindrique que du mode de fonctionnement induit par cette forme. Dans ces conditions, il a été considéré que ladite marque présentait un caractère distinctif élevé (points 42 et 46). Deuxièmement, le mot «Bullerjan» occupe une petite partie de la structure et est uniquement visible quand la structure est vue depuis la partie avant de la chambre de combustion. Enfin, le panneau sur lequel la marque verbale est inscrite en relief est d'apparence métallique à l'instar de l'ensemble de la structure de sorte qu'il ne se distingue pas vraiment du reste de ladite structure. Ladite marque verbale est donc moins frappante que la forme du produit lui-même. Dans ces conditions, la perception globale de la marque en cause n'est pas modifiée par la présence du panneau sur lequel est inscrite la marque verbale «Bullerjan». Cela est d'autant plus notable que la combinaison entre une forme tridimensionnelle et une marque verbale additionnelle est courante dans le secteur en cause. Par suite, et compte tenu du caractère distinctif élevé de la marque en cause, cette marque verbale ne remet pas en cause le fait que la forme tridimensionnelle suffit, à elle seule, pour déterminer l'origine commerciale desdits produits (point 47).		

⁸⁷ article 15, **paragraphe 1**, du règlement n° 40/94 correspondait à l'[article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE](#), et non à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#). La disposition correspondant à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) était l'article 15, **paragraphe 2**, point a), du règlement n° 40/94.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		28/02/2019, T-459/18 , PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119
Sur la base des éléments de preuve produits, il a été conclu que la marque telle qu'enregistrée était utilisée en tant que marque, à savoir pour identifier l'origine commerciale des produits en cause (points 76, 94 et 98). La superposition de la marque «MIKADO» n'altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle a été enregistrée. À cet égard, il convient de relever, d'une part, que la marque «MIKADO» recouvre partiellement la forme tridimensionnelle constituant la marque antérieure tant sur la tranche des emballages que sur ceux-ci vus de face. Néanmoins, l'ajout de ce mot n'empêchera nullement le consommateur de percevoir la forme et les couleurs de la marque antérieure, dont les deux extrémités demeurent visibles et dont le rapport entre les couleurs jaune et marron est clairement identifiable. Dans ces conditions, la présence de la marque «MIKADO» apparaît comme un élément indépendant et non comme formant une unité avec la marque antérieure (points 99 et 100).		

6.2.2 Usage sous une forme différente de celle qui a été enregistrée

Lorsque l'usage simultané de marques indépendantes est exclu, la différence au niveau de la marque telle qu'elle est utilisée doit être appréciée au regard de [l'article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), afin de déterminer si elle altère le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. En substance, ce qui sera apprécié, c'est la question de savoir si la marque telle qu'elle est utilisée constitue une **variante acceptable ou inacceptable** de sa forme enregistrée.

Cette appréciation comporte deux étapes.

La **première étape** consiste à clarifier ce qui doit être considéré comme le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée en déterminant **quels éléments contribuent au caractère distinctif** et **dans quelle mesure ils le font** («l'essence distinctive de la marque»). Cela nécessite une appréciation du caractère distinctif et dominant sur le plan visuel **des éléments de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée** sur la base des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments, de leur position relative dans la configuration de la marque et de leurs interactions.

La **deuxième étape** consiste à **identifier les différences dans la marque telle qu'elle est utilisée** et à **évaluer l'incidence des variations**. Il convient d'établir si cette essence distinctive de la marque telle qu'elle a été enregistrée est présente, manquante ou modifiée dans la marque telle qu'elle est utilisée. Cela nécessite une appréciation du caractère distinctif et dominant **des composants ajoutés, omis**

ou modifiés de la marque telle qu'elle est utilisée, qui sera fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, sur leur position relative dans la configuration de la marque et sur leurs interactions. Il existe un lien d'interdépendance entre le degré de caractère distinctif d'une marque et l'effet découlant de toute variation. Les marques qui ont un caractère distinctif plus élevé seront peut-être moins influencées par certaines variations que celles dont le caractère distinctif est limité. Les éléments ajoutés ou omis sont plus susceptibles d'affecter le caractère distinctif des marques dont le caractère distinctif est limité (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 et jurisprudence citée). Les pratiques du secteur commercial pertinent et la perception du public pertinent doivent également être prises en considération.

Les paragraphes suivants contiennent des orientations et des exemples illustrant l'incidence d'**ajouts** ([point 6.2.2.1](#)), d'**omissions** ([point 6.2.2.2](#)) et de **modifications d'autres caractéristiques**, telles que la position ou les proportions ([point 6.2.2.3](#)), selon que la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un degré de caractère distinctif **moyen** ou **faible**. Bien que la marque telle qu'elle est utilisée puisse contenir une **combinaison** de ces variations, y compris l'omission d'un élément et l'ajout d'un autre (remplacement), les principes ci-dessous peuvent également servir d'orientation dans de tels cas.

6.2.2.1 Ajouts

6.2.2.1.1 *Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un caractère distinctif moyen*

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif
- Ajout d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique
- Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif

En général, l'ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu'il s'agisse d'un élément verbal ou figuratif, y compris une stylisation ou une couleur) n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

AINHOA	i) AINHOA BIO ii) AINHOA DELUXE (iii) 	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 pourvoi rejeté, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463
<i>Produits et services:</i> classe 3 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les éléments supplémentaires, tels que «bio» ou «deluxe», sont descriptifs des caractéristiques des produits. Le rectangle représentant un ciel nuageux placé au-dessus de l'élément verbal ne modifie pas l'impression d'ensemble produite par la marque (points 30-32) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166
<i>Produits et services:</i> classes 17, 20, 40 et 42 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les éléments additionnels, tels que «solutions and products» (solutions et produits), «plásticos Hidrosolubles s.l.» (plastiques hydrosolubles s.l.), parfois aussi précédés par la préposition «by» (par), ne sont que des ajouts mineurs par rapport aux termes «green cycles», qui constituent l'élément dominant de la marque telle qu'elle est utilisée. L'inversion des couleurs de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne suffit pas à affecter le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Les couleurs, bleu, vert et gris, ne sont pas particulièrement originales ou inhabituelles dans les formes enregistrées et utilisées de la marque (points 68 et 69) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		12/05/2016, T-322/14 et T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 recours rejeté, 28/02/2018, C-418/16P , mobile.de, EU:C:2018:128
<i>Produits et services:</i> classe 35 <i>Territoire:</i> Bulgarie <i>Appréciation:</i> l'apposition de l'élément «.bg» à la fin de la marque n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. Bien que cet élément transmette un message supplémentaire, il n'en demeure pas moins qu'il est couramment perçu comme une indication du nom de domaine de premier niveau associé à la Bulgarie. Cette courte référence territoriale très courante ne possède pas de caractère distinctif particulier. Les marques en cause ont en commun leur élément verbal dominant, elles partagent également les caractéristiques de leur configuration graphique, telles que la police de caractères et l'encadrement, et elles diffèrent par des éléments secondaires brefs et non déterminants quant à leur caractère distinctif (points 57 et 58) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Produits et services: classe 25

Territoire: UE (preuve de l'usage axée sur l'Allemagne, la France et l'Italie)

Appréciation: les éléments verbaux «bionic», «socks» et «technology» revêtent une position secondaire dans la configuration des signes utilisés, dans la mesure où ils sont accolés à l'élément figuratif, composé de la lettre «x» et des deux flèches, qui, compte tenu de sa position et de sa taille, retiendra davantage l'attention du public pertinent. D'autre part, les éléments verbaux «bionic», «socks» et «technology» sont élogieux à l'égard des produits désignés par la marque ou descriptifs de ceux-ci, en ce qu'ils font référence à certaines de leurs caractéristiques. En particulier, le terme «socks» est descriptif du type de produits concernés. Le terme «bionic» sera perçu comme un terme élogieux, désignant le fait d'avoir une force ou des capacités exceptionnelles, en particulier lorsqu'il est utilisé pour désigner des vêtements de sport. Le terme «technology» sera perçu comme une référence aux vêtements de sport «intelligents», pour lesquels la technologie a été utilisée afin d'obtenir des caractéristiques ou des fonctionnalités particulières permettant à ces vêtements de s'adapter à la température ou à l'humidité ambiantes. (points 45-48) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FLAMINAIRE		08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943
<i>Produits et services:</i> classes 16 et 34 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> les marques telles qu'elles ont été enregistrées et utilisées ne diffèrent que par la forme de la lettre majuscule «A» et l'utilisation d'une police en caractère gras. Ces différences n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 37) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (marque de série), EU:T:2020:22

Produits et services: classes 6, 18, 25, 26, 28 et 41.

Territoire: Royaume-Uni

Appréciation: le terme «brownies» est clairement lisible dans la forme sous laquelle la marque a été utilisée. Les éléments figuratifs de la marque utilisée ne jouent pas un rôle important dans l'impression d'ensemble produite par la marque et n'ont pas de contenu sémantique intrinsèque qui donnerait à la marque un caractère distinctif ou désignerait les produits concernés. Ces éléments figuratifs se limitent à la présentation du mot «brownies» dans une police de caractères stylisée jaune et à celle du point sur la lettre «i» sous la forme d'une fleur ainsi que, le cas échéant, à celle d'un cadre rectangulaire irrégulier (points 65-67) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii)  (iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les lettres M, A et D sont disposées d'une manière particulière dans la marque telle qu'elle a été enregistrée. L'utilisation de différentes combinaisons de couleurs dans les formes dans lesquelles la marque a été utilisée doit être admise, à condition que les lettres ressortent sur le fond (points 41 et 45) – variation acceptable.		

Ajout d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique

L'ajout d'un signe de ponctuation (tel qu'un point ou un point d'exclamation), d'un autre caractère orthographique (tel qu'une apostrophe, un accent, un trait d'union ou un espace) ou d'autres symboles (tels que le pluriel ou le symbole possessif ou la forme abrégée de la société) n'altère normalement pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Toutefois, si le nouvel élément change la perception de la marque, par exemple en modifiant la signification de la marque telle qu'elle a été enregistrée, une conclusion différente peut se justifier.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / FORME D'UNE BOUTEILLE NOIRE AVEC UNE ÉTIQUETTE ORANGE (3D) et al.
<i>Produits et services:</i> classe 33 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> l'usage de l'accent n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 28) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
<i>Produits et services:</i> classe 3 <i>Territoire:</i> Benelux, Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie et Espagne (preuve de l'usage axée sur l'Espagne) <i>Appréciation:</i> le simple ajout de la lettre «s» à la fin de la marque n'altère pas substantiellement l'aspect visuel ou la prononciation de la marque enregistrée et ne crée pas une impression conceptuelle différente sur le marché espagnol, sur lequel la preuve de l'usage est axée. La marque en cause sera simplement perçue comme étant au pluriel plutôt qu'au singulier (point 17) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.
<i>Produits et services:</i> classe 1 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> l'usage de la marque avec le symbole de la marque enregistrée ® n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 52 et 53) – variation acceptable.		

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 Metavit / MEXA-VIT C et al.
<i>Produits et services:</i> classe 5 <i>Territoire:</i> Autriche <i>Appréciation:</i> l'usage de la marque sous une orthographe différente et l'ajout de la lettre «C» altèrent le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée. En effet, les lettres «VIT» sont désormais perçues comme un élément descriptif, «VIT C», qui fait référence à la «vitamine C» – variation inacceptable.		

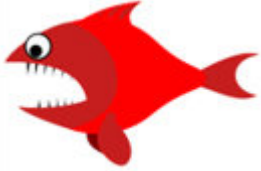
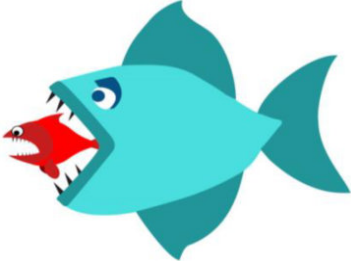
Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

En principe, l'ajout d'un élément distinctif qui **interagit** avec la marque telle qu'elle a été enregistrée de sorte que celle-ci ne peut plus être perçue de manière autonome, mais que l'ensemble sera plutôt perçu comme **formant une unité** (excluant ainsi l'usage simultané de plusieurs marques) altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 pourvoi rejeté, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14
<i>Produits et services:</i> classe 36 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> la marque verbale «núñez i navarro» est toujours placée en-dessous d'un cercle dans lequel les lettres «nn» sont insérées et occupe une position centrale. Ensuite, l'élément verbal «núñez i navarro» occupe, en largeur, une place beaucoup plus importante que celle de l'élément verbal «nn», compte tenu du nombre de caractères qui composent chacun d'eux. Les lettres «nn» seront très vraisemblablement perçues comme constituant les initiales des noms de famille «núñez» et «navarro». En tant que noms de famille, les mots «núñez» et «navarro» ne sont pas des termes génériques faisant référence aux services en cause et sont donc pourvus d'un caractère distinctif normal. Dans ces circonstances, l'ajout de l'élément verbal «núñez i navarro» à la marque antérieure altère le caractère distinctif de celle-ci (points 43-46) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
TACK		10/10/2018, T-24/17 D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668
<i>Produits et services:</i> classe 16 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> les factures ne contenaient aucune indication de la marque verbale antérieure TACK en tant que telle, elles faisaient plutôt référence à des noms de produits. La juxtaposition de l'élément «ceys» ne saurait être considérée comme un ajout dénué de pertinence ou négligeable à l'élément «tack». En outre, sur les factures et dans les brochures et catalogues, les éléments «tack» et «ceys» apparaissaient ensemble comme un seul terme ou un seul élément verbal composé de huit lettres. L'élément «tackceys» sur les factures, ainsi que dans le texte des brochures et des catalogues, sera perçu comme une unité indivisible, les deux mots étant accolés. S'agissant des emballages, des extraits de sites internet, des brochures et des catalogues, le mot «tack» apparaît systématiquement en combinaison avec le mot «ceys» et d'une manière figurative. Aucun des éléments de preuve visés ci-dessus ne montre l'utilisation de la marque verbale antérieure TACK sous une forme isolée ou, à tout le moins, à l'écart de l'élément «ceys». (points 54-63) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Appréciation:</i> la marque telle qu'elle a été enregistrée est utilisée avec un élément figuratif distinctif (poisson bleu) de telle sorte qu'une seule unité et un nouveau concept sont créés dans la marque telle qu'elle est utilisée (le grand poisson mangeant le petit) – variation inacceptable.		

6.2.2.1.2. Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un faible degré de caractère distinctif

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif.
- Ajout d'un élément distinctif (interagissant).

Ajout d'un élément non distinctif ou faiblement distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif, l'ajout d'un élément même non distinctif ou faiblement distinctif est susceptible d'altérer son caractère distinctif. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<i>Produits et services:</i> classe 11: Cafetières électriques pour les bars <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> dans la marque telle qu'elle est utilisée, la police de caractères manuscrite spécifique est l'élément le plus distinctif. Cela altère le caractère distinctif de la marque, étant donné que l'utilisation de cette police de caractères manuscrite particulière ajoute à la marque verbale un élément distinctif qui n'était pas présent dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (points 52 et 53) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i) (ii)	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Produits et services: classe 25

Territoire: UE

Appréciation: les considérations suivantes sont formulées dans le contexte de l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#), appliqué par analogie à l'[article 18, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) (point 58). La marque en cause est une marque purement figurative présentant très peu de caractéristiques. L'une de ces caractéristiques est l'utilisation de trois bandes noires sur un fond blanc. Cette caractéristique est à l'origine d'un contraste spécifique entre, d'une part, les trois bandes noires et, d'autre part, le fond blanc ainsi que les espaces blancs séparant ces bandes. Dans ces conditions, **eu égard notamment à l'extrême simplicité de la marque en cause et à l'importance de la caractéristique décrite ci-dessus**, le fait d'inverser le schéma de couleurs, même en conservant un fort contraste entre les trois bandes et le fond, ne peut être qualifié de variation négligeable par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause. Il s'ensuit que l'usage de la marque sous la forme de trois bandes blanches (ou claires) sur un fond noir (ou foncé) altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 76-78) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FLAVOUR AND AROMA		Exemple fictif (CP8)

Produits et services: classe 31

Territoire: public anglophone

Appréciation: la marque telle qu'elle est enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif. L'élément ajouté BAA-naa-NAA, qui présente également un faible caractère distinctif, est placé au début et interagit avec la marque telle qu'elle a été enregistrée en créant un nouveau concept – variation inacceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

	(i)  (ii) 	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
<i>Produits et services:</i> classes 9, 24, 25 et 42 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> le simple ajout à la marque enregistrée d'un élément dépourvu de caractère distinctif, tel qu'un cercle, n'altère pas le caractère distinctif de la marque. L'élément distinctif et dominant de la marque telle qu'elle est utilisée est l'élément qui constitue la marque telle qu'elle a été enregistrée, qui reste clairement reconnaissable. De même, l'utilisation de la couleur bleue n'est pas particulièrement originale et n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 41-55) – variation acceptable.		

Ajout d'un élément distinctif (interagissant)

L'ajout d'un élément distinctif à une marque possédant un faible degré de caractère distinctif entraîne généralement une interaction entre les deux, de sorte que la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera plus perçue de manière indépendante. Cela altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		28/02/2017, T-766/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU, EU:T:2017:123

Produits et services: classes 29, 30 et 31

Territoire: UE

Appréciation: la marque telle qu'elle a été enregistrée, un motif d'alevins dorés sur fond bleu, présente un faible degré de caractère distinctif. Le public percevra cet élément comme étant décoratif ou destiné à servir de fond. La marque distinctive «LABEYRIE» figure bien en évidence en position centrale sur l'emballage des produits et est superposée à la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 50-54 et 59-60) – variation inacceptable.

6.2.2.2 Omissions

L'omission d'un élément contribuant au caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée est susceptible d'altérer son caractère distinctif.

6.2.2.2.1. Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un degré moyen de caractère distinctif

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Omission d'un élément non distinctif
- Omission d'un élément faiblement distinctif
- Omission d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique
- Omission d'un élément distinctif

Omission d'un élément non distinctif

Lorsque l'élément omis est dépourvu de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas altéré.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<i>Produits et services:</i> classe 5 <i>Territoire:</i> Portugal <i>Appréciation:</i> l'omission du mot «Portugal», qui est descriptif de l'origine des produits, n'altère pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (point 38) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550; confirmé par 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> Grèce <i>Appréciation:</i> l'omission du mot «Beachwear», légèrement stylisé, étant donné qu'il est descriptif du type de produits en cause, n'affecte pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 62 et 63) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Produits et services:</i> classes 35, 40, 41 et 42 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> les éléments verbaux «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (signifiant «Association pour l'assistance aux hommes d'affaires et aux travailleurs indépendants, association enregistrée»), écrits en petits caractères et occupant une position secondaire dans la marque telle qu'elle a été enregistrée, sont descriptifs des services en cause. Le fait d'omettre cet élément n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 36 et 37) – variation acceptable.		

Omission d'un élément faiblement distinctif

Lorsque l'élément omis présente un faible degré de caractère distinctif, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera normalement pas altéré. Toutefois, lorsque cet élément faiblement distinctif contribue de manière significative au caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, lorsqu'il est visuellement

dominant ou lorsqu'il interagit avec d'autres éléments, un résultat différent peut être justifié. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque est essentiellement dérivé du mot «vieta» et non des éléments figuratifs. Cet élément verbal revêt un caractère distinctif élevé et occupe une position importante dans l'impression d'ensemble produite par la marque telle qu'elle a été enregistrée, tandis que ses éléments figuratifs n'ont qu'un caractère distinctif faible et n'occupent qu'une place accessoire dans cette impression d'ensemble. Ces éléments figuratifs, y compris la police de caractères utilisée, ont une incidence visuelle relativement marginale. Le cadre rectangulaire ne présente aucune originalité par rapport aux usages habituels du commerce. Quant aux éléments figuratifs constitués, d'une part, des rectangles de couleur grise séparant les lettres du terme «vieta» et, d'autre part, des rectangles de couleur blanche figurant au milieu des bords du cadre rectangulaire, ils sont de taille très réduite, ne sont pas frappants et ne présentent aucune originalité (points 47 et 48) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730

Produits et services: classe 7

Territoire: UE

Appréciation: l'élément figuratif de la marque telle qu'elle a été enregistrée est essentiellement un cadre soulignant la présence de l'élément verbal distinctif «pal». Il sera perçu comme purement décoratif. Le fait d'omettre cet élément n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 32-38) – variation acceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> public anglophone <i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle essentiellement de la combinaison de l'élément verbal «BUBBLEKAT» et des autres éléments de la marque. Malgré le faible degré de caractère distinctif des autres éléments, ils interagissent et sont dominants sur le plan visuel en raison de leur taille et de leur position prééminente. L'omission de ces éléments altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation inacceptable.		

Omission d'un symbole ou d'un autre caractère orthographique

L'omission d'un signe de ponctuation, d'un caractère orthographique (tel qu'une apostrophe, un accent, un trait d'union ou un espace) ou d'autres symboles (tels que le pluriel, le symbole possessif ou la forme abrégée de la société) n'altère normalement pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert

Produits et services: classes 9 et 10

Territoire: UE

Appréciation: l'élément «STOCKERT» est clairement l'élément dominant et le plus accrocheur de la marque. L'ajout ou la suppression du tréma «Ö» n'a pas d'incidence sur le caractère distinctif de l'élément verbal étant donné que les deux petits points au-dessus du «O» dans la marque telle qu'elle a été enregistrée ne constituent pas un élément dominant ou accrocheur, bien que, lorsqu'ils sont présents, ils seront remarqués, en particulier par le public germanophone. Par conséquent, la suppression d'un «tréma» ou la substitution conventionnelle de la lettre «ö» par la diphtongue «oe» ne sont pas considérées comme altérant le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (point 55) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN / PELASPAN et al.

Produits et services: classe 17

Territoire: Benelux

Appréciation: l'usage de la marque telle qu'elle a été enregistrée sans le tiret reliant les éléments «PELASPAN» et «PAC» n'altère pas son caractère distinctif (point 25) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.

Produits et services: classe 29

Territoire: Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche et Portugal

Évaluation La police de caractères a été modernisée, mais les lettres conservent leur forme arrondie et la suppression du trait d'union peut passer inaperçue. Le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée repose toujours sur les grandes lettres noires «Bi Fi», le «B» et le «F» étant des majuscules et les deux lettres «i» des minuscules, sur un fond blanc entouré d'argent. Le fond orange n'est que la couleur de l'emballage du produit (point 45) – variation acceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI / ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ
<i>Produits et services:</i> classe 30 <i>Territoire:</i> Grèce <i>Appréciation:</i> l'omission de la translittération du terme en caractères grecs n'altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation acceptable.		

Omission d'un élément distinctif

L'omission d'un élément distinctif, qu'il s'agisse d'un mot ou d'un élément figuratif, altère généralement le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, même lorsque ces éléments ne sont pas dominants, pour autant qu'ils ne soient pas négligeables.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<i>Produits et services:</i> classe 9 <i>Territoire:</i> Espagne <i>Appréciation:</i> les éléments verbaux «light technology» ont été omis dans la marque telle qu'elle est utilisée. Compte tenu de l'importance, dans une marque complexe, des éléments verbaux, qui permettent normalement au public pertinent de se référer à ces marques, compte tenu du fait qu'il s'agit de mots étrangers peu susceptibles d'être compris par le public espagnol et compte tenu de la manière dont ils sont intégrés dans la marque figurative, l'omission de ces éléments verbaux altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 27 et 32) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

 La Sabiduría del Sabor		21/01/2015, T-46/13 , KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39
<i>Produits et services:</i> classe 29 <i>Territoire:</i> UE (éléments de preuve axés sur l'Espagne) <i>Évaluation:</i> Premièrement, les termes «Sabores de Navarra» (en français, «goûts/saveurs de Navarra») renvoient à des sensations ou des impressions évoquant une région du nord de l'Espagne. Ainsi, ces éléments peuvent être perçus par le public hispanophone comme étant descriptifs de l'origine géographique des produits en cause. D'autre part, le terme «sabores» (en français, «saveurs») peut être perçu comme une indication d'une qualité des produits, à savoir leur saveur. Il s'ensuit que les éléments «Sabores de Navarra» doivent être considérés comme étant essentiellement descriptifs. Les éléments «La Sabiduría del Sabor», compte tenu de la signification des termes «La Sabiduría» (en français, «sagesse») et de celle du terme «sabor» (en français, «saveur»), constituent un jeu de mots et ne sauraient être considérés comme étant descriptifs. Il s'ensuit que le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée provient essentiellement des mots «La Sabiduría del Sabor» (points 31-45) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV
<i>Produits et services:</i> classes 32 et 33 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> pour une gamme de boissons qui est décrite dans les éléments de preuve comme «a new brand of fashionable drinks» (une nouvelle marque de boissons à la mode), le mot «FASHION» (mode) seul possède un caractère distinctif très faible, voire inexistant. En revanche, le mot «TV» ne fait ni allusion à des boissons ni à la notion de mode. En tant que tel, l'élément verbal «TV» constitue non seulement un élément distinctif, mais aussi l'élément le plus distinctif de la marque en cause (point 34) – variation inacceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2 , SCORPIO / ESCORPION (fig.)
---	-----------	--

Produits et services: classes 1, 3 et 4

Territoire: Espagne

Appréciation: la marque telle qu'elle a été enregistrée est fortement caractérisée par la présence de l'élément figuratif. Toutefois, les documents produits ne démontrent aucun usage de l'élément figuratif contenu dans la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 19 et 20) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		31/03/2020, R 2111/2019-4 , natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)

Produits et services: classe 42

Territoire: Espagne

Appréciation: l'élément figuratif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas perçu comme purement ornemental ou décoratif. Il s'agit d'un dessin vraiment unique combinant différentes lignes, formes et couleurs qui sont visuellement assez accrocheuses et dotées de personnalité et de leur propre caractère distinctif. Il possède un certain degré de créativité et d'imagination artistique. Il occupe près de la moitié de la marque. Par conséquent, il ne saurait être considéré comme négligeable. Étant donné que l'élément figuratif est dominant sur le plan visuel et qu'il n'est pas négligeable, son omission altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 26-28) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 recours rejeté, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> France. <i>Appréciation:</i> l'élément graphique de la marque telle qu'elle a été enregistrée, constitué d'une signature stylisée, disparaît complètement de la marque telle qu'elle est utilisée et est remplacé par un élément graphique radicalement différent, très classique, symétrique et statique. La marque sous sa forme enregistrée attire l'attention par l'asymétrie et le dynamisme conférés par le mouvement des lettres, de la gauche vers la droite. Les différences susmentionnées ne sont pas négligeables et les marques ne peuvent pas être considérées comme globalement équivalentes, au sens de la jurisprudence (points 22-24) – variation inacceptable.		

6.2.2.2.2. Marque telle qu'elle a été enregistrée possédant un faible degré de caractère distinctif

Les principaux scénarios suivants peuvent être distingués.

- Omission d'un élément distinctif non distinctif
- Omission d'un élément faiblement distinctif

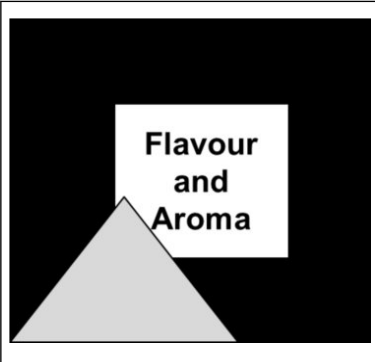
Étant donné qu'une marque possédant un faible degré de caractère distinctif ne contient aucun élément présentant un caractère distinctif moyen, le scénario d'une «omission d'un élément distinctif» n'existe pas.

Omission d'un élément non distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif et que l'élément omis n'est pas distinctif, en règle générale, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée ne sera pas altéré. Toutefois, un résultat différent peut être justifié dans les cas où le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle exclusivement de la combinaison d'éléments non distinctifs.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
--------------------	-------------------------------	------------------------

		Exemple fictif (PC 8)
<i>Produits et services:</i> classe 30 <i>Territoire:</i> public anglophone <i>Appréciation:</i> le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle de la combinaison de formes géométriques simples et de mots descriptifs. La combinaison de ces éléments confère à la marque un caractère distinctif dans son ensemble, de sorte que l'omission d'une partie de ces éléments altère le caractère distinctif de la marque – variation inacceptable.		

Omission d'un élément faiblement distinctif

Lorsque la marque telle qu'elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif, l'omission d'un élément faiblement distinctif peut entraîner une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée, en particulier si l'élément omis est dominant sur le plan visuel ou lorsque le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée découle de la combinaison d'éléments ayant un faible degré de caractère distinctif. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est particulièrement importante.

Exemples dans lesquels le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		15/09/2015, T-483/12 , LOTTE (fig.)/KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635

Produits et services: classe 30

Territoire: Allemagne

Appréciation: la marque est enregistrée en tant que marque figurative et non en tant que marque tridimensionnelle hexagonale. La marque ne comporte pas non plus de représentation de deux panneaux hexagonaux équilatéraux, accolés respectivement sur un sixième du côté supérieur et un sixième du côté inférieur de la reproduction de ladite marque, indiquant que, une fois tous les panneaux pliés, ils peuvent constituer une boîte hexagonale. Les représentations de l'emballage, telles qu'elles ressortent des éléments de preuve, ne reproduisent pas le triple effet qui se dégage de l'image des trois panneaux rectangulaires qui caractérise cette marque. Cela altère le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 111-117) – variation inacceptable.

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Référence de l'affaire
		Exemple fictif (PC 8)
<i>Produits et services:</i> classe 31 <i>Appréciation:</i> le caractère distinctif du signe tel qu'il a été enregistré découle d'une combinaison d'éléments non distinctifs et faiblement distinctifs, à savoir le mot «Bio» et la stylisation de la lettre O ressemblant à un chat. La combinaison des deux éléments confère à la marque dans son ensemble un caractère distinctif – variation inacceptable.		

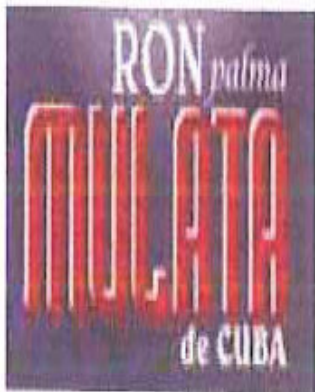
6.2.2.3 Modification d'autres caractéristiques

Le fait de modifier la position ou les proportions des éléments de la marque telle qu'elle a été enregistrée ou de passer d'une police de caractères majuscules/minuscules à une autre, pour autant que ces éléments ne s'écartent pas de manière significative de la façon habituelle d'écrire, n'affecte pas, en général, le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée.

Toutefois, une «majusculation irrégulière» ou d'autres ajouts qui peuvent influencer la manière dont les éléments sont perçus (par exemple, lorsque l'ordre inversé des éléments verbaux entraîne une signification différente ou lorsqu'une partie de l'élément verbal, mise en évidence graphiquement, prend une signification propre) peuvent conduire à une conclusion différente.

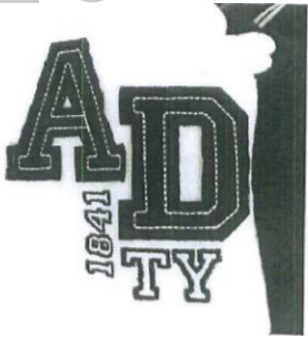
Exemples dans lesquels le caractère distinctif n'est pas altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Affaire
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<i>Produits et services:</i> classe 29 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> les étiquettes de bouteilles étant étroites, il n'est pas inhabituel que la marque verbale soit disposée sur deux lignes. L'ajout de l'élément graphique semi-circulaire ne modifie pas l'impression d'ensemble produite par la marque (points 47-à49) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Affaire
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<i>Produits et services:</i> classe 33 <i>Territoire:</i> UE <i>Appréciation:</i> la disposition et les proportions différentes des éléments verbaux «PALMA» et «MULATA» dans la marque telle qu'elle est utilisée n'introduisent pas de changement de nature à altérer le caractère distinctif de la marque telle qu'elle a été enregistrée (points 34-36) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Affaire
--------------------	-------------------------------	---------

		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Produits et services:</i> classes 35, 40, 41 et 42 <i>Territoire:</i> Allemagne <i>Appréciation:</i> tant la forme enregistrée que la forme utilisée de la marque comprennent le mot «BUS» et l'élément figuratif constitué de «trois triangles entrelacés». La présentation de ces éléments n'est pas particulièrement originale ou inhabituelle dans chacune des deux formes. Leur variation n'est donc pas de nature à affecter le caractère distinctif de cette marque. (point 35) – variation acceptable.		

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Affaire
AD-1841-TY	(i)  (ii) 	10/10/2017, T-233/15, 1841, EU:T:2017:714

Produits et services: classe 25

Territoire: France.

Appréciation: les trois principaux composants de la marque telle qu'elle a été enregistrée, à savoir les éléments «AD», «1841» et «TY», sont toujours présents simultanément dans les marques telles qu'elles sont utilisées, bien qu'une certaine différence de disposition et de taille ainsi qu'une stylisation particulière puissent être constatées. Par ailleurs, ils restent toujours lisibles et identifiables dans les formes utilisées (points 73-76) – variation acceptable.

Exemple dans lequel le caractère distinctif est altéré:

MARQUE ENREGISTRÉE	Marque sous sa forme utilisée	Affaire
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Exemple fictif (CP8)
<i>Produits et services:</i> classe 25 <i>Territoire:</i> public anglophone <i>Appréciation:</i> bien que les deux éléments verbaux du signe tel qu'il a été enregistré soient présents dans la marque telle qu'elle est utilisée, leur utilisation dans un ordre inverse modifie la signification de la marque telle qu'elle a été enregistrée – variation inacceptable.		

6.3 Usage en rapport avec les produits et services enregistrés

Conformément à l'[article 18 du RMUE](#), la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée afin de bénéficier d'une protection. Aux termes de l'[article 47, paragraphe 2, première phrase, du RMUE](#), la marque enregistrée antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée. L'[article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE](#) dispose que si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée aux fins de l'examen de l'opposition que pour cette partie des produits ou services.

Comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire «Aladin»:

«[les dispositions de l'article 43 du règlement n° 40/94 [devenu l'[article 47 du RMUE](#)] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l'usage sérieux de la marque a été établie, d'une part, constituent **une limitation apportée aux droits** que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement [...] et d'autre part, doivent être conciliées avec l'intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l'avenir, **étendre sa**

gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l'enregistrement de ladite marque lui confère. Tel est d'autant plus le cas lorsque, comme en l'espèce, les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite».

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 51, caractères gras ajoutés).

L'analyse de l'usage sérieux doit, en principe, couvrir l'ensemble des produits et services enregistrés sur lesquels l'opposition est fondée et pour lesquels le demandeur de MUE a présenté une demande expresse de preuve de l'usage. Cependant, dans des situations où un risque de confusion peut clairement être établi sur la base de *certain*s des produits et/ou services antérieurs, l'analyse par l'Office de l'usage sérieux ne doit pas nécessairement couvrir l'ensemble des produits et/ou services désignés par la marque antérieure, mais peut se centrer uniquement sur les produits et/ou services qui sont suffisants pour établir une identité ou une similitude avec les produits et/ou services contestés.

En d'autres termes, si le risque de confusion peut être établi sur la base d'une constatation d'usage sérieux pour certains produits et/ou services couverts par la marque antérieure, il est inutile d'examiner la preuve de l'usage produite par l'opposante pour les autres produits et/ou services couverts par la marque antérieure.

Les sections suivantes présentent une série de directives sur lesquelles s'appuyer pour déterminer si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage effectif pour les produits et services enregistrés. Pour plus de détails, voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et des services](#), et en particulier la pratique relative à l'utilisation de toutes les indications générales dans l'intitulé des classes, et [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

6.3.1 Comparaison entre les produits et/ou services utilisés et la spécification des produits et/ou services

Il importe de toujours vérifier attentivement si les produits et services pour lesquels la marque a fait l'objet d'un usage relèvent bien des catégories de produits et services enregistrés.

Exemples:

Affaire	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	<i>Chaussures</i>	<i>Commerce de détail de chaussures</i>	Non conforme (§ 47-48).

Affaire	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	<i>Chaussures</i>	<i>Services de détail relatif à des chaussures</i>	Non conforme (§ 32).
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	<i>Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants</i>	<i>Langes, culottes pour incontinence</i>	Non conforme, même si les produits spécifiques peuvent être vendus en pharmacie (§ 14-16).
03/10/2008, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.) / GEO	<i>Services de télécommunication de la classe 38</i>	<i>Fourniture d'une plateforme d'achat sur internet</i>	Non conforme (§ 16).
03/05/2004, R 68/2003-2 , SWEETIE / SWEETY	<i>Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; extraits concentrés de fruits et d'agrumes; confitures; sucre, biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiserie</i>	<i>Crèmes pour desserts aromatisées à la fraise, au caramel ou au chocolat</i>	Non conforme (§ 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al.	<i>Langes en textile pour bébés de la classe 25</i>	<i>Langes jetables en papier et cellulose (classe 16)</i>	Non conforme (§ 29).
18/06/2010, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.)	<i>Administration, représentation et conseils généraux de la classe 35 et projets techniques, économiques et administratifs de la classe 42</i>	<i>Administration de fonds et d'actifs personnels ou affaires immobilières (classe 36)</i>	Non conforme (§ 39).
31/05/2011, B 1 589 871	<i>Commutateurs électriques et «parties de lampes»</i>	<i>Appareils d'éclairage</i>	Non conforme.
25/11/2002, B 253 494	<i>Services d'éducation</i>	<i>Services de divertissement</i>	Non conforme.

Affaire	Produits et services enregistrés	Produits et services utilisés	Commentaire
28/04/2011, B 1 259 136	<i>Services de transport et de distribution</i> de la classe 39	Livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail	Non conforme, car les services enregistrés sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l'activité n'est pas la fourniture d'autres services, tandis que la livraison à domicile de produits achetés dans un magasin de détail n'est qu'un simple service auxiliaire supplémentaire faisant partie des services de vente au détail.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (fig.)	<i>Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau</i> de la classe 35	Services de vente au détail	Non conforme. Lorsqu'une marque est enregistrée pour les indications générales de la classe 35, mais qu'un usage n'est établi que pour des «services de vente au détail» pour des produits particuliers, cela ne saurait constituer une preuve valable de l'usage de l'une des indications spécifiques de la classe 35 ou de l'intitulé de classe dans son ensemble (§ 25 par analogie).

6.3.2 La pertinence de la classification

Bien que la classification de Nice ait été adoptée à des fins exclusivement administratives, ses **numéros de classe et notes explicatives** peuvent être pertinents aux fins de déterminer la **nature et la destination** des **produits ou services** pour lesquels une marque est **enregistrée** et pour lesquels **l'usage sérieux doit être**

prouvé. C'est notamment le cas lorsque les termes de la spécification sont généraux et peuvent couvrir différents produits ou services (06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Par exemple, une marque est enregistrée pour du «*pain*» compris dans la classe 30 et l'usage est démontré pour des «*pâtisseries moelleuses recouvertes d'un glaçage ou enrobées de chocolat*». Afin de déterminer si ces derniers produits relèvent du terme «*pain*», il est pertinent que la classe 30 contienne une catégorie «*pâtisserie*», à laquelle ces produits appartiennent à des fins de classification, et une autre catégorie «*pain*», à laquelle ils n'appartiennent pas (01/09/2021, [T-697/20](#), Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526, § 38). De même, si une marque est enregistrée pour des «*boissons à base de café*» comprises dans la classe 30 et qu'elle est utilisée pour des «*boissons énergisantes aromatisées au café*», cet usage ne saurait constituer un usage sérieux de la première catégorie. En effet, les «*boissons énergisantes*» sont des boissons non alcooliques qui relèvent de la classe 32, alors que les boissons à base de café, qui sont comprises dans la classe 30 et expressément exclues de la classe 32, visent plutôt les boissons dans lesquelles le café constitue l'élément prédominant et caractéristique (10/11/2021, [T-758/20 & T-759/20](#), Monster, EU:T:2021:776, § 49).

L'incidence de la classification est encore plus évidente lorsque des catégories similaires de produits ou de services ont été **classées dans des classes différentes** parce que la **destination spécifique diffère**. Ainsi, des «*chaussures*» peuvent être classées dans plusieurs classes en fonction de leur destination: les «*chaussures orthopédiques*» dans la classe 10 et les «*articles chaussants*» dans la classe 25. Dans pareils cas, la classe choisie peut être déterminante. Si la marque est enregistrée pour des «*articles chaussants*» compris dans la classe 25, la classe choisie indique que ces produits sont des chaussures ordinaires. Par conséquent, si les éléments de preuve démontrent l'usage pour les «*chaussures orthopédiques*» uniquement, l'usage sérieux de la marque n'a pas été prouvé.

Néanmoins, il se peut que le terme pour lequel la marque est enregistrée conformément à la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt de la marque identifie **clairement** des produits ou des services qui appartiennent à **une classe différente** (06/10/2021, [T-372/20](#), Juvederm, EU:T:2021:652, § 56-57). Dans ces cas exceptionnels, **la formulation elle-même est décisive** pour déterminer l'étendue réelle de la protection (voir, à cet effet, 06/10/2021, [T-397/20](#), Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Par exemple, si les «*chaussures orthopédiques*» sont enregistrées dans la classe 25 et que la marque est utilisée pour des chaussures orthopédiques (qui appartiennent clairement à la classe 10), l'usage sérieux sera démontré. En effet, l'étendue de la protection du terme spécifique «*chaussures orthopédiques*» reste claire indépendamment du numéro de classe erroné (06/10/2021, [T-372/20](#), Juvederm, EU:T:2021:652, § 55, 62).

Pour plus d'informations sur la pertinence de la classification de Nice, voir: [Partie B, Examen, Section 3, Classification, point 4.2.1, Principes généraux](#) et point [4.2.2, Influence de la classification sur l'étendue de la protection](#); [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des](#)

[produits et services, point 1.2.3, Conclusions à tirer de la structure de la classification de Nice.](#)

6.3.3 L'usage et l'enregistrement pour des indications générales des «intitulés de classe»

Lorsqu'une marque est enregistrée sous *l'ensemble ou une partie* des indications générales énumérées dans l'intitulé d'une classe particulière et qu'elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l'une de ces *indications générales*, la marque sera considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour cette *indication générale* spécifique.

Exemple: La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements, chaussures, chapellerie* de la classe 25. Les preuves concernent des «jupes», «pantalons» et «T-shirts».

Conclusion: La marque a été utilisée pour des *vêtements*.

En revanche, lorsqu'une marque n'est enregistrée que pour une **partie** des **indications générales** énumérées dans l'intitulé d'une classe donnée, mais n'a été utilisée que pour des produits ou services qui relèvent d'une **autre** indication générale de la même classe, la marque ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'un usage pour les produits ou les services enregistrés (voir également le [point 6.3.4](#) ci-dessous).

Exemple: La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des «bottes».

Conclusion: La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

6.3.4 L'usage pour des sous-catégories de produits et/ou services et des produits et/ou services similaires

Cette section traite de l'étendue de la protection accordée en cas d'utilisation pour des sous-catégories de produits et des produits (ou services) «similaires».

En règle générale, il n'est pas opportun d'accepter que la preuve concernant l'usage de produits ou de services «différents», mais «liés» d'une certaine façon, couvre automatiquement des produits ou des services enregistrés. En particulier, la notion de **similitude des produits et services n'est pas valable** dans ce contexte. L'[article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE](#) ne prévoit aucune exception à cet égard.

Exemple: La marque antérieure est enregistrée pour des *vêtements* de la classe 25. Les preuves ne portent que sur des «bottes».

Conclusion: La marque n'a pas été utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.

6.3.4.1 La marque antérieure est enregistrée pour une catégorie plus générale de produits/services

Dans l'affaire «Aladin», le Tribunal a déclaré:

«si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n'emporte protection, dans une procédure d'opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.»

(14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; voir aussi 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43.)

En conséquence, si la marque antérieure a été enregistrée pour une **catégorie plus générale** de produits ou de services, mais que l'opposant n'apporte la preuve de l'usage que pour certains produits ou services spécifiques **relevant de cette catégorie**, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée *stricto sensu* comme une preuve de l'usage uniquement pour les produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la catégorie plus générale de produits ou services figurant dans l'enregistrement.

Le Tribunal a également souligné qu'il y a lieu d'interpréter l'[article 47, paragraphe 2, dernière phrase, du RMUE](#) comme visant à éviter qu'une marque utilisée de manière partielle jouisse d'une protection étendue au seul motif qu'elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou services. Ainsi, il convient de tenir compte de l'étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l'usage sérieux a effectivement été établi (§ 44).

En revanche, l'opposant ne doit pas apporter la preuve de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (§ 46). La raison en est qu'il est en pratique impossible au titulaire d'une marque d'apporter la preuve de l'usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l'enregistrement.

Par conséquent, la protection **n'est** disponible **que** pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services utilisés si:

1. 1. une marque a été enregistrée pour une **catégorie** de produits ou de services:
 - a. (a) suffisamment large pour couvrir un certain nombre de sous-catégories autrement que de façon arbitraire;
 - b. (b) susceptibles d'être perçus comme indépendants les uns des autres;
- et

2. qu'il puisse être démontré que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour une **partie** seulement de la spécification initiale plus générale.

Il convient de dûment motiver la définition des sous-catégories et d'expliquer, sur la base des preuves produites par l'opposant, si l'usage a été établi pour une **partie** seulement de la spécification ou de la ou des sous-catégories initiales plus générales. Voir les exemples au [paragraphe 6.3.4.3](#) ci-dessous.

Ceci est particulièrement important dans le cas de marques enregistrées pour des *produits pharmaceutiques*, qui ne sont généralement utilisés que pour un type de médicament destiné au traitement d'une affection déterminée (voir les exemples de **produits pharmaceutiques** au [paragraphe 6.3.4.3](#) ci-dessous).

En revanche, l'utilisation pour l'ensemble d'une catégorie doit être acceptée s'il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et si aucune autre sous-catégorie ne couvre les différents produits.

Signe attaqué	Affaire
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4 , (déchéance)
L'usage avéré d'une marque pour: • lettrage décoratif; • ensembles de performances améliorés; • couvercles pour rangements; • jeux de pneumatiques et jeux de pneumatiques complets pour l'été et l'hiver; et • plaques de seuil de porte. a été considéré comme une preuve d'usage suffisante pour des «automobiles et leurs pièces, véhicules terrestres et leurs pièces», pour lesquels la marque a été enregistrée. Les principaux arguments étaient que la marque était utilisée pour de nombreuses pièces automobiles différentes et que les produits pour lesquels l'usage avait été prouvé couvraient donc une large gamme de pièces automobiles: éléments du châssis, de la carrosserie, du moteur, du design intérieur et éléments décoratifs.	

Dans le cas d'une marque enregistrée pour une **catégorie large de produits et de services qui n'est pas suffisamment claire et précise** pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection, il devrait être possible, en principe, de déterminer l'étendue précise par la preuve de l'usage (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/ BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Les principes généraux énoncés ci-dessus sont applicables. Pour de plus amples informations sur les termes peu clairs ou imprécis, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services, paragraphe 1.5.2.](#)

6.3.4.2 La marque antérieure est enregistrée pour des produits et/ou services précis

En revanche, la preuve de l'usage sérieux d'une marque pour certains produits ou services qu'elle désigne couvre nécessairement **toute la catégorie** de produits ou services si:

1. (1) une marque a été enregistrée pour des produits ou services **définis** de façon relativement précise de sorte
2. qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée sans que ce soit artificiel (14/07/2005, [T-126/03](#), Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).

La décision doit dûment indiquer dans quel cas il est jugé impossible de procéder à des subdivisions et, si nécessaire, pourquoi.

6.3.4.3 Exemples

Le **critère de finalité ou de destination du produit ou service** en cause est un critère primordial dans la définition des sous-catégories adéquates **d'indications** générales, étant donné que les consommateurs y recourent avant d'effectuer un achat (13/02/2007, [T-256/04](#), Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, [T-493/07](#), Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Si les produits ou les services visés revêtent plusieurs finalités, il n'est pas possible de créer, de façon non arbitraire, des sous-catégories distinctes en considérant de manière isolée chacune de ces finalités (16/07/2020, [C-714/18 P](#), tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 51).

D'autres critères sont applicables pour la définition des sous-catégories adéquates, parmi lesquels figurent les caractéristiques du produit ou service, par exemple la nature du produit ou service, ou le consommateur ciblé pour le produit ou le service. L'origine géographique des produits n'est pas pertinente. Même si l'origine géographique des vins est un facteur important lors de leur sélection, ce facteur ne revêt pas une importance telle que des vins d'appellations d'origine différentes puissent constituer des sous-catégories de produits susceptibles d'être envisagées de manière autonome (30/06/2015, [T-489/13](#), VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Signe antérieur	Affaire
ALADIN	14/07/2005, T-126/03

Signe antérieur	Affaire
Produits et services: produits pour polir les métaux de la classe 3. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la marque antérieure a été enregistrée pour des «produits pour polir les métaux» de la classe 3, mais a fait l'objet d'un usage effectif sérieux uniquement pour le «coton magique» (un produit pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d'un agent polissant). Le Tribunal a jugé que la catégorie «produits pour polir les métaux», qui est déjà en soi une sous-catégorie de l'intitulé de classe «préparations pour polir» est suffisamment précise et définie de façon étroite en ce qui concerne la fonction et la finalité des produits revendus. Aucune autre sous-catégorie ne peut être établie sans être artificielle et, partant, l'usage a été présumé pour l'ensemble de la catégorie «produits pour polir les métaux».	

Signe attaqué	Affaire
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Déchéance
Produits et services: <i>chaussures</i> de la classe 25. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> l'usage a été prouvé uniquement pour les «chaussures pour femmes», qui constituent une sous-catégorie suffisamment distincte au sein de la catégorie large correspondant aux «chaussures». Le consommateur ciblé ne souhaite pas simplement répondre au besoin spécifique de couvrir et protéger ses pieds, mais il recherche spécifiquement des chaussures pour femmes. Les réalités du marché soutiennent également cette division: un grand nombre de boutiques de chaussures proposent exclusivement des chaussures pour femmes ou séparent physiquement la section «chaussures pour femmes» des autres chaussures (paragraphe 32, 39-42).	

Signe attaqué	Affaire
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2 , TURBO Déchéance
Produits et services: vêtements de la classe 25. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la chambre de recours a constaté qu'outre les maillots de bain, d'autres types de vêtements étaient mentionnés dans les factures et pouvaient être trouvés dans les catalogues, par exemple des tee-shirts, des bermudas, des cuissards de cyclistes et des sous-vêtements féminins (paragraphe 21). Elle a donc conclu que l'usage de la marque contestée avait été prouvé pour des «vêtements» (paragraphe 22). La chambre a également jugé qu'il était quasiment impossible et certainement indûment onéreux d'imposer au titulaire d'une MUE enregistrée pour des «vêtements» l'obligation d'apporter la preuve de l'usage dans toutes les sous-catégories possibles qui pourraient être subdivisées à l'infini par la demanderesse (paragraphe 25).	

Signe antérieur	Affaire
	19/01/2009, R 1088/2008-2 , EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); confirmé par 15/12/2010, T-132/09 , Epcos, EU:T:2010:518
Produits et services: appareils et instruments de mesure de la classe 9. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la marque a été utilisée pour des appareils de mesure de la température, de la pression et du niveau et leurs pièces. La décision attaquée a considéré que la spécification originale de la marque antérieure pour des «appareils et instruments de mesure» était «très large» et a conclu, en application du critère énoncé dans l'arrêt «Aladin», que l'usage n'avait en fait été démontré que pour une sous-catégorie de produits, à savoir les «appareils de mesure, tous pour la mesure de la température, de la pression et du niveau; pièces desdits appareils». La chambre de recours a conclu que cette approche était raisonnable compte tenu des circonstances de l'espèce et a confirmé la motivation et les conclusions de la décision attaquée à cet égard (paragraphe 29).	

Signe attaqué	Affaire
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1 , ICEBERG Déchéance
Produits et services: appareils de chauffage, de génération de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'approvisionnement en eau de la classe 11. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la chambre de recours a conclu que l'usage de la marque n'avait été prouvé que pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les modules de conditionnement d'air pour les yachts et les bateaux (paragraphe 26). Ces produits faisaient partie des sous-catégories «appareils de chauffage» (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air peut également servir de chauffage), «appareils de réfrigération» (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur peuvent également conserver l'air/des produits frais) et «appareils de ventilation (dans la mesure où un appareil de conditionnement d'air, un réfrigérateur et un congélateur comportent tous des circuits de ventilation) pour lesquelles la marque a été enregistrée. En conséquence, la chambre de recours a considéré que la marque devait rester enregistrée pour ces sous-catégories (paragraphe 27). Cependant, elle n'a pas jugé opportun de limiter l'étendue de la protection conférée par la marque aux «yachts et bateaux». Cela aurait entraîné une nouvelle subdivision des «sous-catégories» et aurait constitué une limitation injustifiée (paragraphe 28). Conclusion: l'usage a été jugé établi pour les «appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation».	

Signe attaqué	Affaire
---------------	---------

LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Déchéance
Produits et services: vêtements et sous-vêtements, bonneterie, corsets, cravates, bretelles, gants de la classe 25. Appréciation de la preuve de l'usage: aucune preuve de l'usage n'a été présentée pour les produits «corsets, cravates, bretelles». Aucun des éléments de preuve produits ne mentionne ces produits ou n'y fait référence. L'usage doit être démontré pour tous les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. La marque est enregistrée pour des «vêtements et sous-vêtements», mais aussi pour des produits spécifiques de cette catégorie, notamment des «corsets, cravates, bretelles». L'usage pour d'autres produits ne suffit pas à maintenir la protection conférée par la législation sur les marques pour ces produits, même si les autres produits relèvent également de la catégorie «vêtements et sous-vêtements». La division d'annulation a toutefois considéré que l'usage était suffisant, parce que, selon les principes de la jurisprudence «<i>Aladin</i>» (14/07/2005, T-126/03, <i>Aladin</i>, EU:T:2005:288), les «<i>corsets, cravates, bretelles</i>» relèvent tous de l'expression générique «<i>vêtements et sous-vêtements</i>». Si cela est effectivement vrai, cet aspect est subordonné à l'examen de la question de savoir si les produits utilisés peuvent être inclus dans l'expression revendiquée. Tel n'est pas le cas des «corsets, cravates, bretelles». Si, parallèlement à l'expression générique large, la marque revendique aussi expressément des produits spécifiques couverts par l'expression générique, elle doit également avoir été utilisée pour ces produits spécifiques pour rester enregistrée pour ces derniers (paragraphe 25).	

Signe antérieur	Affaire
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4 , GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
Produits et services: instruments électriques (compris dans la classe 9); instruments d'optique, de pesage, de mesure, de signalement et de contrôle (surveillance); matériel de traitement de données et ordinateurs, notamment pour l'exploitation, la surveillance et le contrôle de machines, d'installations, de véhicules et de bâtiments; programmes informatiques enregistrés; compteurs électroniques de la classe 9; services de réparation de la classe 37 et programmation informatique de la classe 42. Appréciation de la preuve de l'usage: les appareils dont l'opposante a prouvé qu'elle les avait mis sur le marché relèvent du terme <i>hardware</i> (matériel) tel qu'il est mentionné dans la classe 9. Or, il s'agit d'une vaste catégorie, en particulier si l'on considère le développement massif et la forte spécialisation qui ont lieu dans ce domaine, qui peut être divisé en sous-catégories selon les produits effectivement fabriqués. En l'espèce, les produits doivent être limités à l'industrie automobile. L'opposante étant dans l'obligation de fournir une garantie légale à ses clients, on peut considérer qu'elle a également démontré l'usage du service relatif à la réparation du matériel en cause (classe 37). La chambre de recours a également conclu que les programmes informatiques enregistrés de la classe 9 constituaient une très large catégorie et devaient être limités au domaine d'activité réelle de l'opposante (paragraphe 30 et 31). Aucune preuve n'a été produite pour la classe 42.	

Signe antérieur	Affaire
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
Produits et services: aliments pour animaux de la classe 31, et aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31. <i>Appréciation de la preuve de l'usage:</i> la décision attaquée a commis une erreur en considérant que la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage sérieux pour les «<i>aliments pour animaux</i>» de la classe 31 et les «<i>aliments pour animaux, alimentation animale et additifs non médicamenteux, tous compris dans la classe 31</i>», étant donné que cette conclusion est contraire aux conclusions du Tribunal dans l'affaire «Aladin». La raison avancée dans la décision attaquée n'est pas acceptable, étant donné qu'elle aurait dû déterminer si la catégorie de produits couverts par la marque antérieure était susceptible d'être divisée en sous-catégories autonomes et si les produits pour lesquels un usage de la marque antérieure avait été prouvé pouvaient être classés dans l'une de ces sous-catégories. En conséquence, la chambre de recours considère que la MUE antérieure est, aux fins de l'examen de l'opposition, réputée uniquement enregistrée pour les «<i>additifs pour alimentation animale</i>» de la classe 31.	

Signe antérieur	Affaire
VIGOR	18/11/2015, T-361/13 , VIGOR / VIGAR
Produits et services: tout type de brosses et brosse, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène, compris dans la classe 21. L'usage établi d'une marque pour des balais, des brosses et des éponges, parmi d'autres produits, a été considéré comme une preuve de l'usage suffisante pour les produits «tout type de brosses et brosse, tant pour le nettoyage que pour l'hygiène» pour lesquels la marque était enregistrée. Le Tribunal a indiqué que ces articles de ménage et de cuisine ne constituent pas une catégorie suffisamment large pour qu'il faille y distinguer des sous-catégories par rapport auxquelles un usage effectif devait spécifiquement être prouvé. Il y a plutôt lieu de considérer qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de cette catégorie de produits.	

Produits pharmaceutiques.

Dans plusieurs affaires, la Cour a dû définir des sous-catégories adéquates pour les *produits pharmaceutiques* de la classe 5. Elle a jugé que la finalité et la destination d'une préparation thérapeutique sont énoncées dans ses indications thérapeutiques. *L'indication thérapeutique* est donc essentielle pour définir la sous-catégorie pertinente de produits pharmaceutiques. D'autres critères (tels que le dosage, les principes actifs, la vente libre ou sur ordonnance) ne sont pas pertinents à cet effet.

Les sous-catégories suivantes de *produits pharmaceutiques* ont été jugées adéquates par la Cour:

Affaire	Adéquat	Inadéquat
13/02/2007, T-256/04 , Respicur	<i>Produits pharmaceutiques pour les voies respiratoires.</i>	<i>Aérosols doseurs contenant des corticoïdes, délivrés uniquement sur ordonnance.</i>
23/09/2009, T-493/07 , Famoxin	<i>Produits pharmaceutiques pour les maladies cardiovasculaires.</i>	<i>Produits pharmaceutiques à base de digoxine à usage humain pour les maladies cardiovasculaires.</i>
16/06/2010, T-487/08 , Kremezine, EU:T:2010:237	<i>Produits pharmaceutiques destinés au traitement d'un problème cardiaque.</i>	<i>Solution stérile d'adénosine destinée au traitement d'un problème cardiaque particulier et administrée par intraveineuse dans les hôpitaux.</i>
17/10/2006, T-483/04 , Galzin, EU:T:2006:323	<i>Préparations à base de calcium.</i>	<i>Produits pharmaceutiques.</i>

6.3.5 L'usage de la marque concernant les pièces détachées, les services après-vente et le marché secondaire des produits enregistrés

Dans l'arrêt *Minimax*, la Cour a estimé que l'usage de la marque peut, dans certaines conditions, revêtir un caractère sérieux pour des produits «enregistrés» déjà commercialisés et qui ne font plus l'objet de nouvelles offres de vente (11/03/2003, [C-40/01](#), *Minimax*, EU:C:2003:145, § 40 et suiv.).

- Ce peut être le cas lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché **vend des pièces détachées** qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits déjà commercialisés.
- Il peut en aller de même lorsque le titulaire de la marque utilise effectivement celle-ci pour des **services d'après-vente**, tels que la vente de produits accessoires ou connexes, ou la prestation de services d'entretien et de réparation.

Signe	Affaire
Minimax	11/03/2003, C-40/01

Produits et services: extincteurs et produits apparentés contre pièces détachées et services après-vente.

Appréciation de la preuve de l'usage: l'autorisation pour les extincteurs vendus par Ansul sous la marque Minimax a expiré dans les années 1980. Depuis, Ansul n'a pas vendu d'extincteurs sous cette marque. Cependant, Ansul a vendu des pièces détachées et des substances extinctrices pour des extincteurs revêtus de la marque à des entreprises chargées de leur entretien. Au cours de la même période, elle a également entretenu, contrôlé et réparé du matériel de la marque Minimax, a utilisé la marque sur des factures relatives à ces services et a apposé sur ces appareils des étiquettes autocollantes et des bandelettes portant la mention «Gebruiksklaar Minimax» (prêt à l'emploi Minimax). Ansul a également vendu des étiquettes autocollantes et des bandelettes aux entreprises d'entretien d'extincteurs.

Cependant, cette conclusion de la Cour doit être interprétée **stricto sensu** et n'être appliquée que dans des cas très exceptionnels. Dans l'arrêt *Minimax*, la Cour a accepté l'usage pour d'autres produits que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, ce qui va à l'encontre de la règle générale définie à l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#).

Dans l'arrêt *Testarossa*, la Cour de justice a confirmé qu'en principe, la **revente ultérieure de produits d'occasion** portant la marque ne constitue pas un usage sérieux (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Toutefois, elle a considéré que la revente de produits d'occasion portant la marque **par le titulaire** peut être prise en compte comme preuve de l'usage de cette marque. Le fait que le titulaire de la marque ne puisse interdire à des tiers d'utiliser sa marque pour des produits déjà mis sur le marché sous cette marque n'exclut pas qu'il puisse l'utiliser lui-même pour de tels produits. Si le titulaire de la marque concernée utilise effectivement cette marque, **conformément à sa fonction essentielle**, qui est de garantir l'**identité d'origine** des produits pour lesquels elle a été enregistrée, lors de la revente de produits d'occasion, un tel usage est susceptible de constituer un «usage sérieux» (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6 L'usage pour la vente des produits du fabricant

Les services de vente au détail compris dans la classe 35 sont définis comme suit dans la note explicative de la classification de Nice:

... le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple: par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat.

Il ressort de cette note explicative que la notion de «services de vente au détail» renvoie à **trois caractéristiques essentielles**, à savoir, premièrement, que ces services ont pour objet la vente de biens aux consommateurs, deuxièmement, qu'ils sont fournis à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir

et d'acheter ces biens commodément et, troisièmement, qu'ils sont fournis pour le compte de tiers (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Les «**tiers**» bénéficiant du «regroupement de produits **divers**» sont les différents fabricants à la recherche d'un débouché pour leurs produits.

Le Tribunal a jugé que l'objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l'acte juridique de vente, toute l'activité déployée par l'opérateur en vue d'inciter à la conclusion d'un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d'un assortiment des produits proposés à la vente et en l'offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu'avec un concurrent (07/07/2005, [C-418/02](#), Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Par exemple, la notion de «services de vente au détail» comprend les services fournis par une galerie commerciale à destination du consommateur afin de permettre à ce dernier de voir et d'acheter les biens commodément et au bénéfice des enseignes qui occupent la galerie concernée (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Le Tribunal a confirmé que les services peuvent également faire l'objet d'un commerce de détail, dans la mesure où il existe des situations dans lesquelles un opérateur économique sélectionne et présente un assortiment de services de tiers afin que le consommateur puisse choisir parmi ces services auprès d'un interlocuteur unique (10/07/2014, [C-420/13](#), Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

De même que la publicité de ses propres produits ne constitue pas un usage pour des services de publicité compris dans la classe 35, de même la simple vente par le fabricant de ses propres produits dans son magasin ou sur son site web ne constitue pas un usage pour des services de vente au détail compris dans la classe 35. La vente par le fabricant de ses propres produits n'est pas un service indépendant mais une activité couverte par la protection conférée par l'enregistrement des **produits**. Il ne serait pas approprié d'assimiler la protection conférée par l'enregistrement de produits compris dans les classes 1 à 34 à celle conférée par l'enregistrement de services de vente au détail relevant de la classe 35. Si les fabricants peuvent fournir des services auxiliaires (tels que le maintien d'un point de vente avec des vendeurs, la publicité, le conseil, le service après-vente, etc.) dans le cadre de la vente de leurs propres produits, ces activités ne relèvent de la notion de «service» rémunéré qu'à condition qu'elles ne fassent pas partie intégrante de la mise en vente des produits (10/07/2014, [C-421/13](#), Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). Par conséquent, si un fabricant utilise une marque en rapport avec des activités qui font partie intégrante de la mise en vente de ses propres produits, il n'y a pas d'usage pour des services de vente au détail de ces produits dans la classe 35. Cette interprétation est également confirmée par les exemples d'usage (contrefaçon) prévus à l'[article 9, paragraphe 3, du RMUE](#).

Une telle activité de vente ne serait pas non plus conforme à la définition de «services de vente au détail», telle qu'elle figure dans la note explicative de la classification de Nice et est interprétée par le Tribunal, dans la mesure où elle ne comporte

aucun avantage pour les fabricants tiers. Dès lors, une caractéristique essentielle des services de vente au détail est absente.

En outre, l'usage sérieux doit être compatible avec la fonction essentielle d'une marque. La marque utilisée en rapport avec un point de vente pour les produits du fabricant permet de distinguer ces **produits** de ceux d'autres fabricants, mais pas de distinguer les **services** fournis par le biais de ce point de vente de ceux fournis par le biais d'autres points de vente. Les fabricants qui vendent leurs propres produits dans leurs propres magasins sont en concurrence sur le marché des **produits** qu'ils vendent, mais ils ne sont pas en concurrence sur le marché des **services de vente au détail**, qui vise les fabricants tiers. L'exploitation d'un magasin par le fabricant dans le **seul** but de vendre ses propres produits exclut la mise en vente de produits concurrents de fabricants tiers.

Toutefois, l'usage sérieux pour des services de vente au détail ne saurait être refusé si, dans le cadre du rassemblement de produits proposés par des tiers, l'opposant inclut, outre les produits proposés par d'autres marchands, des produits qu'il fabrique lui-même.

7 L'usage par le titulaire ou pour son compte

7.1 L'usage par le titulaire

Conformément à l'article [18, paragraphe 1](#), et à l'article [47, paragraphe 2](#), du RMUE, c'est généralement le titulaire qui doit faire de la marque enregistrée antérieure un usage sérieux. Ces dispositions visent également l'usage de la marque par le titulaire précédent alors qu'il possédait la marque.

7.2 L'usage par des tiers autorisés

Aux termes de l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#), l'usage de la marque avec le consentement du titulaire est jugé constituer un usage par le titulaire. Il s'ensuit que le titulaire doit avoir donné son consentement **avant** l'usage de la marque par le tiers. Son consentement ultérieur est insuffisant.

L'usage fait par **les détenteurs d'une licence** constitue un cas typique d'utilisation par des tiers. De même, l'utilisation par des entreprises **économiquement liées** au titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.), doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). Lorsque les produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu'ils sont ensuite mis sur le marché par des **distributeurs** de gros ou de détail, il convient de considérer qu'il y a usage de la marque (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Pour ce qui est des **preuves**, il suffit de prime abord que l'opposant apporte la preuve de l'usage fait de la marque par un tiers. L'Office déduit de cet usage et de la capacité de l'opposant à le démontrer qu'il a été fait avec le consentement préalable de l'opposant.

Cette position de l'Office a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (ensuite confirmé par 11/05/2006, [C-416/04 P](#), Vitafruit, EU:C:2006:310). La Cour a observé qu'il est peu probable que le titulaire d'une marque puisse soumettre la preuve d'un usage de celle-ci fait contre son gré. On pouvait d'autant plus **se fonder sur cette présomption** que la requérante n'avait pas contesté le consentement de l'opposant.

Toutefois, si l'Office **doute** ou, en règle générale, lorsque le demandeur conteste expressément le consentement de l'opposant, il appartient à ce dernier de démontrer, preuves supplémentaires à l'appui, qu'il a donné son consentement avant l'usage de la marque. Dans ce cas, l'Office accorde à l'opposant un délai supplémentaire de deux mois pour produire ces preuves.

7.3 L'usage de marques collectives et de marques de certification par des utilisateurs autorisés

Les **marques collectives** sont généralement utilisées non pas par l'association du titulaire, mais par les membres de celle-ci. Dans le cas des marques collectives de l'UE, ce principe découle de l'[article 78 du RMUE](#), qui dispose que l'usage fait par toute personne habilitée satisfait à l'obligation d'usage.

Les **marques de certification** ne sont pas utilisées par leurs titulaires mais par des utilisateurs autorisés et visent à garantir aux consommateurs que les produits ou services possèdent une caractéristique particulière. Dans le cas des marques de certification de l'UE, ce principe découle de l'[article 87 du RMUE](#), qui dispose que l'usage par la personne habilitée conformément au règlement d'usage de la marque de certification satisfait à l'obligation d'usage.

8 Absence de pertinence de l'usage illégal

Pour que l'usage d'une marque réponde aux conditions d'usage prévues aux articles [18](#) et [47](#) du RMUE, il faut que l'usage sérieux soit constaté dans les faits. À cet égard, l'usage est «sérieux» quand bien même l'utilisateur aurait enfreint les dispositions légales.

Le fait que l'usage soit **trompeur** au sens de l'[article 7, paragraphe 1, point g\)](#), ou de l'[article 58, paragraphe 1, point c\)](#), du RMUE, ou en vertu des dispositions du droit national, est sans incidence sur la constatation de l'usage «sérieux» aux fins de l'évaluation des marques antérieures dans une procédure d'opposition. Les sanctions prévues en cas d'usage trompeur sont l'annulation ou la déchéance, selon le cas, ou l'interdiction de l'usage (prévue par l'[article 137, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Le même principe s'applique en cas d'usage dans le cadre d'un accord de licence illégal (qui serait contraire, par exemple, aux règles de la concurrence fixées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou les règles nationales). De même, le fait que l'usage puisse porter atteinte aux droits de tiers est sans importance.

9 La justification du non-usage

Conformément à l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#), l'opposant a la faculté de démontrer qu'il existe de justes motifs pour le non-usage de sa marque enregistrée antérieure. Ces motifs incluent, comme indiqué à l'[article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce \(«Accord sur les ADPIC»\)](#), les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque.

En tant qu'exception à l'obligation d'usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.

Il ne suffit pas que des «obstacles bureaucratiques» ne relèvent pas du **libre arbitre** du titulaire de la marque, ces obstacles devant en outre présenter une **relation directe** avec la marque, au point que l'usage de celle-ci dépende de la bonne fin des démarches administratives concernées. Or, le critère de relation directe n'implique pas nécessairement que l'usage de la marque soit impossible; il peut suffire qu'il soit **déraisonnable**. Il convient d'apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d'entreprise pour contourner l'obstacle considéré rendrait déraisonnable l'usage de ladite marque. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d'une marque de modifier sa stratégie d'entreprise et de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents (14/06/2007, [C-246/05](#), Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Les risques liés à l'activité

Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l'usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu'aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, [R 855/2007-4](#), PAN AM, § 27; 09/07/2003, [T-156/01](#), Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d'une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage au sens de l'[article 47, paragraphe 2, du RMUE](#), car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l'exercice d'une activité.

9.2 L'intervention des pouvoirs publics ou de la justice

Les restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de justes motifs du non-usage, qui sont expressément mentionnés à l'article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l'[Accord sur les ADPIC](#).

Les **restrictions à l'importation** incluent l'embargo commercial qui frappe les produits protégés par la marque.

Les **autres prescriptions des pouvoirs publics** peuvent consister en un monopole de l'État, qui empêche tout type d'usage, ou en l'interdiction par l'État de la vente des produits pour des raisons liées à la santé ou à la défense nationale. Un exemple typique à cet égard est celui des procédures réglementaires telles que:

- les essais cliniques et l'autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments (18/04/2007, [R 155/2006-1](#), LEVENIA / LEVELINA); ou
- l'autorisation que le titulaire doit obtenir auprès d'une autorité chargée de la sécurité des aliments avant de mettre les produits et services en cause sur le marché.

Signe antérieur	Affaire no
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2 , HICELL (fig.) / HEMICELL
Les preuves produites par l'opposant démontrent de façon adéquate que l'usage des marques antérieures pour l'additif alimentaire « <i>améliorateur de la digestibilité zootechnique (enzyme alimentaire)</i> » était subordonné à l'obtention d'une autorisation de l'Agence européenne de sécurité alimentaire après le dépôt d'une demande devant cet organisme. Cette obligation est réputée être une prescription des pouvoirs publics au sens de l'article 19, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC .	

S'agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, il convient d'opérer la distinction suivante.

D'une part, la simple menace d'une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait pas exempter l'opposant de l'obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. Il appartient à l'opposant, en tant que partie qui engage la procédure d'opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d'en tirer les conclusions qui s'imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (18/02/2013, [R 1101/2011-2](#), SMART WATER, § 40; 18/03/2015, [T-250/13](#), SMART WATER, EU:T:2015:160).

Signe antérieur	Affaire no
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4 , HUGO BOSS / BOSS

Signe antérieur	Affaire no
La procédure nationale [française d'annulation] engagée contre la marque antérieure ne peut être qualifiée de juste motif pour le non-usage (paragraphe 19). Il demeure que les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l'influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation. Ces éléments sont neutres en ce qui concerne la marque à utiliser; ils ne concernent pas la marque, mais bien les produits ou services que le titulaire souhaite utiliser. Ces exigences nationales en matière d'autorisation ou les restrictions à l'importation s'appliquent au type ou aux caractéristiques du produit sur lequel la marque est apposée et ne peuvent être contournées en choisissant une autre marque. En l'espèce, à l'inverse, le titulaire de la marque aurait pu aisément fabriquer des cigarettes en France ou les importer en France s'il avait opté pour une marque différente (paragraphe 25).	

Signe antérieur	Affaire no
MANPOWER	18/06/2010, R. 997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER
Conformément à l'article 9 du RMUE et à l'article 5 de la directive 2008/95/CE, il ne peut être porté atteinte aux marques de tiers. L'exigence de ne pas porter atteinte aux marques s'applique à toute personne qui utilise un nom dans la vie des affaires, indépendamment du fait qu'elle a elle-même demandé ou reçu la protection de la marque pour ce nom. Une personne qui s'abstient de toute atteinte n'agit pas pour de «justes motifs», mais conformément à la loi. Par conséquent, même le fait de s'abstenir d'un usage qui, sans cela, violerait un droit, ne constitue pas un juste motif (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, point 22) (paragraphe 27). Dans de tels cas, l'usage n'est pas non plus «déraisonnable». Des personnes qui, en tant que titulaires d'une marque, sont menacées d'une action en justice ou d'une injonction provisoire si elles font usage de la marque concernée, doivent envisager la possibilité que l'action engagée à leur encontre aboutisse et peuvent soit renoncer (ne pas faire usage de la marque), soit se défendre contre le plaignant. En tout état de cause, elles doivent accepter la décision des juridictions indépendantes, qui peuvent être rendues dans le cadre de procédures accélérées. Dans l'attente d'une décision en dernière instance, elles ne peuvent pas davantage objecter qu'elles doivent être protégées par le fait que, tant que la décision n'est pas finale, l'incertitude doit être reconnue comme un juste motif. En fait, la question de ce qui devrait se passer entre l'introduction d'une action ou une demande d'injonction provisoire et la décision finale doit une fois de plus être laissée aux tribunaux, en ce qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas encore définitives sur l'exécution provisoire. La défenderesse ne peut ignorer ces décisions et faire comme si les tribunaux n'existaient pas (paragraphe 28).	

D'autre part, une injonction provisoire ou une ordonnance restrictive dans une procédure d'insolvabilité, qui impose une interdiction générale de transferts ou de cessions au titulaire de la marque, peut constituer un juste motif pour le non-usage dès lors qu'il oblige l'opposant à s'abstenir d'utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un

usage de la marque en violation d'une telle ordonnance aurait pour conséquence que le titulaire de la marque serait susceptible de faire l'objet de recours en dommages et intérêts [11/12/2007, [R 77/2006-1](#), MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51].

9.3 Les enregistrements défensifs

Le Tribunal a précisé que l'existence d'une disposition nationale reconnaissant ce que l'on appelle des enregistrements «défensifs» (c'est-à-dire des signes destinés à ne pas être utilisés dans le commerce en raison de leur fonction purement défensive d'un autre signe faisant l'objet d'une exploitation commerciale) ne saurait constituer un juste motif pour le non-usage d'une marque antérieure sur laquelle se fonde une opposition (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 Force majeure

Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l'entreprise du titulaire.

9.5 Les conséquences de la justification du non-usage

L'existence de justes motifs ne permet pas pour autant de considérer que le non-usage au cours de la période considérée équivaut à un usage effectif. En effet, cette approche aurait pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai de grâce dès la cessation des justes motifs.

En réalité, le non-usage au cours de cette période a simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans. Il s'ensuit que la période pendant laquelle le non-usage est justifié n'est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans.

En outre, la durée d'existence des justes motifs peut être importante. Lorsque les motifs justifiant le non-usage n'ont existé qu'au cours d'une partie de la période de cinq ans concernée, il n'est pas toujours légitime d'écarter l'exigence de la preuve de l'usage. Dans ce cas, la période pendant laquelle ces motifs étaient valables ainsi que le délai écoulé depuis qu'ils ne le sont plus, revêtent une importance particulière (01/07/1999, [B 2 250](#)).

10 Décisions

10.1 La compétence de l'Office

L'Office procède à sa propre appréciation des preuves de l'usage produites. En d'autres termes, la valeur probante des preuves produites est appréciée

indépendamment des observations présentées par leur demandeur à cet égard. L'appréciation de la pertinence, du caractère probant et de la validité des preuves est laissée à la discrétion et au pouvoir d'appréciation de l'Office, et non à celle des parties, et n'est pas soumise au principe du contradictoire qui régit les procédures inter partes [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN].

Une déclaration du demandeur concluant que la preuve de l'usage a été apportée est donc sans incidence sur la conclusion de l'Office. La requête concernant la preuve de l'usage est un moyen de défense du demandeur. Toutefois, une fois ce moyen de défense invoqué par le demandeur, l'Office est seul compétent pour mettre en œuvre la suite de la procédure et apprécier si les preuves produites par l'opposant ont une valeur probante suffisante. Le demandeur peut toutefois retirer officiellement sa demande de preuve de l'usage (voir [point 3.4.4](#) ci-dessus).

Ces règles ne sont pas contraires à l'[article 95, paragraphe 1, du RMUE](#), selon lequel l'examen de l'Office est limité, dans les procédures inter partes, aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition ne lie l'Office qu'en ce qui concerne les faits, preuves et arguments présentés par les parties sur lesquels il fonde sa décision et ne s'étend pas à la valeur juridique que les parties peuvent leur accorder. Dès lors, les parties peuvent être d'accord sur les faits qui ont été ou non démontrés, mais elles ne peuvent déterminer si ces faits sont ou non suffisants pour établir l'usage sérieux [01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19, 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, [R 68/2000-2](#), MOBEC / NOVEX PHARMA].

10.2 La nécessité d'évaluer la preuve de l'usage

Il n'est pas toujours nécessaire de statuer sur le respect de l'obligation d'apporter la preuve de l'usage sérieux de la marque enregistrée.

Lorsque le demandeur a demandé une **preuve de l'usage** des droits antérieurs, l'Office examine également la question de savoir si et dans quelle mesure l'usage a été prouvé pour les marques antérieures, pour autant que cela soit pertinent pour l'issue de la décision en cause. L'examen de la preuve de l'usage est toujours nécessaire et obligatoire lorsque l'opposition est partiellement ou entièrement accueillie sur le fondement de la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage.

L'Office peut décider de ne pas procéder à l'examen de la preuve de l'usage si celui-ci est dépourvu de pertinence pour l'issue de l'opposition, par exemple:

- en vertu de l'[article 8, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lorsqu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage [10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64];
- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement d'une autre marque antérieure qui n'est pas soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage;

- si l'opposition est accueillie dans sa totalité sur le fondement des motifs visés à l'[article 8, paragraphe 3, ou à l'article 8, paragraphe 4, du RMUE](#);
- au titre de l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), si l'une des conditions nécessaires pour l'application de ce motif n'est pas remplie.

Cependant, si la marque antérieure soumise à l'obligation afférente à la preuve de l'usage a été examinée dans le cadre de la décision mais que l'examen de la preuve de l'usage a été omis, cela doit être expressément indiqué dans la décision, et brièvement justifié.

10.3 L'appréciation globale des preuves produites

Comme décrit en détail ci-dessus (au [point 2.2.](#)), l'Office doit évaluer les preuves produites en termes de lieu, de durée, d'importance et de nature de l'usage dans le cadre d'une **appréciation globale**. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n'est pas appropriée (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Le **principe de l'interdépendance** s'applique, ce qui signifie que des preuves faibles concernant un facteur pertinent (par exemple, un faible volume de ventes) peuvent être compensées par des preuves solides pour un autre facteur (par exemple, un usage ininterrompu pendant une longue période).

Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en considération **les unes par rapport aux autres** afin de déterminer si la marque en cause a fait l'objet d'un usage sérieux. Les circonstances particulières de l'espèce peuvent inclure les caractéristiques spécifiques des produits et/ou services concernés (par exemple, des prix bas ou élevés, des produits de masse et des produits spécifiques) ou le marché ou secteur d'activité particuliers.

Dans certaines conditions, **des preuves indirectes ou circonstanciées**, même isolées, peuvent également convenir pour établir un usage sérieux.

Étant donné que l'Office n'évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu'il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.

La décision précise quelles preuves ont été produites. Cependant, en règle générale, seules les preuves pertinentes pour la conclusion de l'affaire sont mentionnées. Si les preuves sont jugées convaincantes, il suffit à l'Office d'indiquer quelles pièces ont été utilisées pour parvenir à cette conclusion et pourquoi. En cas de rejet d'une opposition pour insuffisance de la preuve de l'usage, ni le risque de confusion ni l'[article 8, paragraphe 5, du RMUE](#), dans le cas où ce dernier aurait été invoqué, ne doivent être abordés.

10.4 Traitement des informations confidentielles

Conformément à l'[article 113, paragraphe 1, du RMUE](#), l'Office doit publier ses décisions. Par ailleurs, conformément à l'[article 114, paragraphe 4, du RMUE](#), sur la demande préalable d'une partie ayant un intérêt particulier à garder des parties du dossier confidentielles, les données concernées doivent être gardées confidentielles vis-à-vis du public.⁸⁸ En outre, la nécessité de garder certaines données confidentielles n'exonère pas l'Office de l'obligation de motiver ses décisions.

Compte tenu de la nature publique des décisions, l'intérêt justifié d'une partie à garder certaines informations confidentielles vis-à-vis du public doit être concilié avec l'obligation de motivation qui incombe à l'Office. S'il peut être difficile d'exposer une motivation sans divulguer des données commerciales confidentielles, il est possible d'y parvenir en renvoyant à ces données de manière générale et sans révéler aucune information particulière. À titre d'exemple, l'Office, dans sa décision, peut renvoyer aux factures produites, indiquer la durée et la fréquence des ventes et le territoire sur lequel elles sont intervenues, l'importance des volumes de vente qu'elles représentent et si ces ventes sont suffisantes pour appuyer une conclusion selon laquelle il existerait un usage sérieux. Ce qui importe est que la décision reflète le fait que les données commerciales pertinentes ont fait l'objet d'un examen et d'une appréciation au regard du type de produits et services en cause et des caractéristiques du marché pertinent. La simple indication de la satisfaction ou non des exigences se rapportant aux différents facteurs (durée, lieu, nature et portée de l'usage) n'est pas suffisante pour appuyer la conclusion définitive concernant la question de l'usage sérieux.

Enfin, il convient de préciser que nonobstant le caractère confidentiel des observations ou d'une annexe prises dans leur ensemble, les données qui figurent dans ces observations ou dans cette annexe et qui relèvent clairement du domaine public (à titre d'exemple, lorsqu'elles figurent dans des articles de presse) peuvent faire l'objet d'un renvoi dans la décision.

10.5 Exemples

Les exemples suivants illustrent quelques décisions de l'Office et arrêts de la Cour (avec des conclusions différentes) dans lesquels l'appréciation globale des preuves produites était importante.

⁸⁸ Cependant, il convient d'observer qu'aucune partie du dossier ne peut être gardée confidentielle vis-à-vis de l'autre partie à la procédure, compte tenu des droits de la défense (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.4.4](#)).

10.5.1 L'usage sérieux a été accepté

Affaire no	Commentaire
17/02/2011, T-324/09 , Friboi, EU:T:2011:47	L'opposante (Fribo Foods Ltd.) a produit plusieurs factures relatives à de grands volumes de produits et adressées à sa société de distribution (Plusfood Ltd.), qui fait partie du même groupe (Plusfood Group). Il n'est pas contesté que la société de distribution a mis les produits sur le marché ultérieurement. En outre, l'opposante a présenté des brochures non datées, une coupage de presse et trois barèmes de prix. S'agissant des factures «internes», le Tribunal a estimé que la chaîne producteur-distributeur-marché était un mode d'organisation commerciale courant, qui ne pouvait pas être considéré comme étant un usage purement interne. Les brochures non datées devaient être examinées à la lumière d'autres éléments de preuve datés, tels que des factures et des barèmes de prix et, partant, pouvaient être prises en considération. Le Tribunal a admis l'usage sérieux et a souligné qu'une appréciation globale impliquait que tous les facteurs pertinents soient considérés comme un tout et non isolément.

Affaire no	Commentaire
02/05/2011, R 872/2010-4 , CERASIL / CERATOSIL	L'opposante a notamment présenté une cinquantaine de factures, qui ne sont pas toutes rédigées dans la langue de la procédure. Les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués. La chambre de recours a jugé que des factures standard contenant les informations habituelles (date, mention du nom et de l'adresse du vendeur et de l'acheteur, produit concerné, prix payé) n'exigeaient pas une traduction. Même si les noms des destinataires et les quantités vendues ont été masqués, les factures ont néanmoins confirmé la vente de produits «CERATOSIL», mesurée en kilogrammes, à des entreprises établies dans tout le territoire pertinent au cours de la période concernée. Considérés conjointement avec les autres preuves (brochures, déclarations sous serment, articles, photographies), ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la preuve d'un usage sérieux.
29/11/2010, B 1 477 670	L'opposante, qui exerçait ses activités dans le domaine de l'entretien des véhicules et de la gestion d'entreprises liées à l'achat et à la vente de véhicules, a fourni plusieurs rapports annuels donnant un aperçu général de l'ensemble de ses activités commerciales et financières. La division d'opposition a estimé que ces rapports ne fournissaient pas, en soi, des informations suffisantes sur un usage effectif de la marque pour la plupart des services revendiqués. Cependant, dans le cadre d'un examen conjoint avec des annonces et de la publicité montrant la marque en cause pour des services particuliers, la division d'opposition a conclu que les preuves dans leur ensemble fournissaient suffisamment d'indications quant à l'importance, la nature, la durée et le lieu de l'usage de ces services.

Affaire no	Commentaire
29/11/2010, R 919/2009-4 , GELITE / GEHOLIT	Les documents produits par la requérante prouvent l'usage de la marque pour des «matériaux de revêtement à base de résine artificielle (revêtements de fond, intermédiaires et de finition) et des laques industrielles». Les étiquettes jointes prouvent l'usage de la marque pour différents revêtements de fond, primaires et de finition. Ces informations coïncident avec les barèmes de prix joints. Les fiches techniques d'information fournies décrivent ces produits comme des revêtements anticorrosion à base de résine artificielle, existant en différentes couleurs. Les factures jointes montrent que ces produits ont été fournis à différents clients en Allemagne. Les factures jointes montrent que ces produits ont été fournis à différents clients en Allemagne. bien que les chiffres d'affaires mentionnés dans la déclaration écrite pour la période comprise entre 2002 et 2007 ne fassent pas expressément référence à l'Allemagne, il y a lieu de conclure qu'ils ont été au moins en partie réalisés en Allemagne également. Par conséquent, la marque antérieure est réputée avoir fait l'objet d'un usage pour les produits «laques, peintures laquées, vernis, peintures; dispersions et émulsions pour recouvrir et réparer des surfaces», parce qu'il n'est pas possible de subdiviser davantage ces produits.

Affaire no	Commentaire
20/04/2010, R 878/2009-2 , SOLEA / Balea	La déclaration solennelle fait référence à des chiffres de vente élevés (plus de 100 millions d'EUR) pour des produits revêtus de la marque entre 2004 et 2006 et s'accompagne d'extraits d'internet représentant des photographies des produits vendus au cours de la période concernée (savon, shampoing, déodorant [pour les pieds et le corps], lotions et articles de toilette). Bien que les extraits d'internet mentionnent des droits d'auteur de 2008, la vraisemblance du contenu de la déclaration est corroborée par l'arrêt de la Cour fédérale de Mannheim, dont une copie avait été présentée précédemment par l'opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure qui faisait référence à la part de marché des produits revêtus de la marque de l'opposante pour des soins de visage pour femmes (6,2 %), des lotions de soin (6,3 %), des produits pour la douche et des shampoings (6,1 %) et des produits de soin du visage et de rasage pour hommes (7,9 %). De plus, selon une étude de GfK, un cinquième des citoyens allemands achètent au moins un produit BALEA par an. Il est également fait référence à deux autres études attestant que la marque est renommée en Allemagne. Par conséquent, l'usage de la marque a été suffisamment établi pour les produits sur lesquels l'opposition est fondée.

Affaire no	Commentaire
25/03/2010, R 1752/2008-1 , ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Les preuves produites pour établir l'usage de la marque antérieure danoise ont été jugées suffisantes. La chambre de recours était satisfaite du fait que la facture fournie mentionnait le lieu et la durée de l'usage, car elle prouve la vente de 2 200 caisses de produits à une société danoise au cours de la période concernée. Les étiquettes présentées prouvent l'usage pour des boissons rafraîchissantes revêtues de la marque telle qu'elle apparaît sur le certificat d'enregistrement. Quant à la question de savoir si une preuve consistant en une seule facture est suffisante en termes d'importance de l'usage, de l'avis de la chambre de recours, le contenu de cette facture, compte tenu des autres éléments de preuve, permet de conclure que l'usage fait de la marque au Danemark est suffisant et sérieux pour les «eau gazéifiée, eau gazéifiée au goût de fruit et eau gazeuse».

10.5.2 L'usage sérieux n'a pas été accepté

Affaire no	Commentaire
18/01/2011, T-382/08 , Vogue, EU:T:2011:9	L'opposante a présenté une déclaration émanant de son «managing partner» et de 15 fabricants de chaussures mentionnant que des chaussures ont été produites pour l'opposante sous la marque VOGUE pendant X années, 35 photographies de modèles de chaussures VOGUE, des photographies de magasins et 670 factures adressées à l'opposante par des fabricants de chaussures. Le Tribunal a estimé que les déclarations ne prouvaient pas suffisamment l'importance, le lieu et la durée de l'usage. Les factures concernaient la vente de chaussures à l'opposante et non la vente de chaussures à des consommateurs finaux et, par conséquent, elles ne prouvaient pas un usage vers l'extérieur. De simples présomptions et suppositions («hautement improbable», «n'est pas raisonnable de penser», «qui explique probablement l'absence de factures», «raisonnable de supposer», etc.) ne sauraient remplacer des preuves concrètes. L'usage sérieux a donc été rejeté.
19/09/2007, 1359 C; confirmée par 09/09/2008, R 1764/2007-4 , PAN AM II	Le titulaire de la marque possédait une compagnie aérienne établie aux États-Unis et uniquement exploitée dans ce pays. La circonstance que des vols pouvaient être réservés sur internet depuis l'Union européenne ne pouvait affecter le fait que les services effectifs de transport (classe 39) étaient exclusivement fournis en dehors du territoire pertinent. En outre, les listes de passagers avec des adresses dans l'Union européenne n'étaient pas de nature à prouver que les vols avaient effectivement été réservés depuis l'Europe. Enfin, le site internet était exclusivement en anglais, les prix étaient en dollars américains et les numéros de téléphone et de télécopieur étaient des numéros américains. Par conséquent, l'usage sérieux dans le territoire en cause a été rejeté.

Affaire no	Commentaire
04/05/2010, R 966/2009-2 , COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Aucune circonstance particulière ne peut justifier la constatation que les catalogues produits par l'opposante, par eux-mêmes ou en combinaison avec des extraits du site internet et de magazines , prouvent l'importance de l'usage de l'un des signes antérieurs pour l'un des produits et services concernés. Si les preuves produites démontrent l'usage du signe antérieur pour des « <i>vêtements pour hommes et femmes</i> », l'opposante n'a pas présenté la moindre preuve concernant le volume commercial de l'exploitation de ce signe pour établir l'usage sérieux.
08/06/2010, R 1076/2009-2 , EURO CERT (fig.) / EUROCERT	Il est de jurisprudence constante qu'une déclaration , même faite sous serment ou solennelle conformément à la législation du pays où elle est effectuée, doit être corroborée par des preuves indépendantes. En l'espèce, la déclaration rédigée par un employé de l'entreprise de l'opposante contient une description de la nature des services en cause, mais il s'agit uniquement de déclarations générales concernant les activités commerciales. Elles ne mentionnent pas des chiffres de ventes ou de publicité précis ou d'autres données susceptibles de prouver l'importance et l'usage de la marque. En outre, trois factures dans lesquelles des données financières importantes ont été masquées et une liste de clients peuvent difficilement être considérées, à elles seules, comme des preuves convaincantes. Par conséquent, l'usage sérieux de la marque antérieure n'a pas été démontré.

Affaire no	Commentaire
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEmate (fig.)	Les feuilles de calcul contenant les chiffres d'affaires et les rapports d'analyse et de contrôle concernant les chiffres de ventes sont des documents établis par la requérante ou à sa demande et ont, dès lors, une valeur probante moindre. Aucune des preuves produites ne contient une indication claire du lieu de l'usage de la marque antérieure. Les feuilles de calcul et les rapports d'analyse et de contrôle, qui contiennent des données cumulées sur la valeur totale estimée des ventes (en SEK) entre 2003 et 2007, ne fournissent aucune information sur le lieu où les ventes se sont déroulées. Aucune mention n'est faite du territoire de l'Union européenne où la marque antérieure est enregistrée. Les factures ne mentionnent pas la vente des produits par la requérante. Par conséquent, les preuves produites ne suffisent manifestement pas à établir l'usage sérieux de la marque antérieure.
12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	Un catalogue montrant la marque sur trois modèles d'amplificateurs différents (mais sans mention du lieu, de la durée ou de l'importance), un catalogue de la foire internationale de Francfort montrant qu'une entreprise baptisée HIWATT Amplification International était présente à cette foire (mais sans mention de l'usage de la marque) et une copie du catalogue HIWATT Amplification de 1997 montrant la marque sur différents modèles d'amplificateurs (mais sans mention du lieu ou de l'importance de l'usage) n'ont pas été jugés suffisants pour établir un usage sérieux, essentiellement en raison de l'absence d'éléments relatifs à l'importance de l'usage.

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

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

Partie D

Annulation

Obsolète

Table des matières

Section 1 Procédure d'annulation.....	1563
Section 2 Dispositions matérielles.....	1600

Obsolète

***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 1 Procédure d'annulation

Table des matières

1 Introduction: présentation générale des procédures de déchéance et de nullité.....	1567
2 Demande en annulation.....	1568
2.1 Personnes habilitées à déposer une demande en annulation.....	1568
2.2 Demandes écrites.....	1569
2.3 Paiement.....	1569
2.4 Langues et traduction de la demande en annulation.....	1570
2.4.1 Langue de la procédure.....	1570
2.4.2 Traduction de la preuve requise pour la recevabilité.....	1572
2.5 Examen de la recevabilité.....	1572
2.5.1 Conditions absolues de recevabilité.....	1573
2.5.1.1 La marque contestée n'est pas encore enregistrée.....	1573
2.5.1.2 La marque contestée n'existe plus.....	1573
2.5.1.3 <i>Autorité de la chose jugée</i> (article 63, paragraphe 3, du RMUE).....	1573
2.5.1.4 Demandes ultérieures fondées sur d'autres droits qui auraient pu être invoqués à l'appui de la première demande (article 60, paragraphe 4, du RMUE)....	1576
2.5.1.5 Déchéance fondée sur le non-usage: la marque est enregistrée depuis moins de cinq ans.....	1577
2.5.1.6 Demande produite dans une langue incorrecte.....	1578
2.5.1.7 Identification de la marque contestée.....	1578
2.5.1.8 Identification des causes.....	1578
2.5.1.9 Identification des marques ou des droits antérieurs.....	1579
2.5.2 Conditions relatives de recevabilité.....	1579
2.5.2.1 Identification du demandeur ou du représentant.....	1579
2.5.2.2 Autres particularités des marques ou des droits antérieurs.....	1580
2.5.2.3 Demande formée par un licencié ou une personne habilitée au titre de la législation de l'Union européenne ou du droit national.....	1581
2.5.2.4 Étendue de la demande en annulation.....	1581
2.5.2.5 Invitation à remédier aux irrégularités.....	1581
2.5.3 Indications facultatives.....	1582
2.5.3.1 Exposé des motifs et preuves à l'appui.....	1582
2.5.3.2 Demande d'avancement de la date de déchéance effective.....	1582
2.6 Notification de la recevabilité de la demande et commencement de la phase contradictoire de la procédure.....	1583

3 Phase contradictoire.....	1584
3.1 Dépôt de la demande.....	1584
3.2 Présentation de preuves à l'appui de la demande.....	1585
3.2.1 Preuves accessibles en ligne.....	1586
3.2.1.1 Demandes et enregistrements de marques antérieures, marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires, appellations d'origine et indications géographiques (article 60, paragraphe 1, du RMUE).....	1586
3.2.1.2 Droits de propriété industrielle (article 60, paragraphe 2, point d), du RMUE).....	1587
3.3 Traductions et changement de la langue utilisée dans les procédures d'annulation.....	1587
3.3.1 Changement de la langue.....	1587
3.3.2 Traduction des preuves produites par le demandeur.....	1588
3.3.2.1 Preuves du dépôt, de l'enregistrement ou du renouvellement de certificats ou de documents équivalents, des dispositions du droit national applicable.....	1588
3.3.2.2 Autres preuves.....	1589
3.3.3 Traduction des observations présentées par les parties au cours de la procédure.....	1589
3.3.4 Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE au cours de la procédure.....	1590
3.3.5 Traduction de la preuve de l'usage.....	1590
3.4 Demandes de preuve de l'usage.....	1591
4 Autres questions.....	1591
4.1 Poursuite de la procédure.....	1591
4.2 Suspensions.....	1592
4.3 Renonciations, retraits et clôture de la procédure.....	1592
4.3.1 Renonciations à la marque contestée.....	1592
4.3.1.1 Demande en déchéance pendante.....	1593
4.3.1.2 Demande de déclaration de nullité pendante.....	1593
4.3.1.3 La renonciation est antérieure à la demande en annulation.....	1594
4.3.1.4 La renonciation partielle n'affecte pas l'objet de l'annulation.....	1594
4.3.1.5 Renonciation à déposer au moyen d'un document distinct.....	1595
4.3.2 retrait de la demande en annulation.....	1595
4.3.3 La marque contestée arrive à échéance ou est annulée dans une procédure parallèle.....	1595
4.3.4 Décision sur la répartition des frais.....	1596
4.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même MUE.....	1596
4.5 Contestation des enregistrements internationaux désignant l'UE.....	1597

4.6 Cession..... 1598

4.6.1 Recevabilité de la demande..... 1598

4.6.2 Priorité de l’examen de la demande de transfert..... 1599

Obsolète

1 Introduction: présentation générale des procédures de déchéance et de nullité

Les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne (MUE) enregistrée devant l'Office sont regroupées sous le titre général de «procédures d'annulation» et sont gérées en première instance par la division d'annulation. Les règles de base applicables à ces procédures sont prévues principalement aux articles [58 à 60](#), [62](#) et [64](#) du RMUE et aux articles [12 à 20](#) du RDMUE.

Les procédures d'annulation sont engagées par le dépôt d'une demande en déchéance ou d'une demande de déclaration de nullité (la «demande en annulation») contre une MUE enregistrée. Le titulaire de la MUE est informé de cette demande, qu'il est possible de consulter dans le fichier électronique accessible sur le site web de l'Office. Une demande en annulation contre une demande de marque de l'Union européenne qui n'a pas encore été enregistrée ou contre une marque qui n'est plus enregistrée n'est pas recevable.

À la réception d'une demande en annulation, l'Office vérifie l'acquittement de la taxe d'annulation correspondante. (Si la taxe n'a pas été acquittée, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.)

Ensuite, l'Office vérifie la recevabilité de la demande. Il existe deux types d'irrégularités concernant la recevabilité:

1. les **irrégularités absolues**, irrégularités auxquelles il ne peut être remédié après le dépôt de la demande. Ces irrégularités conduisent d'office à l'irrecevabilité de la demande;
2. les **irrégularités relatives**, irrégularités auxquelles il peut être remédié après le dépôt de la demande. L'Office invite le demandeur en annulation à remédier à l'irrégularité dans un délai non prolongeable de deux mois. À défaut, la demande sera rejetée comme irrecevable.

Une fois que la demande est réputée déposée, l'Office inscrit la demande dans le registre des procédures d'annulation des marques de l'Union européenne en cours [\[article 111, paragraphe 3, point n\), du RMUE\]](#). Cette inscription est destinée à informer les tiers. En parallèle, la phase contradictoire de la procédure est ouverte, la demande en annulation et les autres documents reçus sont transmis au titulaire de la MUE, et les parties sont invitées à présenter leurs observations (et, le cas échéant, la preuve de l'usage).

En général, il y a deux échanges d'observations, à l'issue desquels la phase contradictoire est close et le dossier est en état pour la prise de décision. Lorsque la décision devient définitive (c'est-à-dire si aucun recours n'est formé dans le délai prescrit ou si la procédure de recours est clôturée), l'Office procède à l'inscription correspondante dans le registre, conformément à l'[article 64, paragraphe 6, du RMUE](#).

Les procédures d'annulation sont, à maints égards, soumises à des règles de procédure identiques ou similaires à celles qui sont fixées dans les procédures d'opposition (telles que la conciliation, les retraits des demandes en annulation, la

rectification des erreurs et la déchéance, les délais, les annulations multiples, le changement des parties, la demande de *restitutio*, etc.). Pour toutes ces questions, voir les sections pertinentes des Directives, et notamment [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#). Par conséquent, la présente partie des Directives n'aborde que les aspects de la procédure d'annulation qui sont différents de la procédure d'opposition.

2 Demande en annulation

2.1 Personnes habilitées à déposer une demande en annulation

Article [46, paragraphe 1](#) et article [63, paragraphe 1](#), du RMUE

Les procédures d'annulation ne sont jamais engagées à l'initiative de l'Office, mais uniquement à la réception d'une demande d'un tiers.

Les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue (articles [58](#) et [59](#) du RMUE) peuvent être déposées par:

1. 1. toute personne physique ou morale;
2. 2. tout groupement ou organisme constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice.

En ce qui concerne les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, le demandeur n'a pas l'obligation de démontrer un intérêt à agir (08/07/2008, [T-160/07](#), Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé, 25/02/2010, [C-408/08 P](#), Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). La raison en est la suivante: alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité et de déchéance ont pour objet la protection de l'intérêt général (y compris, en cas de déchéance pour défaut d'usage, l'intérêt général de la déchéance des droits des marques communautaires qui ne satisfont pas à l'obligation d'usage) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).

En revanche, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative ([article 60 du RMUE](#)) ne peuvent être déposées que par les personnes énoncées à l'[article 46, paragraphe 1, du RMUE](#) (en cas de demandes fondées sur l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#)) ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'Union européenne ou de la législation de l'État membre concerné (en cas de demandes fondées sur l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#)).

Les demandes en déchéance ou en nullité fondées sur les articles [81](#), [82](#), [91](#) ou [92](#) du RMUE (en particulier les causes spécifiques de déchéance et de nullité absolue pour les marques collectives et les marques de certification) sont soumises aux mêmes règles, en ce qui concerne l'ouverture du droit, que celles qui gouvernent les demandes en déchéance ou les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue ([article 74, paragraphe 3, du RMUE](#)).

2.2 Demandes écrites

[Article 63, paragraphe 2, du RMUE](#)

La demande en annulation doit être déposée par écrit. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les formulaires proposés par l'Office, tant que les conditions de recevabilité sont remplies. Cependant, l'utilisation des formulaires officiels est fortement recommandée. Les demandes en annulation peuvent être soumises par voie électronique.

2.3 Paiement

Article [63, paragraphe 2](#) et article [180, paragraphe 3](#), du RMUE

Article [15, paragraphe 1](#), et article [18, paragraphe 2](#), du RDMUE

Pour les règles générales relatives aux paiements, veuillez consulter les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs](#).

Une demande en annulation n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe. Par conséquent, avant d'examiner la recevabilité de la demande, l'Office contrôle avant tout le paiement de la taxe.

Lorsque l'Office constate que la taxe n'a pas été acquittée, il invite le demandeur à le faire dans un délai déterminé. Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai imparti, l'Office informe le demandeur que la demande en annulation est réputée ne pas avoir été déposée. Si la taxe a été réglée, mais hors délai, elle est remboursée au demandeur.

Lorsque la taxe est reçue après l'expiration du délai fixé par l'Office, mais que le demandeur apporte la preuve que, dans un État membre et dans le délai imparti, il a donné un ordre de virement à un établissement bancaire aux fins de transférer le montant de la taxe, l'[article 180, paragraphe 3, du RMUE](#), s'applique, de même que, le cas échéant, le paiement d'une surtaxe, (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs](#)).

La date de paiement de la taxe est sans effet sur la date de dépôt d'une demande en annulation, car l'[article 63, paragraphe 2, du RMUE](#) ne prévoit aucune répercussion sur la date de dépôt de la demande. Lorsque la taxe est acquittée avant l'expiration du

délai fixé par l'[article 15, paragraphe 1, du RDMUE](#), la demande est réputée déposée et la date de dépôt est celle à laquelle la déclaration écrite a été reçue par l'Office.

En règle générale, la taxe d'annulation est un montant dû au titre du dépôt de la demande, indépendamment de l'issue de la procédure. Elle n'est donc pas remboursée en cas d'irrecevabilité de la demande.

De même, la taxe d'annulation n'est pas remboursée en cas de retrait de la demande en annulation à tout moment de la procédure.

Dans ce contexte, les seules dispositions qui prévoient le remboursement de ladite taxe sont l'[article 15, paragraphe 1, du RDMUE](#), qui est applicable uniquement dans les cas où la demande est réputée ne pas avoir été déposée à la suite d'un retard de paiement, et l'[article 18, paragraphe 2, du RDMUE](#), qui, en appliquant *mutatis mutandis* l'[article 9, paragraphe 4, du RDMUE](#), prévoit le remboursement de 50 % de la taxe d'annulation lorsqu'il s'agit de demandes multiples, à condition que la suspension relative à la procédure soit intervenue avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure.

Toutefois, si la demande en annulation est retirée et que la déclaration de retrait parvient à l'Office le même jour que la demande originale, la taxe est remboursée.

2.4 Langues et traduction de la demande en annulation

2.4.1 Langue de la procédure

[Article 146, paragraphes 5 à 7, du RMUE](#)

[Article 15, paragraphes 2 et 3, du RDMUE](#)

La demande en déchéance ou en nullité doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. Les règles relatives à la langue de la procédure sont expliquées en détail dans les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 4, Langue de procédure](#).

Conformément à ces règles, dans les procédures d'annulation, il y a des cas où le demandeur a le choix entre deux langues de procédure autorisées (les premières et seconde langues de la marque contestée, qui sont toutes deux des langues de l'Office) et où une seule langue de procédure est autorisée (lorsque la première langue ne correspond à aucune des cinq langues de l'Office, la langue de la procédure d'opposition doit nécessairement être la seconde langue de la marque contestée).

Dans les cas où il lui est possible de choisir, la langue de procédure est celle indiquée expressément par le demandeur dans la demande en annulation ou, en l'absence d'indication expresse, la langue dans laquelle la demande en annulation a été déposée, pour autant qu'il s'agisse, dans les deux cas, de l'une des langues de procédure autorisées.

Lorsque le demandeur a choisi la langue de procédure inadéquate, le RMUE distingue deux scénarios différents: dans le premier, la langue inadéquate est une langue de

l'Office; dans le second, la langue inadéquate est l'une des langues officielles de l'Union européenne (mais pas une langue de l'Office). Selon la situation dans laquelle il se trouve, le demandeur fait face à des conséquences qui sont différentes et les délais qu'il doit respecter pour choisir la langue de procédure autorisée et présenter la traduction de la demande en annulation sont également différents:

- si la demande a été déposée dans une **langue de l'Office** qui n'est pas l'une des langues de procédure autorisées, le demandeur doit produire, de sa propre initiative, une traduction de la demande dans la première langue, pour autant qu'il s'agisse d'une langue de l'Office, ou dans la deuxième langue. La traduction doit être présentée **dans un délai d'un mois suivant la date de dépôt de la demande en annulation**; à défaut, la demande sera rejetée comme irrecevable ([article 146, paragraphe 7, du RMUE](#), et [article 15, paragraphes 2 et 3, du RDMUE](#)). L'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), concernant l'invitation faite au demandeur de remédier aux irrégularités, ne se réfère pas à l'[article 146, paragraphe 7, du RMUE](#); dès lors, dans ces cas, **l'Office n'adresse pas de notification d'irrégularité** et attend un mois à partir de la date de dépôt pour que la traduction de la demande en annulation lui soit transmise;
- si la langue choisie par le demandeur n'est **pas une langue de l'Office**, la demande sera rejetée comme irrecevable. L'[article 146, paragraphe 5, du RMUE](#) s'applique car il énonce clairement que la demande en annulation doit être déposée dans une langue de l'Office. Cette dernière n'ayant pas été déposée dans une langue de l'Office, le délai d'un mois prévu pour remédier à l'irrégularité visée à l'[article 146, paragraphe 7, du RMUE](#) ne s'applique pas.

Dans les cas où la langue choisie par le demandeur n'est pas l'une des langues de procédure autorisées, toute correspondance émanant de l'Office dans le cadre de la procédure d'annulation sera rédigée dans la première langue de la marque contestée, pour autant qu'il s'agisse d'une langue de l'Office, ou dans la seconde langue, si la première n'est pas l'une des cinq langues de l'Office.

S'agissant de l'utilisation des formulaires officiels, l'[article 146, paragraphe 6, du RMUE](#) dispose que, lorsque le formulaire fourni par l'Office est utilisé, il peut l'être dans toute langue officielle de l'Union européenne sous réserve qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office en ce qui concerne les éléments textuels.

Lorsque le demandeur utilise le formulaire officiel dans une langue qui ne peut être la langue de la procédure, que tous les éléments textuels sont rédigés dans une langue incorrecte et qu'une langue qui ne peut être la langue de la procédure a été choisie, les principes ci-avant s'appliquent: si la langue incorrecte choisie est une langue de l'Office, le demandeur doit, de sa propre initiative, produire une traduction dans un délai d'un mois; lorsque la langue incorrecte choisie n'est pas une langue de l'Office, il ne peut être remédié à l'irrégularité et la demande est réputée irrecevable.

2.4.2 Traduction de la preuve requise pour la recevabilité

Article [15, paragraphe 4](#), et article [16, paragraphe 2](#), du RDMUE

Lorsque des preuves à l'appui de la demande sont requises en vue d'évaluer la recevabilité de l'affaire (par exemple, les indications relatives au droit antérieur sur lequel la demande est fondée) et que ces preuves ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure ou traduites dans cette langue, l'Office invite le demandeur à remédier à cette irrégularité conformément à l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#) [02/03/2007, [R 300/2006-4](#), ACTILON / ACTELION (fig.)]. Dès lors qu'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande en annulation est rejetée comme irrecevable en tout ou en partie ([article 15, paragraphe 4](#), et [article 16, paragraphe 2](#), du RDMUE).

2.5 Examen de la recevabilité

[Articles 58](#) et [60, paragraphe 4](#), [63, paragraphe 3](#), et [66, paragraphe 2](#), du RMUE

Articles [12](#), [15](#) et [16](#), du RDMUE

Lorsque l'Office a établi que la taxe correspondante a été dûment acquittée, il vérifie la recevabilité de la demande.

Contrairement à la procédure d'opposition, la procédure d'annulation ne prévoit aucun délai de réflexion (*cooling-off*) et le demandeur peut produire des preuves jusqu'à la clôture de la phase contradictoire de la procédure. Cela signifie, notamment, que dans le cas d'une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative, la preuve de l'existence, la validité et l'étendue de la protection de tous les droits antérieurs et les pièces probantes y afférentes certifiant la titularité du demandeur doivent être produites. Ces documents doivent de préférence être joints à la demande.

L'examen de la recevabilité a pour objet tant les conditions absolues que les conditions relatives.

Les conditions absolues de recevabilité sont les indications et les éléments qui doivent figurer dans la demande. Elles sont décrites en détail au [point 2.5.1](#). Le demandeur ne peut remédier au non-respect d'une condition absolue de recevabilité. Si une condition absolue de recevabilité n'est pas remplie, l'Office considère la demande comme irrecevable.

Les conditions relatives de recevabilité sont les indications et les éléments que le demandeur pourra corriger. Elles sont décrites en détail au [point 2.5.2](#). Le demandeur doit remédier à toute irrégularité relative de recevabilité notifiée par l'Office dans un délai non prorogeable de deux mois. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, l'Office rejette la demande en annulation pour irrecevabilité.

Les éléments d'identification relatifs à la recevabilité absolue et relative doivent être recherchés non seulement dans la demande en annulation, mais également dans

ses annexes (09/12/2020, [T-30/20](#), Promed, EU:T:2020:599, § 27-29). Il en va de même lorsque le demandeur fournit des preuves en indiquant une source en ligne conformément à l'[article 16, paragraphe 1, point b\) ou c\), deuxième phrase, du RDMUE](#).

Dès lors qu'une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative est jugée recevable pour un droit antérieur, les parties en sont informées et la procédure se poursuit. La recevabilité de tout autre droit antérieur sera examinée ultérieurement au cours de la procédure, si nécessaire (par exemple, si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé, voir [point 3.2](#), ou si la demande en annulation ne peut être accueillie dans son intégralité sur la base de ce droit antérieur). Il en va de même pour les demandes en nullité fondées à la fois sur des motifs relatifs et sur des motifs absolus.

Toute décision de rejeter une demande en annulation comme irrecevable est également communiquée au titulaire de la MUE ([article 15, paragraphe 5, du RDMUE](#)), mais n'est susceptible de recours que par le demandeur.

2.5.1 Conditions absolues de recevabilité

Lorsqu'une irrégularité absolue de recevabilité est constatée, l'Office invite le demandeur à présenter ses observations sur l'irrecevabilité dans un délai de deux mois. Si, après avoir entendu le demandeur, l'Office maintient qu'il y a une irrégularité absolue de recevabilité, une décision rejetant la demande en annulation comme irrecevable sera rendue. Une copie de cette décision sera transmise au titulaire de la MUE.

2.5.1.1 La marque contestée n'est pas encore enregistrée

La demande en annulation est dirigée contre une MUE qui n'est pas encore enregistrée. Une demande en annulation peut être formée uniquement contre une MUE enregistrée. Une requête dirigée contre une demande qui n'a pas encore été enregistrée est prématurée (22/10/2007, [R 284/2007-4](#), VISION / VISION).

2.5.1.2 La marque contestée n'existe plus

La demande en annulation est dirigée contre une MUE qui n'existe plus au moment de la présentation de ladite demande, car elle a déjà fait l'objet d'une renonciation, a expiré, a été déclarée déchue ou annulée par une décision définitive.

2.5.1.3 *Autorité de la chose jugée* (article 63, paragraphe 3, du RMUE)

[Article 63, paragraphe 3, du RMUE](#)

Conformément à l'[article 63, paragraphe 3, du RMUE](#), une demande en nullité ou en déchéance est irrecevable lorsqu'une demande ayant **le même objet et la même**

cause, et impliquant les mêmes parties, a été jugée sur le fond, soit par l'Office, soit par un tribunal des marques de l'Union européenne visé à l'[article 123 du RMUE](#), et que la décision sur cette demande en nullité ou en déchéance a acquis l'autorité de la chose jugée.

a. Décision définitive sur le fond

L'exception de chose jugée s'applique uniquement lorsqu'une décision **définitive** a déjà été rendue **sur le fond** dans le cadre d'une demande reconventionnelle ou en annulation. La fin de non-recevoir ne s'applique pas, par exemple, lorsqu'une demande en nullité a été retirée avant que la décision rendue sur cette demande ne soit devenue définitive ou lorsque la décision définitive antérieure a déclaré la demande irrecevable et ne s'est pas prononcée sur le fond [15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 42].

b. Même objet et même cause

L'avocat général Bobek a souligné que la terminologie utilisée pour les différents éléments de l'autorité de la chose jugée peut varier quelque peu en fonction de la version linguistique du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) (conclusions de l'avocat général Bobek du 21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, note de bas de page 5). En particulier, la version en langue anglaise du RMUE utilise l'expression «subject matter», alors que la version en langue française utilise le terme «objet» pour désigner le même élément. Dans ses conclusions, l'avocat général a interprété la «**cause**» comme faisant référence aux **faits et dispositions légales** sur lesquels le pourvoi est fondé, et l'«**objet**» comme faisant référence à la fois à l'objet du pourvoi au sens du **résultat** que les requérantes cherchent à obtenir **et à l'objet «concret» du pourvoi** (conclusions de l'avocat général Bobek du 21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, note de bas de page 5).

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le même «objet» et la même «cause» sont tous deux des conditions nécessaires à l'application de l'autorité de la chose jugée et que, dans certaines circonstances, ils peuvent se recouper, les différents cas de figure impliquant ces deux éléments seront présentés ensemble.

- L'*autorité de la chose jugée* ne s'applique pas à une **demande en nullité** lorsqu'une décision définitive a été rendue dans le cadre d'une procédure de nullité antérieure au cours de laquelle **différents droits antérieurs** ont été invoqués comme fondement de l'action. L'identité de la cause de l'action avec celle de l'affaire antérieure implique non seulement le même fondement juridique, c'est-à-dire l'invocation des mêmes dispositions légales à l'appui des demandes, mais également les mêmes faits, et notamment les mêmes droits antérieurs (voir, par analogie, 17/11/2021, [T-538/20](#), Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 19-20). La cause de l'action diffère dans la mesure où la nullité du signe contesté est demandée dans le cadre de la procédure devant l'EUIPO par rapport à un droit antérieur non invoqué devant la juridiction nationale et sur lequel celle-ci ne s'était donc pas prononcée (voir, par analogie, 17/11/2021, [T-538/20](#), Paños de limpieza, Ropa de mesa, EU:T:2021:793, § 21).

- L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à une **demande en nullité** devant l'Office lorsque la décision antérieure a été rendue par un tribunal national des marques de l'Union européenne à la suite d'une **demande en constatation de non-contrefaçon**. Les décisions d'une juridiction nationale statuant sur une action en constatation de non-contrefaçon n'ont pas le même objet que la procédure en nullité devant l'Office [19/01/2022, [T-483/20](#), Shoes (3D), EU:T:2022:11, § 43-44].
- À titre d'exception, une décision antérieure de l'Office dans des **procédures d'opposition** impliquant les mêmes parties et portant sur la même marque ne saurait exclure la présentation d'une **demande en nullité ultérieure** fondée sur les mêmes droits antérieurs (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, pourvoi rejeté; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), étant donné que la cause est différente. Cependant, il est peu probable que les procédures en nullité aboutissent à une conclusion différente, sauf si une ou plusieurs des conditions ci-après sont satisfaites:
 - de nouveaux faits sont prouvés (par exemple, preuve de l'usage ou de la renommée de la marque antérieure, non disponible durant la procédure d'opposition);
 - la manière dont les appréciations juridiques fondamentales sont réalisées a changé (par exemple, en ce qui concerne les critères d'évaluation du risque de confusion), à la suite, par exemple, de décisions intermédiaires de la Cour de justice de l'Union européenne.
- L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à une **demande en déchéance** pour laquelle la décision définitive précédente renvoie à **une autre demande en déchéance présentée à une date différente**, car les dates auxquelles les circonstances ayant mené à la déchéance doivent être établies (absence d'usage, MUE devenant une désignation usuelle ou faisant l'objet d'un usage trompeur) sont différentes et l'objet ne peut donc pas être considéré comme étant le même [31/01/2014, [T-333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39].
- Une décision antérieure rendue dans le cadre d'une **action en contrefaçon** devant un tribunal national des marques de l'Union européenne ne constitue pas une *autorité de la chose jugée* dans le cadre d'une **procédure d'annulation** ou d'une **procédure d'enregistrement** (par exemple, dans le cadre d'une procédure d'examen ou d'opposition) devant l'Office. Il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, l'objet des procédures en contrefaçon et, d'autre part, les actions en nullité et les procédures d'opposition. La possibilité pour le titulaire d'une MUE antérieure d'engager une action en contrefaçon à l'encontre du titulaire d'une MUE enregistrée postérieurement ne saurait rendre sans objet une demande en nullité ou une opposition devant l'Office (21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 61). En outre, même lorsque la marque nationale contestée est identique à la MUE contestée, et que la procédure nationale et la procédure devant l'Office impliquent les mêmes parties, les objets des deux procédures ne sont pas identiques. En effet, l'action en contrefaçon vise notamment l'annulation de la

marque nationale, tandis que la procédure devant l'Office vise à obtenir l'annulation ou le refus de l'enregistrement de la MUE (voir, par analogie, 21/07/2016, [C-226/15 P](#), English Pink / PINK LADY, EU:C:2016:582, § 54).

c. Mêmes parties

L'application de l'autorité de la chose jugée requiert que les parties des deux procédures (celle en question et celle qui a conduit à la décision définitive précédente) soient les mêmes.

La notion de «mêmes parties» couvre également les ayants cause et les licenciés autorisés. En d'autres termes, l'autorité de la chose jugée s'applique si la partie du second recours est l'ayant cause ou un licencié autorisé de la partie à la première procédure.

2.5.1.4 Demandes ultérieures fondées sur d'autres droits qui auraient pu être invoqués à l'appui de la première demande (article 60, paragraphe 4, du RMUE)

[Article 60, paragraphe 4, du RMUE](#)

Conformément à l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#), lorsque le titulaire du droit antérieur a déjà demandé la nullité d'une MUE ou a introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon devant un tribunal des MUE sur la base des droits visés à l'[article 60, paragraphe 1 ou 2, du RMUE](#), il ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité sur la base d'autres droits visés à l'[article 60, paragraphe 1 ou 2, du RMUE](#), qu'il aurait pu invoquer à l'appui de la première demande.

Par conséquent, l'Office rejettera comme irrecevable, dans sa totalité, toute nouvelle demande formée par le titulaire d'un droit antérieur visé à l'[article 60, paragraphe 1 ou 2, du RMUE](#), ou par l'ayant cause, lorsque cette demande est fondée sur d'autres droits visés dans ledit article, qui auraient pu être revendiqués dans la première procédure mais qui ne l'ont pas été. Ce rejet s'applique indépendamment du fait que la nouvelle demande soit dirigée contre les mêmes produits ou services ou d'autres produits ou services que ceux qui ont été initialement contestés.

La nouvelle demande sera jugée irrecevable, que la première procédure ait abouti ou non à une décision finale sur le fond. En réalité, l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) s'applique même lorsque la première demande a été retirée ou déclarée irrecevable, ou si elle est toujours pendante. Le seul dépôt de la demande antérieure suffit pour appliquer cette disposition [15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 43 et 45].

Cette approche découle des principes généraux de sécurité juridique et d'attentes légitimes qui découlent également du fait qu'une MUE a été enregistrée et figure dans le registre des MUE. Ces principes exigent que l'application de la loi à une situation spécifique soit prévisible et que les intérêts du titulaire d'une MUE soient protégés contre toute «attaque» ultérieure du même demandeur (ou de l'ayant

cause), qui ne devrait pas se voir autorisé à contourner l'interdiction établie par l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) en formant une ou de nouvelles demandes en nullité fondées sur des droits qui étaient disponibles au moment de la procédure initiale [15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 44].

D'autre part, il ressort du libellé de l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) que, en principe, il ne peut être appliqué lorsque la nouvelle demande en nullité est fondée sur **le même droit antérieur** que celui invoqué dans le cadre d'une action antérieure qui n'a pas été jugée sur le fond. Dans le cas contraire, il existerait un chevauchement entre l'application de l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) et celle de l'[article 63, paragraphe 3, du RMUE](#) (*autorité de la chose jugée*). En outre, cela reviendrait à priver l'[article 63, paragraphe 3, du RMUE](#) de tout effet utile [15/09/2021, [T-207/20](#), PALLADIUM HOTELS & RESORTS (fig.) / Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 46]. Par conséquent, l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) ne s'appliquera à aucune demande ultérieure fondée sur le même droit antérieur dans la mesure où son «champ d'application» (par exemple, en ce qui concerne les motifs juridiques et les produits et services invoqués) est identique au champ d'application du premier recours ou relève de celui-ci.

En outre, lorsqu'un demandeur demande la cession d'une MUE au titre de l'[article 21, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#), dans le cadre d'une procédure initiée en vertu de l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) et qu'il demande ultérieurement que la même MUE soit déclarée nulle en vertu d'autres motifs relatifs, l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) ne peut être interprété de manière à empêcher le demandeur de maintenir les demandes formées au titre des autres causes de nullité dès lors que sa demande initiale de cession a été rejetée.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, l'[article 128 du RMUE](#) impose aux tribunaux des marques de l'Union européenne ou aux parties concernées l'obligation de communiquer à l'Office la date des demandes reconventionnelles et leurs résultats. Si tel n'est pas le cas, le titulaire d'une MUE qui souhaite invoquer le moyen de défense prévu à l'[article 60, paragraphe 4, du RMUE](#) doit produire, à l'appui de sa demande, des éléments de preuve objectifs démontrant qu'une procédure impliquant une demande reconventionnelle en nullité de la MUE est pendante devant un tribunal des MUE, tels qu'une déclaration du greffe du tribunal des MUE (voir également Partie E, Inscriptions au registre, Section 6, Autres inscriptions au registre, [2 Demande d'inscription du dépôt d'une demande reconventionnelle devant un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires](#) à la page 1817).

2.5.1.5 Déchéance fondée sur le non-usage: la marque est enregistrée depuis moins de cinq ans

[Article 58 du RMUE](#)

Une demande en déchéance fondée sur le non-usage est déposée contre une marque qui n'a pas été enregistrée depuis cinq ans à la date de dépôt.

2.5.1.6 Demande produite dans une langue incorrecte

[Article 146, paragraphe 5, du RMUE](#)

[Article 15, paragraphes 2 et 3, du RDMUE](#)

Une demande en annulation est présentée sans utiliser le formulaire officiel; elle n'est ni rédigée dans la langue appropriée, conformément à l'[article 146 du RMUE](#), ni traduite dans cette langue dans un délai d'un mois suivant le dépôt de ladite demande. Pour de plus amples informations, voir le [point 2.4](#) ci-dessus.

2.5.1.7 Identification de la marque contestée

[Article 12, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#)

Une demande en annulation doit contenir le numéro d'enregistrement de la MUE dont la déchéance ou la nullité est demandée, ainsi que le nom de son titulaire.

Pour en savoir plus sur cette irrégularité en matière de recevabilité, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.5](#), dans la mesure où les mêmes explications et raisonnements s'appliquent aux procédures d'annulation.

2.5.1.8 Identification des causes

[Article 12, paragraphe 1, point b\), du RDMUE](#)

Une demande en annulation doit indiquer les causes sur lesquelles elle est fondée, c'est-à-dire qu'elle doit préciser les dispositions spécifiques du RMUE qui justifient l'annulation demandée, telles qu'elles sont établies aux articles [58](#), [59](#), [60](#), [81](#), [82](#), [91](#) ou [92](#) du RMUE.

Le demandeur peut limiter les causes sur lesquelles la demande a été initialement fondée, mais il ne peut pas élargir l'objet de la demande en invoquant des causes supplémentaires au cours de la procédure.

Pour en savoir plus sur cette irrégularité en matière de recevabilité, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.5](#), dans la mesure où les mêmes explications et raisonnements s'appliquent aux procédures d'annulation.

Les causes de déchéance et de nullité ne peuvent pas être regroupées en une seule demande, mais doivent faire l'objet de demandes séparées; elles entraînent le règlement de taxes distinctes. Cependant, une demande en déchéance peut être fondée sur plusieurs causes de déchéance et une demande en nullité peut être fondée sur un ensemble de causes de nullité absolue et relative.

2.5.1.9 Identification des marques ou des droits antérieurs

En cas de demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative ([article 60 du RMUE](#)), la demande doit contenir des indications sur les droits sur lesquels elle est fondée.

[Article 60, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 12, paragraphe 2, point a\), du RDMUE](#)

Concernant les conditions absolues d'identification des marques ou des droits antérieurs invoqués au titre de l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#), voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.1.2](#), dans la mesure où la procédure d'annulation suit les mêmes règles que les oppositions, étant donné que l'[article 12, paragraphe 2, point a\), du RDMUE](#) applique *mutatis mutandis* les conditions de l'[article 2, paragraphe 2, point b\), du RDMUE](#).

[Article 60, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 12, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Concernant les conditions absolues d'identification des droits antérieurs invoqués au titre de l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#), telles que:

- un droit au nom;
- un droit à l'image;
- un droit d'auteur;
- un droit de propriété industrielle.

Les conditions absolues d'identification sont:

- une indication de la nature du droit antérieur;
- une représentation du droit antérieur;
- une indication relative à l'existence de ce droit dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans un seul ou plusieurs États membres et, le cas échéant, une indication des États membres en question.

2.5.2 Conditions relatives de recevabilité

Les conditions relatives de recevabilité prévues à l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), sont énoncées ci-dessous.

2.5.2.1 Identification du demandeur ou du représentant

[Article 12, paragraphe 1, point c\), du RDMUE](#)

Pour plus d'informations sur l'identification du demandeur en annulation, la désignation d'un mandataire agréé et les conditions dans lesquelles la désignation d'un

représentant est obligatoire, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#), points 3 et 5.f

Concernant les demandeurs multiples, les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative suivent les mêmes règles que les oppositions (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#)). Ces règles sont directement liées aux conditions relatives à l'ouverture du droit visées à l'[article 46, paragraphe 1](#), et à l'[article 63, paragraphe 1](#), du RMUE (voir ci-dessus).

En revanche, dans le cas des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue et des demandes en déchéance, il n'existe pas de conditions particulières concernant les demandeurs multiples, sauf qu'ils doivent être clairement indiqués dans la demande.

Veuillez noter que, dans tous les cas concernant les demandeurs multiples, l'[article 73 du RDMUE](#) et l'[article 18, paragraphes 2 et 3, du REMUE](#) sont applicables (désignation d'un représentant commun et répartition des frais).

2.5.2.2 Autres particularités des marques ou des droits antérieurs

Article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE
--

Dates

L'[article 2, paragraphe 2, points d\) et e\), du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*.

Pour plus de détails concernant cette irrégularité en matière de recevabilité, voir la section correspondante des Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.1](#), étant donné que les mêmes explications et raisonnements s'appliquent à aux procédures en annulation.

Représentation de marques ou des signes antérieurs

L'[article 2, paragraphe 2, point f\), du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*.

Pour plus de détails concernant cette irrégularité en matière de recevabilité, voir la section correspondante des Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.1](#), étant donné que les mêmes explications et raisonnements s'appliquent à aux procédures en annulation.

Produits et services

L'[article 2, paragraphe 2, point g\), du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*.

Pour plus de détails concernant cette irrégularité en matière de recevabilité, voir la section correspondante des Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.1](#), étant donné que les mêmes explications et raisonnements s'appliquent à aux procédures en annulation.

2.5.2.3 Demande formée par un licencié ou une personne habilitée au titre de la législation de l'Union européenne ou du droit national

[Article 12, paragraphe 2, point d\), du RDMUE](#)

Il est présumé que le demandeur affirme être le titulaire du droit antérieur, sauf mention contraire.

Pour en savoir plus sur cette irrégularité en matière de recevabilité, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.5](#), dans la mesure où les mêmes explications et raisonnements s'appliquent aux procédures d'annulation.

L'[article 2, paragraphe 2, point h\), sous iii\), du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*.

2.5.2.4 Étendue de la demande en annulation

[Article 12, paragraphe 1, point d\), du RDMUE](#)

La demande peut contenir une indication des produits et des services contre lesquels elle est dirigée; en l'absence d'une indication de ce type, la demande sera considérée comme étant dirigée contre tous les produits et services de l'enregistrement contesté.

Si le demandeur indique que la demande est dirigée uniquement contre une partie des produits et services de l'enregistrement contesté, il devra fournir une liste désignant clairement lesdits produits et services. À défaut, la demande sera considérée comme étant dirigée contre tous les produits et services de l'enregistrement contesté.

Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 2.4.2.4 Étendue de l'opposition](#), dans la mesure où les mêmes explications et raisonnements s'appliquent aux procédures d'annulation.

Un demandeur est habilité à limiter l'objet de sa demande en excluant des sous-catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque contestée est enregistrée (concernant les demandes en déchéance, 09/12/2014, [T-307/13](#), ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

2.5.2.5 Invitation à remédier aux irrégularités

[Article 15, paragraphes 4 et 5, du RDMUE](#)

Conformément à l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), si l'Office constate qu'une demande en annulation n'est pas conforme à l'[article 12, paragraphe 1, point c\), ou à l'article 12, paragraphe 2, point c\) ou d\), du RDMUE](#), il invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai déterminé. Veuillez noter que cela ne s'applique qu'aux irrégularités concernant les conditions de recevabilité, et non aux irrégularités concernant les conditions d'admissibilité des preuves auxquelles le demandeur doit remédier de sa propre initiative (voir [point 3.2](#) ci-dessous).

S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rend une décision rejetant la demande pour irrecevabilité. Lorsque la demande en annulation est fondée sur plusieurs causes ou droits antérieurs, et que les irrégularités ne visent qu'une partie d'entre elles ou d'entre eux, la procédure peut se poursuivre pour les causes ou les droits antérieurs qui ne présentent pas d'irrégularités de recevabilité (recevabilité partielle).

Dans le cadre de l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), le fait que le demandeur soit invité à remédier aux irrégularités ne peut pas entraîner un élargissement de l'objet de la procédure (droits antérieurs, produits et services, etc.) qui a été défini dans la demande initiale.

Enfin, l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), n'est applicable qu'à la liste des conditions relatives de recevabilité figurant à l'[article 12 du RDMUE](#). Les irrégularités concernant les conditions absolues de recevabilité ne relèvent pas de l'[article 15, paragraphe 4, du RDMUE](#), et ne peuvent pas faire l'objet d'une rectification (c'est-à-dire qu'elles entraînent le rejet de la demande en question comme irrecevable).

2.5.3 Indications facultatives

2.5.3.1 Exposé des motifs et preuves à l'appui

[Article 12, paragraphe 4, du RDMUE](#)

Conformément à l'[article 12, paragraphe 4, du RDMUE](#), une demande en annulation peut également contenir une description précise exposant les motifs, les faits et les arguments sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les preuves à l'appui.

La description précise exposant les motifs et les preuves à l'appui est facultative au stade du dépôt de la demande en déchéance ou en nullité. Lorsqu'ils sont nécessaires aux fins de justifier la demande, ils doivent être présentés avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, qui clôt la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité ([article 16, paragraphe 1, du RDMUE](#)). Ils concernent le fond, et non la recevabilité de la demande.

2.5.3.2 Demande d'avancement de la date de déchéance effective

[Article 62, paragraphe 1, du RMUE](#)

Une date de déchéance effective antérieure peut être sollicitée dans la demande en déchéance (voir aussi les Directives, [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles, point 1.3.1](#)). Une demande tardive à cet effet doit être rejetée en tant qu'extension irrecevable du champ d'application de la demande initiale.

2.6 Notification de la recevabilité de la demande et commencement de la phase contradictoire de la procédure

[Article 64, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 17, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Une fois que la demande en annulation a été jugée recevable, la phase contradictoire de la procédure est ouverte et la demande en annulation ainsi que les autres documents reçus sont transmis au titulaire de la MUE.

La notification de la demande au titulaire de la MUE comprend une invitation à présenter des observations (et en cas d'une demande en déchéance fondée sur l'[article 58, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), une invitation à fournir la preuve de l'usage sérieux – voir l'[article 19, paragraphe 1, du RDMUE](#)). Dans la pratique, l'Office accorde au titulaire de la MUE un délai de deux mois pour sa première réponse à la demande.

La notification informant les parties que la demande en annulation a été jugée recevable constitue une décision (voir, par analogie à la procédure d'opposition, 18/10/2012, [C-402/11 P](#), Redtube, EU:C:2012:649, § 42-53). Dès lors que cette décision ne met pas fin à la procédure, elle ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale sur l'affaire ([article 66, paragraphe 2, du RMUE](#)). En conséquence, l'Office est lié par cette décision et ne peut la révoquer que s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'[article 103 du RMUE](#) qui sont applicables à la révocation des décisions. Ceci signifie par exemple que si une irrégularité de recevabilité est découverte après la notification de la demande, il faut d'abord déterminer si la décision relative à la recevabilité peut encore être révoquée. Si c'est le cas, l'Office émettra la lettre d'irrégularité de rigueur une fois que la décision précédente sur la recevabilité aura été révoquée.

La révocation n'a pas lieu si la cause de l'irrecevabilité survient **après** la vérification initiale de la recevabilité (par exemple, lorsqu'un demandeur établi en dehors de l'EEE cesse d'avoir un représentant et n'en désigne aucun, ou lorsque l'autorité de la chose jugée s'applique parce qu'une décision pertinente devient définitive pendant la procédure d'annulation). Dans de tels cas, l'Office vérifiera de nouveau la recevabilité et émettra la lettre d'irrégularité correspondante sans révoquer la précédente décision de recevabilité (qui ne contenait aucune erreur au moment de son adoption).

3 Phase contradictoire

3.1 Dépôt de la demande

[Article 64 du RMUE](#)

[Article 17, paragraphe 2\), du RDMUE](#)

Conformément à l'[article 64, paragraphe 1, du RMUE](#), l'Office peut inviter les parties à présenter leurs observations aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Dans la pratique, et dans le but d'éviter une prolongation inutile de la procédure, l'Office accorde généralement deux échanges d'observations, se terminant habituellement par celles du titulaire de la MUE (par exemple, demande en annulation, observations du titulaire de la MUE, observations du demandeur, observations du titulaire de la MUE).

Toutefois, des échanges supplémentaires d'observations peuvent être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des preuves complémentaires et pertinentes sont déposées au cours du dernier échange au motif qu'elles n'avaient pas pu être déposées au préalable. Il relève de la pratique de l'Office d'accorder aux parties un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Bonne pratique: lorsqu'elles présentent des arguments et des éléments de preuve, les parties doivent procéder comme suit:

- respecter les bonnes pratiques indiquées dans les directives (en particulier celles concernant la présentation d'éléments de preuve, telles qu'énoncées dans les directives, [Partie A, Section 10, Éléments de preuve](#));
- Fournir, au début de la demande en nullité, les grandes lignes de leur argumentation en donnant un rapide aperçu de leur affaire. Ce document doit être concis et précis, et inclure:
 - un récapitulatif des questions juridiques;
 - un résumé des arguments et des faits essentiels.

Cela facilite l'efficacité des procédures dans l'intérêt de toutes les parties et garantit que tous les arguments matériels sont traités.

En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, le titulaire de la MUE peut également déposer une demande de preuve de l'usage des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée. Si ladite demande est recevable, l'Office invite le demandeur à fournir la preuve ([article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), et [article 19, paragraphe 2, du RDMUE](#)). Pour plus d'informations sur les demandes de preuve de l'usage, voir le [point 3.4](#).

Lorsque les parties ont présenté leurs observations ou la preuve de l'usage (le cas échéant), la phase contradictoire est close et le dossier est prêt pour la décision.

Si, à tout moment de la procédure, l'une des parties ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office clôt la phase contradictoire et statue sur la nullité sur la base des preuves dont il dispose ([article 17, paragraphe 2, du RDMUE](#)).

Concernant les règles relatives aux délais impartis, aux prorogations, aux notifications ou au changement des parties au cours de la procédure, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#), étant donné que les règles s'appliquent mutatis mutandis.

3.2 Présentation de preuves à l'appui de la demande

[Article 16](#), et [article 17, paragraphes 2, 3, et 4, du RDMUE](#)

Contrairement aux oppositions, il n'y a pas de délai pour introduire une demande en annulation. Cela permet, en principe, aux demandeurs de disposer de tout le temps dont ils ont besoin pour préparer leur demande et rassembler tous les faits, preuves et arguments à l'appui. Par conséquent, ces faits, preuves et arguments à l'appui doivent être présentés **en même temps que la demande**. Ce n'est qu'après les avoir reçus que le titulaire de la MUE peut préparer sa défense et qu'un échange d'observations fructueux peut avoir lieu pendant la phase contradictoire de la procédure.

Conformément à l'[article 16, paragraphe 1, du RDMUE](#), le demandeur en annulation peut présenter les faits, preuves et arguments à l'appui de la demande jusqu'à la clôture de la phase contradictoire de la procédure. La raison d'être de cette disposition est de laisser plus de souplesse, par rapport à une procédure en opposition, pour **compléter** les faits, preuves et arguments à l'appui de la demande, en réponse notamment aux contestations du titulaire de la MUE, étant donné que la procédure en annulation est le dernier recours permettant de contester la validité d'une MUE (voir également le [point 2.5.1.4](#) ci-dessus). Le demandeur en annulation a, par ailleurs, tout intérêt à présenter tous les faits, preuves et arguments à l'appui de sa demande (y compris toute traduction, si nécessaire) en même temps que celle-ci, faute de quoi il court le risque que, si le titulaire de la MUE ne formule pas d'observations en réponse, la phase contradictoire soit close sans qu'il ait eu la possibilité d'en présenter d'autres. En effet, l'[article 17, paragraphe 2, du RDMUE](#), dispose que, lorsque l'Office a invité une partie à présenter des observations dans un délai déterminé et que celle-ci ne le fait pas, il clôt la phase contradictoire de la procédure et statue sur la déchéance ou la nullité sur la base des preuves dont il dispose.

Dans le cas d'une demande en déchéance formée conformément à l'[article 58, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#), c'est au titulaire de la MUE qu'incombe la charge de produire la preuve de l'usage sérieux ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage; par conséquent, il s'agit de l'unique cas dans lequel le demandeur ne doit pas présenter de preuves à l'appui de sa demande ([article 19, paragraphe 1, du RDMUE](#)).

Dans le cas d'une demande en déchéance formée conformément à l'[article 58, paragraphe 58, point b\) ou c\), du RMUE](#) ou d'une demande en nullité fondée sur

des causes de nullité absolue conformément à l'[article 59 du RMUE](#), le demandeur doit produire les faits, preuves et observations à l'appui des causes sur lesquelles la demande se fonde ([article 16, paragraphe 1, du RDMUE](#)).

Dans le cas d'une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative conformément à l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#), le demandeur doit prouver l'existence, la validité et l'étendue de la protection des droits antérieurs invoqués et fournir les preuves attestant son droit à former la demande en nullité [[article 16, paragraphe 1, point c\), du RDMUE](#)]. En ce qui concerne les conditions relatives à la preuve des droits antérieurs, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2](#), et la section sur les procédures en nullité fondées sur des motifs relatifs dans les Directives, [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles](#). Si le droit antérieur qui a été jugé recevable n'est pas étayé et s'il existe un autre droit antérieur qui est étayé, les conditions absolues de recevabilité pour ce droit antérieur seront vérifiées.

Dans le cas d'une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative conformément à l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#), le demandeur doit produire des preuves de l'acquisition, de l'existence continue et de l'étendue de la protection du droit antérieur, ainsi que des preuves de son droit à former une demande en nullité [[article 16, paragraphe 1, point b\), du RDMUE](#)].

En outre, pour les motifs invoqués conformément à l'[article 60, paragraphe 1, points c\) et d\)](#), et à l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#), le demandeur doit préciser les dispositions du droit applicable qu'il entend invoquer. Si le droit invoqué est le droit national, il doit également fournir son contenu en produisant les publications officielles des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. Dans tous les cas, le demandeur doit prouver qu'il remplit les conditions d'acquisition et l'étendue de la protection du droit applicable invoqué. Voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, points 4.2.4.3 et 4.2.4.4](#).

Lorsque le demandeur ne présente pas les faits, arguments ou preuves requis afin de fonder sa demande, celle-ci est rejetée comme non fondée ([article 17, paragraphe 3, du RDMUE](#)).

3.2.1 Preuves accessibles en ligne

3.2.1.1 Demandes et enregistrements de marques antérieures, marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires, appellations d'origine et indications géographiques ([article 60, paragraphe 1, du RMUE](#))

Conformément à l'[article 16, paragraphe 1, point b\), du RDMUE](#), dans le cas d'une demande en nullité fondée sur des causes de nullité relative énumérées à l'[article 60, paragraphe 1, du RMUE](#), les preuves requises visant à fonder la demande sont les mêmes que celles requises dans la procédure d'opposition, étant donné que l'[article 7, paragraphe 3, du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*. En d'autres termes, le demandeur dans une procédure en nullité peut recourir à des pièces probantes

accessibles en ligne pour prouver le dépôt ou l'enregistrement de ses droits antérieurs et peut aussi, le cas échéant, recourir aux dispositions du droit national pertinent.

Étant donné que la pratique d'informer l'Office à propos de l'intention d'utiliser des preuves accessibles en ligne et d'identifier la source en ligne est la même que pour les procédures d'opposition, voir les Directives, [Partie C, Oppositions, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2](#), où le processus de «déclaration formelle» est expliqué, ainsi que chaque point spécifique concernant chaque type de droit antérieur pour l'identification des sources en ligne.

3.2.1.2 Droits de propriété industrielle (article 60, paragraphe 2, point d), du RMUE)

Outre les considérations qui précèdent, conformément à l'[article 16, paragraphe 1, point c\), deuxième phrase, du RDMUE](#) lorsque des preuves concernant le dépôt ou l'enregistrement d'un **droit de propriété industrielle** antérieur doivent être produites [[article 60, paragraphe 2, point d\), du RMUE](#)], y compris lorsque des preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont requises pour ce motif, et que ces preuves sont accessibles en ligne à partir d'une source reconnue par l'Office, le demandeur peut recourir à des preuves accessibles en ligne pour étayer ses droits.

L'invocation d'un droit de propriété industrielle est propre aux procédures de nullité; toutefois, en application du même raisonnement et du même processus que ceux exposés dans les procédures d'opposition, le demandeur doit officiellement déclarer qu'il invoque des preuves accessibles en ligne à l'appui de ses droits avant l'échéance du délai fixé pour la présentation des preuves. En outre, l'Office accepte l'identification des publications officielles ou des bases de données nationales dans la mesure où elles émanent d'organes publics ou officiels de l'État membre concerné, et si elles sont disponibles publiquement et gratuitement. Pour l'identification du droit national, les mêmes conditions que celles applicables aux marques non enregistrées ou d'autres signes utilisés dans la vie des affaires sont d'application (voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2.4.3](#)).

3.3 Traductions et changement de la langue utilisée dans les procédures d'annulation

3.3.1 Changement de la langue

[Articles 146, paragraphe 8, du RMUE](#)

[Article 13, du RDMUE](#)

En règle générale, la langue à utiliser dans les procédures d'annulation sera déterminée par le demandeur dans la demande en annulation, et elle doit être conforme à l'[article 146 du RMUE](#). Voir le [point 2.4.1](#) ci-dessus pour plus de détails concernant le choix de la langue dans les procédures d'annulation.

Toutefois, les parties à la procédure d'annulation peuvent décider de commun accord qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit la langue de procédure ([article 146, paragraphe 8, du RMUE](#)).

Cet accord doit être communiqué à l'Office dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande en annulation au titulaire de la MUE. Lorsque la demande n'a pas été déposée dans cette langue, le titulaire de la MUE peut demander au demandeur qu'il fournisse une traduction dans cette langue. La demande de traduction doit être reçue par l'Office dans le même délai de deux mois. Dans ce cas, le demandeur est invité par l'Office à produire une traduction de la demande dans la langue choisie par les deux parties dans un délai fixé à cet effet.

Si la traduction est formellement demandée et n'est pas produite ou si elle est produite tardivement, ou si la demande de changement portant sur la langue est présentée tardivement (après l'expiration du délai de deux mois), la langue de procédure reste inchangée ([article 13 du RDMUE](#)).

3.3.2 Traduction des preuves produites par le demandeur

[Article 16, paragraphe 2\), du RDMUE](#)

[Article 24](#), et [article 25, paragraphe 1, du REMUE](#)

3.3.2.1 Preuves du dépôt, de l'enregistrement ou du renouvellement de certificats ou de documents équivalents, des dispositions du droit national applicable

Lorsque la demande se fonde sur les causes énoncées à l'[article 60, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#), les preuves concernant le **dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement de marques ou droits antérieurs** ou, le cas échéant, le **contenu du droit national pertinent**, doivent être produites ou traduites dans la langue de la procédure.

La traduction doit être produite par le demandeur de sa propre initiative dans un délai d'**un mois** à compter du dépôt de ces preuves. Cette exigence s'applique à toutes les preuves transmises par le demandeur au cours de la procédure afin de satisfaire aux conditions fixées à l'[article 16, paragraphe 1, points b\) et c\), du RDMUE](#), qu'elles soient produites en même temps que la demande ou à un stade ultérieur. **L'Office n'enverra pas de lettre d'irrégularité**, et il incombe au demandeur de produire, de sa propre initiative, la traduction des preuves à l'appui de la demande.

L'exigence de traduction des preuves concerne également les preuves accessibles en ligne auxquelles le demandeur fait référence, lorsque la langue des preuves accessibles en ligne n'est pas la même que celle de la procédure. Cette exigence découle de l'[article 16, paragraphe 2, du RDMUE](#), qui dispose que les «preuves accessibles en ligne» sont déposées dans la langue de la procédure ou accompagnées d'une traduction.

L'[article 25, paragraphe 1, du REMUE](#) exige que la traduction reproduise la structure et le contenu du document original. Dans le cas de traductions de preuves accessibles en ligne, la communication de la traduction sans l'original sera acceptée pour autant que le document auquel elles renvoient soit identifié correctement.

Tout document à l'appui de la demande qui n'est pas traduit par le demandeur dans la langue de procédure dans le délai imparti prévu à l'[article 16, paragraphe 2, du RDMUE](#), est réputé ne pas avoir été reçu par l'Office et, par conséquent, n'est pas pris en considération ([article 25, paragraphe 2, du REMUE](#)) [05/03/2012, [R 0826/2010-4](#), MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.), § 25)].

3.3.2.2 Autres preuves

Toute autre preuve présentée par le demandeur à l'appui de sa demande, comme les **preuves de l'usage de la marque dans la vie des affaires ou les preuves de la renommée**, sera soumise à l'[article 24 du REMUE](#); en effet, ces preuves ne devront être traduites dans la langue de procédure que si l'Office l'exige dans un délai précisé à cet effet.

3.3.3 Traduction des observations présentées par les parties au cours de la procédure

[Article 146, paragraphe 9, du RMUE](#)

[Article 25, paragraphe 2, point a\), du REMUE](#)

Dans les procédures écrites devant l'Office, une partie qui présente ses observations dans une **langue de l'Office** autre que la langue de la procédure a l'obligation de produire une traduction desdites observations dans la langue de la procédure dans un délai **d'un mois** à compter de la date de dépôt ([article 146, paragraphe 9, du RMUE](#)).

L'Office **ne réclame pas les traductions** et continue de traiter l'affaire. Il appartient à la partie concernée de produire la traduction requise.

Si les traductions ne sont pas produites à l'initiative des parties dans le délai d'un mois, les observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l'Office et, par conséquent, ne seront pas prises en compte <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0626&form=FR#d1e1656-37-1> [[article 25, paragraphe 2, point a\), du REMUE](#)].

Lorsqu'une partie dépose des observations dans une **langue de l'Union européenne** qui n'est **pas** une langue de l'Office, le délai d'un mois imparti pour traduire les observations ne s'applique pas. Les observations seront d'office réputées ne pas avoir été reçues et ne seront pas prises en considération.

3.3.4 Traduction des éléments de preuve produits par le titulaire de la MUE au cours de la procédure

[Article 24](#), et [article 25, paragraphe 2, point a\), du REMUE](#)

Les pièces justificatives présentées par le titulaire de la MUE au cours de la procédure (sauf la preuve de l'usage, voir ci-dessous) sont soumises à l'[article 24 du REMUE](#) et, par conséquent, peuvent être produites dans une des langues officielles de l'Union européenne.

En vertu de cette disposition, le titulaire de la MUE n'a pas l'obligation de produire automatiquement la traduction, mais **l'Office peut l'exiger dans un délai imparti**. Lorsque l'Office exerce son pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, il prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties.

Lorsque l'Office invite effectivement le titulaire de la MUE à produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence dans le délai imparti signifie que les documents non traduits ne sont pas pris en considération ([article 25, paragraphe 2, point a\), du REMUE](#)).

3.3.5 Traduction de la preuve de l'usage

[Article 19 du RDMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

En vertu de l'[article 19, paragraphe 1, du RDMUE](#) (auquel l'[article 10, paragraphe 6, du RDMUE](#) s'applique *mutatis mutandis*) et de l'[article 19, paragraphe 2, du RDMUE](#) (auquel l'[article 24 du REMUE](#) s'applique directement), la preuve de l'usage peut être produite dans toute langue officielle de l'Union européenne.

Si la preuve de l'usage n'est pas fournie dans la langue de la procédure, l'Office **peut** exiger de la partie concernée d'en produire une traduction dans cette langue dans un délai déterminé. Lorsque l'Office exerce son pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, il prend en considération la nature de la preuve et les intérêts des parties. Lorsque l'Office invite effectivement la partie concernée à produire les traductions des éléments de preuve, le non-respect de ladite exigence dans le délai imparti a pour conséquence que les documents non traduits ne sont pas pris en considération.

Pour de plus amples indications sur la traduction de la preuve de l'usage, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 5.6](#).

3.4 Demandes de preuve de l'usage

[Article 19, paragraphe 2, du RDMUE](#)

La pratique relative aux demandes de preuve de l'usage, conformément à l'[article 64, paragraphes 2 ou 3, du RMUE](#), lorsque le titulaire de la MUE souhaite demander la preuve de l'usage des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité se fonde, est la même que celle qui est suivie dans la procédure d'opposition ([article 10, paragraphe 1, du RDMUE](#)). Dans la procédure d'annulation, une demande de preuve de l'usage doit être déposée par le titulaire de la MUE en même temps que sa première réponse à la demande, dans le premier délai fixé pour produire les observations en vertu de l'[article 17, paragraphe 1, du RDMUE](#).

Si une demande de preuve de l'usage est présentée par le titulaire de la MUE à un stade ultérieur de la procédure, elle ne sera pas recevable.

En outre, conformément à l'[article 19, paragraphe 2, du RDMUE](#), lorsque le titulaire de la MUE souhaite demander la preuve de l'usage, il doit le faire au moyen d'un **document distinct**. Pour la définition d'un «document distinct» et des orientations supplémentaires sur les demandes de preuve de l'usage, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 5.1.4 Demande dans un document distinct](#) et al.

4 Autres questions

4.1 Poursuite de la procédure

[Article 105 du RMUE](#)

En vertu de l'[article 105, paragraphe 1, du RMUE](#), toute autre partie à une procédure devant l'Office qui a omis d'observer un délai à l'égard de l'Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition qu'au moment où la requête est introduite, l'acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai non observé et n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe de poursuite de la procédure.

Cette disposition est applicable à toutes les procédures devant l'Office. Pour plus de détails, voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais](#).

Dans les procédures d'annulation, la poursuite de la procédure peut être demandée pour tout délai imparti dans le cadre de la procédure d'annulation (sauf pour le délai fixé à l'[article 68, paragraphe 1, du RMUE](#), pour introduire un recours).

4.2 Suspensions

[Article 132 du RMUE](#)

[Article 71 du RDMUE](#)

En matière de suspensions, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#) (en tenant compte, cependant, du fait que le délai de réflexion n'existe pas dans la procédure d'annulation). L'[article 71 du RDMUE](#) s'applique.

À ce sujet, la principale particularité des procédures d'annulation concerne les règles spécifiques en matière de connexité devant les tribunaux des marques de l'Union européenne. En vertu de l'[article 132, paragraphe 2, du RMUE](#), sauf s'il existe des raisons particulières justifiant la poursuite de la procédure, l'Office saisi d'une demande en annulation suspend la procédure, de sa propre initiative, après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la MUE est déjà contestée devant un tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle.

L'[article 132, paragraphe 2, du RMUE](#), dispose également que si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des marques de l'Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. L'Office poursuit la procédure en cours devant lui.

Une demande de suspension au titre de l'[article 132, paragraphe 2, du RMUE](#) doit être étayée par des éléments de preuve pertinents. Les demandes de suspension ne sont jugées pertinentes que pour la procédure et pourraient être accordées en vertu de l'[article 132, paragraphe 2, du RMUE](#), dans les cas où elles se réfèrent à la MUE contestée et non lorsqu'elles se réfèrent à d'autres MUE contestées dans les procédures d'annulation parallèles.

4.3 Renonciations, retraits et clôture de la procédure

[Article 57, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 17, paragraphes 5 à 8, du RDMUE](#)

4.3.1 Renonciations à la marque contestée

En principe, dans les procédures d'annulation, les conséquences d'une renonciation totale à une MUE contestée (ou d'une renonciation partielle visant certains produits ou services contre lesquels la demande en annulation est dirigée) sont similaires à celles du retrait d'une demande de MUE dans les procédures d'opposition.

Cependant, contrairement à ce qui se produit lors du retrait d'une demande de MUE, les effets de la renonciation à une MUE enregistrée ne sont pas les mêmes que ceux

de la décision quant au fond qui met fin à la procédure en question. Tandis que la renonciation à une MUE ne devient effective qu'à la date à laquelle cette renonciation est enregistrée, la décision d'annulation d'une MUE produit ses effets à partir d'une date antérieure, soit dès le début (en cas de nullité), soit à compter de la date de dépôt de la demande en annulation ou de la date qui a été fixée dans la décision de l'Office, à la demande de l'une des parties, conformément à [l'article 62, paragraphe 1, du RMUE](#) (en cas de déchéance). En conséquence, malgré la déclaration de renonciation à la MUE contestée, le demandeur peut toujours revendiquer un intérêt légitime à poursuivre la procédure d'annulation afin d'obtenir une décision quant au fond (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 42-43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA, § 25-27).

Dans la pratique, en cas de renonciation totale ou partielle à une MUE faisant l'objet d'une procédure d'annulation et si cette renonciation affecte l'objet de cette procédure, l'Office suspend l'enregistrement de la renonciation et, en parallèle, notifie la renonciation au demandeur en annulation, et l'invite à indiquer à l'Office s'il souhaite retirer la demande compte tenu de la renonciation déclarée. La conséquence pour les parties et l'Office dépendra non seulement de la réponse du demandeur, mais aussi du type de procédure d'annulation en question, c'est-à-dire du fait que le recours en annulation est une demande en déchéance ou une demande en nullité.

4.3.1.1 Demande en déchéance pendant

Si, dans la réponse à la lettre de l'Office, le demandeur répond en retirant sa demande en déchéance en conséquence de la renonciation, la renonciation est enregistrée et la procédure est close sans décision quant au fond. La demande est retirée.

Si le demandeur ne répond pas, la suspension de la renonciation est maintenue et la procédure d'annulation se poursuit jusqu'à une décision définitive quant au fond. Il n'est pas nécessaire que le demandeur revendique un intérêt légitime.

Lorsque la décision quant au fond est devenue définitive, la renonciation est enregistrée uniquement pour les produits ou services qui ne sont pas concernés par la déclaration de déchéance de la MUE contestée, le cas échéant.

4.3.1.2 Demande de déclaration de nullité pendant

Si, dans la réponse à la lettre de l'Office, le demandeur répond en retirant sa demande en nullité en conséquence de la renonciation, la renonciation est enregistrée et la procédure est close sans décision quant au fond. La demande est retirée.

Si le demandeur ne répond pas, ou ne revendique aucun intérêt légitime particulier, la renonciation est enregistrée et la procédure d'annulation se poursuit pour les produits ou services restants contre lesquels l'annulation est dirigée et qui n'ont pas été supprimés par la renonciation partielle, le cas échéant. Si tous les produits contestés sont supprimés par la renonciation, la procédure en nullité est close au moyen d'une notification à cet effet, sans décision quant au fond. La demande est close en raison de la renonciation.

Si le demandeur répond et déclare avoir un **intérêt légitime** à l'obtention d'une décision quant au fond, l'Office évalue la demande. Une revendication d'un intérêt légitime ne sera acceptée que si le demandeur démontre pourquoi une décision quant au fond concernant la déclaration de nullité est requise et pourquoi la renonciation à la marque contestée n'est pas suffisante. Les revendications qui ne sont pas accompagnées de preuves à l'appui ni d'autre explication quant à la raison pour laquelle la renonciation à la marque est insuffisante (contrairement à ce qui le cas dans une déclaration de nullité), seront rejetées. En outre, l'intérêt légitime doit être réel, direct et actuel. Les demandes fondées sur d'éventuels conflits futurs ou présumés découlant de la conversion de la MUE contestée en un enregistrement international sont rejetées. Dans la mesure où les cas dans lesquels un intérêt légitime est revendiqué concerneront essentiellement des procédures judiciaires en cours, la partie revendiquant cet intérêt doit exposer les conclusions recherchées dans ces procédures judiciaires. La division d'annulation prendra une décision formelle concernant le rejet d'une revendication d'intérêt légitime, en maintenant la suspension de la renonciation jusqu'à ce que la décision devienne définitive. Après quoi, la procédure en nullité est close sans décision quant au fond et la renonciation est enregistrée.

L'Office ne maintient la suspension de la renonciation jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise quant au fond que dans les cas où un intérêt légitime est revendiqué et prouvé par le demandeur. Dans tous les autres cas, la renonciation est enregistrée et la procédure d'annulation se poursuit pour les produits ou services restants à l'encontre desquels l'annulation est dirigée et qui ont été supprimés par la renonciation partielle, le cas échéant. Si tous les produits contestés sont supprimés par la renonciation, la procédure en nullité est close sans décision quant au fond. La demande est close en raison de la renonciation.

4.3.1.3 La renonciation est antérieure à la demande en annulation

Lorsque la renonciation est déclarée avant le dépôt du recours en annulation, mais n'a pas encore été inscrite au registre au moment du dépôt de la demande, l'Office prend note de la renonciation et l'inscrit dans son registre, indépendamment du dépôt de tout recours en annulation ultérieur, y compris des demandes en déchéance dans le cadre desquelles le demandeur en annulation demande qu'une date antérieure soit fixée conformément à l'[article 62, paragraphe 1, du RMUE](#).

Pour que l'Office suspende l'inscription au registre de la renonciation, comme expliqué ci-avant, elle doit avoir été déclarée après le dépôt de la demande en annulation.

4.3.1.4 La renonciation partielle n'affecte pas l'objet de l'annulation

Si une renonciation partielle n'affecte aucun des produits ou services contestés, la renonciation partielle sera enregistrée telle que décrite dans les Directives, [Partie E, Inscriptions au Registre, Section 1, Modifications dans un enregistrement](#), et le demandeur dans la procédure d'annulation ne sera pas informé.

4.3.1.5 Renonciation à déposer au moyen d'un document distinct

Conformément à l'[article 17, paragraphe 7, du RDMUE](#), au cours de la procédure d'annulation, lorsque le titulaire de la MUE souhaite renoncer à la marque contestée, il doit le faire au moyen d'un document distinct.

Pour la définition de «document distinct», voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 4.4.1](#), étant donné que les mêmes principes s'appliquent.

4.3.2 Retrait de la demande en annulation

Le demandeur en annulation peut retirer sa demande en annulation à tout moment au cours de la procédure. L'Office informe le titulaire de la MUE du retrait et clôt la procédure.

Le **retrait de tout recours en instance** (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de Justice) signifie que la **décision attaquée devient définitive**. Par conséquent, la demande en annulation ne peut plus être retirée ultérieurement.

Pour de plus amples informations concernant le retrait d'une demande en annulation après le rendu d'une décision de la division d'annulation, voir, par analogie, les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 6.2.2.3](#).

4.3.3 La marque contestée arrive à échéance ou est annulée dans une procédure parallèle

De la même manière que dans le processus expliqué ci-dessus au [paragraphe 4.3.1.2](#), lorsque certains (ou l'ensemble) des produits et services contestés sont supprimés en conséquence de l'expiration de la MUE contestée, ou en conséquence d'un refus dans une procédure de déchéance parallèle, l'Office informe le demandeur et l'invite à informer l'Office de son intérêt légitime à l'obtention d'une décision quant au fond à partir d'une date antérieure. Comme expliqué au [paragraphe 4.3.1.2](#), il en va de même lorsqu'un intérêt légitime devra être revendiqué et prouvé par le demandeur.

Si un intérêt légitime n'est pas revendiqué ou prouvé, ou lorsque la marque contestée est déclarée nulle dès le départ dans la procédure en nullité parallèle, la procédure est close sans décision quant au fond.

La demande sera classée sans suite en raison de l'expiration ou de l'annulation de la marque contestée dans l'affaire parallèle.

Dans le cas où l'expiration ou l'annulation de la marque dans la procédure parallèle ne conduit pas au retrait de tous les produits contestés et où un intérêt légitime n'a pas été revendiqué ou prouvé, la procédure est poursuivie pour les produits ou services restants à l'encontre desquels l'annulation est dirigée et qui n'ont pas été retirés.

4.3.4 Décision sur la répartition des frais

[Article 109, paragraphes 4 et 6, du RMUE](#)

La partie qui met un terme à la procédure en retirant sa demande en déchéance ou en nullité ou en ne renouvelant pas l'enregistrement de la MUE, ou en renonçant à la MUE, supportera les taxes et les frais exposés par l'autre partie ([article 109, paragraphe 4, du RMUE](#), sauf dans le cas où cela serait la conséquence de la renonciation (voir paragraphes [4.3.1.1](#) et [4.3.1.2](#) ci-dessus), auquel cas les frais sont supportés par le titulaire de la MUE.

En outre, les parties peuvent indiquer que la renonciation ou le retrait est une conséquence d'un accord qu'ils ont conclu et qu'une décision sur les frais n'est pas nécessaire. L'Office ne rend pas de décision concernant les frais s'il reçoit une telle demande conjointement avec la demande de retrait ou de renonciation, signée par les deux parties. Une telle demande peut également être transmise à l'Office dans deux courriers séparés. Au cas où aucune indication d'un accord entre les parties sur les frais ne serait donnée, l'Office rend sa décision concernant les frais immédiatement. La décision sur les frais déjà rendue n'est pas revue par l'Office au cas où les parties fournissent cette information après la date de la décision. Il incombe aux parties de respecter l'accord et non pas «d'exécuter» la décision de l'Office concernant les frais.

Pour plus de détails concernant la pratique de l'Office en matière de répartition et de fixation des frais dans les procédures *inter partes*, voir les Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphes 6.5 et 6.6](#).

[Article 15, paragraphe 5, du RDMUE](#)

Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est rejetée dans son intégralité comme étant irrecevable conformément à l'[article 15, paragraphes 2, 3 ou 4, du RDMUE](#), aucune décision n'est prise concernant les frais avant la notification de la demande au titre de l'[article 17, paragraphe 1, du RDMUE](#).

4.4 Demandes en déchéance et en nullité contre la même MUE

Si la même MUE fait à la fois l'objet d'une procédure de déchéance et d'une procédure de nullité, l'Office a le pouvoir discrétionnaire de décider dans chaque cas, en prenant en considération les principes de l'économie de la procédure et de l'efficacité administrative, si l'une des procédures doit être suspendue jusqu'à ce que l'autre soit close ou dans quel ordre les procédures doivent être réglées.

Si en premier lieu, la décision déclare la nullité totale de la MUE (ou partielle, mais pour tous les produits et services contre lesquels la demande en déchéance est dirigée), et qu'ensuite ladite décision devient définitive, il est mis fin d'office à la procédure de déchéance parallèle, car elle est devenue sans objet. Les frais sont à

la discrétion de l'Office ([article 109, paragraphe 5, du RMUE](#)), qui conclut en général que chaque partie doit supporter ses propres frais.

Cependant, en tenant compte des différents effets de la déchéance (*ex nunc*) et pour une déclaration de nullité (*ex tunc*), lors de la première décision de déchéance totale d'une MUE (ou partielle, mais pour tous les produits/services contre lesquels la nullité est dirigée), l'Office informe le demandeur lorsque ladite décision est devenue définitive et l'invite à présenter ses observations concernant la clôture de la procédure de nullité. Si le demandeur démontre un intérêt légal suffisant pour obtenir une décision déclaratoire de nullité, la procédure se poursuit.

4.5 Contestation des enregistrements internationaux désignant l'UE

[Article 190, paragraphe 2](#), et [article 198 du RMUE](#)

Les procédures d'annulation peuvent être également dirigées contre les enregistrements internationaux (ci-après les «EI») désignant l'Union européenne. Les règles spécifiques applicables dans ces cas (relatives notamment à la date de dépôt et au délai pertinent pour la preuve de l'usage) figurent dans les Directives, [Partie M, Marques internationales](#).

Une demande en annulation contre un EI peut être présentée après la date de la publication de l'EI désignant l'Union européenne dans le [Bulletin officiel](#) de l'Office (M.3.1. – Enregistrements internationaux avec ou sans modifications depuis leur publication au sens de l'[article 190, paragraphe 1, du RMUE](#)).

En ce qui concerne les représentants devant l'OMPI des titulaires des EI contestés, en règle générale, l'Office communique avec eux, quelle que soit leur localisation, s'ils remplissent les critères prévus à l'[article 120 du RMUE](#).

Lorsque le représentant devant l'OMPI du titulaire de l'EI ne remplit pas les critères prévus à l'[article 120 du RMUE](#), la notification de la demande en annulation est transmise directement audit titulaire, et une copie est envoyée à son représentant devant l'OMPI pour information.

La notification de la demande en annulation invite également le détenteur de l'EI à désigner un représentant professionnel, en vertu de l'[article 120 du RMUE](#), dans un délai de deux mois suivant sa réception. En cas de représentation obligatoire ([article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)), la notification indique les conséquences du non-respect de cette obligation (notamment qu'aucune communication transmise par le détenteur de l'EI au cours de la procédure n'est prise en considération).

4.6 Cession

[Article 21, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#)

[Article 20 du RDMUE](#)

Le demandeur en nullité peut demander la cession de la MUE au lieu de la nullité si les conditions énoncées à l'<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&form=FR#d1e1354-1-1> article 21, paragraphe 1, et à l'[article 21, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#) sont remplies. En résumé, le demandeur en annulation devient titulaire de la MUE si la demande est accueillie. La demande étant traitée dans le contexte d'une procédure en nullité conformément à l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), les règles de cette procédure s'appliquent.

La cession s'applique uniquement dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), à savoir lorsqu'une MUE est enregistrée au nom d'un agent non autorisé, sans l'autorisation du titulaire. Pour ces cas, le demandeur en nullité peut demander *soit* la nullité de la marque (conformément à l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)) *soit* la cession de la MUE en faveur du demandeur (conformément à l'[article 21 du RMUE](#) et à l'[article 20, paragraphe 1, du RDMUE](#)).

Si la MUE contestée survit partiellement au recours, soit parce que l'action était dirigée uniquement à l'encontre d'une partie des produits et services, soit parce que le recours a été partiellement rejeté, la marque sera scindée. Il sera attribué à la partie revenant au demandeur un nouveau numéro d'enregistrement de marque assorti de la mention du nouveau titulaire, de son représentant dans la procédure en nullité et de la liste des produits et services pour lesquels la revendication a été accueillie. Toutes les autres indications de la marque restent identiques à celles de la marque originale.

4.6.1 Recevabilité de la demande

Lors du dépôt de la demande en nullité sur la base de l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#), lu conjointement avec l'[article 8, paragraphe 3, du RMUE](#), le demandeur en annulation doit indiquer, dans le formulaire de demande, la demande qui peut viser à :

1. la nullité; **ou**
2. une cession conformément à l'[article 21, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#).

Une demande de cession ne peut être invoquée en concomitance avec une demande en nullité de la MUE pour la même cause invoquée à l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#). Si le demandeur en annulation le fait par erreur, l'Office invitera le demandeur à choisir entre les deux types de demande. La partie est informée qu'en l'absence de réponse, l'Office présumera que le demandeur en nullité souhaite opter pour la cession (et non la nullité).

4.6.2 Priorité de l'examen de la demande de transfert

Si le demandeur invoque l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) en demandant la cession de la MUE contestée et l'[article 59, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#) (enregistrement contraire aux dispositions de l'[article 7 du RMUE](#)), l'Office examinera en premier lieu les causes de nullité absolue en raison de l'intérêt public sous-tendant cette disposition. Si une cause de nullité absolue s'applique, l'Office ne peut autoriser la cession de la MUE.

Si le demandeur invoque l'[article 60, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) en demandant la cession de la MUE contestée et toute autre cause de nullité [c'est-à-dire la mauvaise foi conformément à l'[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) ou toute autre cause de nullité relative conformément à l'[article 60, paragraphe 1, points a\), c\) ou d\)](#) ou à l'[article 60, paragraphe 2, du RMUE](#)], l'Office examinera en premier lieu la demande de transfert. La demande alternative visée à l'[article 21, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#) perdrait de son utilité si l'Office pouvait décider d'annuler la MUE, contrairement à l'intention expresse du demandeur. En outre, bien que la situation juridique de la partie gagnante serait substantiellement différente si, au lieu de la cession, la MUE était annulée, la situation juridique de la titulaire perdante resterait la même quelle que soit l'issue.

Pour plus de détails concernant la cession dans des procédures de nullité, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 2, Dispositions matérielles](#).

***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.....	1604
1.1 Causes d'annulation.....	1604
1.2 Procédures inter partes.....	1604
1.3 Effets de la déchéance et de la nullité.....	1605
1.3.1 L'effet juridique de la déchéance.....	1605
1.3.2 L'effet juridique de l'annulation.....	1605
1.3.3 L'effet juridique d'une demande de cession de MUE.....	1605
2 Déchéance.....	1606
2.1 Introduction.....	1606
2.2 Non-usage de la MUE – article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE....	1606
2.2.1 Charge de la preuve.....	1607
2.2.2 Usage sérieux.....	1607
2.2.3 Période à prendre en considération.....	1608
2.2.4 Justes motifs pour le non-usage.....	1609
2.3 MUE devenue une désignation usuelle (terme générique) – article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE.....	1609
2.3.1 Charge de la preuve.....	1610
2.3.2 Dates à prendre en considération.....	1610
2.3.3 Public pertinent.....	1610
2.3.4 Désignation usuelle.....	1611
2.3.5 Moyens de défense du titulaire.....	1611
2.4 MUE devenue propre à induire en erreur – article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.....	1611
2.4.1 Charge de la preuve.....	1612
2.4.2 Dates à prendre en considération.....	1612
2.4.3 Critères à appliquer.....	1612
2.4.4 Exemples.....	1612
2.5 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de l'Union européenne collectives (article 81 du RMUE).....	1613
2.6 Motifs supplémentaires de déchéance des marques de certification de l'Union européenne (article 91 du RMUE).....	1614
3 Causes de nullité absolue.....	1614
3.1 MUE déposée en violation de l'article 7 du RMUE – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE.....	1614

3.1.1 Charge de la preuve.....	1614
3.1.2 Dates à prendre en considération.....	1615
3.1.3 Critères à appliquer.....	1615
3.2 Défense face à une demande basée sur l'absence de caractère distinctif.....	1615
3.3 La mauvaise foi – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.....	1617
3.3.1 Date de référence.....	1617
3.3.2 Notion de mauvaise foi.....	1617
3.3.2.1 Facteurs susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi.....	1618
3.3.2.2 Facteurs peu susceptibles d'indiquer l'existence d'une mauvaise foi.....	1622
3.3.3 Preuves de mauvaise foi.....	1623
3.3.4 Lien avec d'autres dispositions du RMUE.....	1623
3.3.5 Étendue de la nullité.....	1623
3.4 Causes de nullité absolue des marques collectives de l'Union européenne.....	1624
3.5 Causes de nullité absolue des marques de certification de l'UE.....	1624
4 Causes de nullité relative.....	1625
4.1 Introduction.....	1625
4.2 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 1, du RMUE.....	1626
4.2.1 Normes à appliquer.....	1626
4.2.2 Dates à prendre en considération.....	1626
4.2.2.1 Aux fins de l'appréciation du caractère distinctif accru ou de la renommée.....	1626
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.....	1627
4.3 Causes en vertu de l'article 60, paragraphe 2, du RMUE: autres droits antérieurs.....	1627
4.3.1 Droit au nom ou droit à l'image.....	1627
4.3.2 Droit d'auteur.....	1630
4.3.3 Autres droits de propriété industrielle.....	1633
4.4 Non-usage de la marque antérieure.....	1634
4.5 Exceptions opposables à une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs.....	1636
4.5.1 Consentement à l'enregistrement.....	1636
4.5.1.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de consentement à l'enregistrement.....	1636
4.5.1.2 Exemples de conclusions accueillant l'allégation de consentement à l'enregistrement.....	1637
4.5.2 Forclusion par tolérance.....	1638

4.5.2.1 Exemples de conclusions rejetant l'allégation de forclusion par tolérance.....	1639
4.5.2.2 Exemples de conclusions accueillant (partiellement) l'allégation de forclusion par tolérance.....	1642

**Annexe 1 Causes de nullité: délais d'application après l'entrée en
vigueur du règlement (UE) n° 2015/2424 le 23 mars 2016.....1644**

1 Causes de nullité absolue..... 1644

1.1 Causes de nullité applicables avant le 23 mars 2016 en vertu de règlements de l'UE, autres que le RMC.....	1644
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.....	1645

**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..... 1645**

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) [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 accréditer 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 <i>l'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).

S'efforçant de faire converger les pratiques en matière de marques, le Réseau de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a publié une communication commune sur la pratique commune - «Demandes de marques déposées de mauvaise foi» (PC13)⁸⁹. La présente section des Directives est conforme à la PC13.

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).

⁸⁹ Disponible à l'adresse <https://www.tmdn.org/#/practices>.

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.
- 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).
 - 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].
 - 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 vise 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
<i>Le droit au nom en vertu du droit autrichien</i> 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].		

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
<i>Le droit à l'image en vertu du droit allemand</i> 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. 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.		

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
<i>Droit d'auteur en vertu du droit italien</i> 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.).		

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 qui 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
		05/03/2012, 5377 C
<i>Droit d'auteur protégé au Royaume-Uni</i> 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)		

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
«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).		

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 produits 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 pour l'issue de la décision.

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 concerne **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 à la date de dépôt ou de priorité de la demande de MUE ⁽⁹⁰⁾ (ou des dates équivalentes dans le cas d'un EI désignant l'UE)⁹¹) l'usage de cette marque doit être établi au cours des cinq années précédant (**deuxième période pertinente**):
 - a. la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité (ou, pour les demandes de MUE contestées déposées avant le 23/03/2016, la date de publication), dans le cas d'une MUE contestée;
 - b. la date de l'enregistrement international (code INID 151), la date de la désignation postérieure (code INID 891) ou, le cas échéant, la date de priorité (code INID 300) (ou, pour les enregistrements internationaux contestés désignant l'UE déposés avant le 23/03/2016, la première date de publication de l'EI contesté ou sa désignation postérieure au Bulletin des MUE), dans le cas d'un enregistrement international contesté désignant l'UE.

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).

⁹⁰ Pour les demandes de MUE contestées déposées avant le 23/03/2016, la date pertinente est la date de publication.

⁹¹ Pour les enregistrements internationaux contestés désignant l'UE 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
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).		

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
«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).		

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)
«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.		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1
«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).		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2
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. 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).		

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
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.		

Droit antérieur	Signe contesté	Affaire
-----------------	----------------	---------

Ghibli Et al		21/10/2008, R 1299/2007-2
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.).		

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 fausse 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

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Table des matières

Section 1 Modifications d'un enregistrement	1650
Section 2 Transformation.....	1672
Section 3 Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété.....	1694
Section 4 Renouvellement.....	1760
Section 5 Inspection publique.....	1784
Section 6 Autres inscriptions au registre.....	1813

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 1

Modifications d'un enregistrement

Table des matières

1 Renonciation.....	1653
1.1 Principes généraux.....	1653
1.2 Effet juridique.....	1653
1.3 Conditions de forme.....	1654
1.3.1 Forme et langue.....	1654
1.3.2 Taxes.....	1655
1.3.3 Renseignements nécessaires.....	1655
1.3.4 Renonciation partielle.....	1655
1.3.5 Signature.....	1655
1.3.6 Représentation.....	1656
1.3.7 Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE a été enregistré(e).....	1656
1.4 Examen.....	1657
1.4.1 Compétence.....	1657
2 Modification d'une marque.....	1657
2.1 Principes généraux.....	1657
2.2 Conditions de forme.....	1658
2.2.1 Forme et langue.....	1658
2.2.2 Taxes.....	1658
2.2.3 Renseignements obligatoires.....	1659
2.3 Conditions de fond de la modification.....	1659
2.3.1 Exemples de modifications acceptables.....	1660
2.3.2 Exemples de modifications inacceptables.....	1660
2.4 Publication.....	1661
3 Changements de nom ou d'adresse.....	1662
4 Modification des règlements relatifs aux marques collectives et de certification.....	1663
4.1 Inscription au registre des règlements modifiés.....	1663
5 Division.....	1665
5.1 Dispositions générales.....	1665
5.2 Conditions de forme.....	1665
5.2.1 Forme et langue.....	1665
5.2.2 Taxes.....	1666

5.2.3 Renseignements obligatoires.....	1666
5.3 Enregistrement.....	1668
5.4 Nouveau dossier, publication.....	1668
6 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement.....	1669
6.1 Principes généraux.....	1669
6.2 Effet juridique.....	1669
6.3 Conditions de forme.....	1669
6.3.1 Forme et langue.....	1669
6.3.2 Taxes.....	1669
6.3.3 Renseignements obligatoires.....	1670
6.4 Examen.....	1670
6.5 Enregistrement et publication.....	1670
6.6 Annulation des revendications de l'ancienneté.....	1670
7 Remplacement d'un enregistrement de MUE par un enregistrement international.....	1671

1 Renonciation

[Article 57 du RMUE](#)

[Article 15 du REMUE](#)

1.1 Principes généraux

Lorsqu'une marque de l'Union européenne (MUE) est enregistrée, elle peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation par son titulaire à l'égard de tout ou une partie des produits et services visés. La renonciation doit être déclarée à l'Office par écrit (pour tout renseignement sur le retrait des demandes de MUE avant l'enregistrement, voir les [Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 5.1.](#))

1.2 Effet juridique

[Article 57, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 15 du REMUE](#)

Les renonciations ne produisent leurs effets juridiques qu'à partir de la date d'inscription au registre des MUE. La procédure d'enregistrement de la renonciation peut être suspendue en cas de procédure en cours (voir le [point 1.4](#) ci-dessous).

Il y a extinction ex nunc des droits sur la MUE enregistrée que détient le titulaire, ainsi que de ceux de ses licenciés et de tout autre titulaire de droits sur la marque, à compter de la date d'inscription de la renonciation au registre des MUE. La renonciation n'a donc pas d'effet rétroactif.

La renonciation a des effets sur les plans procédural et substantiel.

Sur le plan procédural, dès l'inscription de la renonciation au registre des MUE, la MUE cesse d'exister et toute procédure (à l'exception des procédures d'annulation et de déchéance) relative à la marque qui est pendante devant l'Office prend fin.

Sur le plan substantiel, les effets de la renonciation à l'égard des tiers comprennent la renonciation, de la part du titulaire de la MUE, à invoquer à l'avenir tout droit fondé sur sa marque.

Le titulaire d'une MUE est lié par la déclaration de renonciation pendant sa procédure d'inscription de la renonciation au registre pour autant que les conditions suivantes soient réunies.

1. a) L'Office ne reçoit pas de révocation de la déclaration le jour même de la réception de la déclaration de renonciation. Autrement dit, toute déclaration de renonciation et toute communication de révocation de cette déclaration reçues le même jour

par l'Office (quelle que soit l'heure de leur réception) s'annulent mutuellement. Une déclaration devenue effective ne peut être révoquée.

2. La déclaration remplit toutes les conditions de forme, notamment celles visées au [point 1.3.7](#) ci-dessous.

1.3 Conditions de forme

1.3.1 Forme et langue

[Article 146, paragraphes 2 et 6, du RMUE](#)

[Article 17, paragraphe 7](#), et [article 65 du RDMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

Le titulaire doit déclarer la renonciation à l'Office par écrit. Les règles générales concernant les communications avec l'Office sont applicables (voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais](#)).

La déclaration de renonciation doit être déposée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la déclaration de renonciation est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'[article 65 du RDMUE](#), le formulaire peut, en vertu de l'[article 146, paragraphe 6, du RMUE](#), être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

Lorsqu'une demande en déchéance ou de déclaration de nullité est pendante contre une MUE et que le titulaire souhaite renoncer à la MUE contestée, il doit le faire au moyen d'un document distinct. Pour plus de détails sur l'exigence relative au document distinct, voir [les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.4.1](#).

La déclaration de renonciation n'est pas valable lorsqu'elle contient des conditions ou des limites dans le temps. Ainsi, par exemple, une déclaration de renonciation ne peut se faire à la condition que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cas d'une procédure inter partes, à la condition que la partie adverse fasse une déclaration procédurale. Par exemple, dans le cadre d'une procédure en déchéance ou nullité, il n'est pas possible de renoncer (en partie) à la marque à la condition que le requérant retire sa demande en déchéance ou nullité. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité d'un accord entre les parties ou que les deux parties demandent des procédures successives (par exemple, la renonciation à la marque et le retrait de la demande en déchéance ou nullité) dans la même communication à l'Office.

1.3.2 Taxes

La déclaration de renonciation n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

1.3.3 Renseignements nécessaires

[Article 15 du REMUE](#)

La déclaration de renonciation doit contenir les renseignements visés à l'[article 15 du REMUE](#), à savoir:

- le numéro d'enregistrement de la MUE;
- les nom et adresse du titulaire de la MUE ou le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire accompagné du nom du titulaire;
- si la renonciation ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et services concernés par la renonciation ou une indication de la liste des produits et services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue (voir [point 1.3.4](#) ci-dessous).

1.3.4 Renonciation partielle

Une MUE peut faire l'objet d'une renonciation partielle, à savoir, une renonciation portant sur une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Une renonciation partielle ne produit des effets qu'à compter de la date de son inscription au registre des MUE.

Pour qu'une renonciation partielle soit acceptée, les deux conditions suivantes ayant trait aux produits et services doivent être remplies:

1. a) le nouveau libellé ne peut constituer une extension de la liste des produits et des services;
2. b) la renonciation partielle doit constituer une description valable des produits et des services.

Pour plus de détails sur les limitations acceptables et pour la pratique concernant la déclaration visée à l'[article 33, paragraphe 8, du RMUE](#), voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

1.3.5 Signature

Sauf dans les cas où l'[article 63, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#) en dispose autrement, la déclaration de renonciation doit être signée par le titulaire de la MUE ou par son représentant dûment désigné.

1.3.6 Représentation

Article [119, paragraphe 2](#) et article [120, paragraphe 1](#), du RMUE

Les règles générales sont applicables (voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#)).

1.3.7 Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE a été enregistré(e)

Si des tiers détiennent des droits enregistrés sur la MUE (tels que des licenciés, créanciers et autres), la renonciation ne sera pas inscrite au registre tant que certaines conditions complémentaires n'auront pas été remplies.

Les conditions complémentaires suivantes sont applicables lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE est inscrit au registre des MUE.

1. a) Le titulaire de la MUE est tenu de fournir des preuves suffisantes qu'il a informé le licencié, le créancier ou autre de son intention de renoncer.

Si le titulaire de la marque présente à l'Office des preuves du **consentement** à la renonciation du licencié, du créancier ou autre, la renonciation est enregistrée à la réception de la preuve.

Si le titulaire de la MUE présente simplement à l'Office des éléments attestant qu'il a **informé** le licencié/créancier de son intention de renoncer, l'Office communique au titulaire que la renonciation sera enregistrée trois mois après la date de réception de la preuve ([article 57, paragraphe 3, du RMUE](#)).

L'Office considère une copie de la communication adressée par le titulaire de la marque au licencié/créancier comme une preuve suffisante. Il en est de même pour une déclaration écrite et signée par laquelle le licencié/créancier déclare avoir été informé de l'intention du titulaire de renoncer. Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque présente une déclaration faite sous serment. Le terme «prouve» repris à l'[article 57, paragraphe 3, du RMUE](#) n'implique pas l'apport d'une preuve complète, mais uniquement d'un élément probant plausible comme le laissent entendre les autres versions linguistiques du règlement ([article 57, paragraphe 3](#): version anglaise: «prove»; version italienne: «*dimostra*»; version allemande «*glaubhaft macht*»). Les documents peuvent être rédigés dans une des vingt-trois langues officielles de l'Union européenne. L'Office peut toutefois réclamer une traduction dans la langue choisie pour la déclaration de renonciation ou, au choix du déclarant, dans l'une des cinq langues de l'Office.

Si la preuve fait défaut ou est insuffisante, l'Office peut en exiger la réception dans un délai de deux mois.

2. Lorsqu'une mesure d'exécution forcée a été inscrite au registre des MUE, la déclaration de renonciation doit être accompagnée d'une déclaration de consentement à la renonciation signée de la main de l'autorité compétente pour l'exécution forcée (voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3](#),

[Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 2, Licences, droits réels, exécution forcée, procédures d'insolvabilité, action en revendication ou procédures analogues](#)).

3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité ou similaire a été inscrite au registre des MUE, le liquidateur doit demander la déclaration de renonciation (voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 2, Licences, droits réels, exécution forcée et procédures d'insolvabilité ou procédures analogues](#)).

1.4 Examen

[Article 57, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 17, paragraphes 4, 5 et 6 du RDMUE](#)

1.4.1 Compétence

Lorsqu'une déclaration de renonciation (ou une déclaration de renonciation partielle) est présentée alors qu'une procédure en déchéance ou en nullité, remettant en cause la validité de la marque communautaire à laquelle il est renoncé, est en cours, l'Office suspend l'inscription au registre de la renonciation et invite le requérant à indiquer s'il souhaite que la procédure soit poursuivie. Pour obtenir les informations concernant le traitement des déclarations de renonciation reçues au cours d'une procédure en nullité ouverte, voir [les Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3.1](#).

Lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal ou devant la Cour de justice (CJUE), la renonciation doit être déposée auprès de l'Office (et non pas devant le Tribunal ou la CJUE). L'Office fera alors savoir au Tribunal ou à la CJUE s'il trouve la renonciation acceptable et valable ou non.

2 Modification d'une marque

2.1 Principes généraux

[Article 54 du RMUE](#)

[Article 10 du REMUE](#)

Cette section des présentes Directives et les dispositions ci-dessus concernent exclusivement les modifications de la MUE demandées par le titulaire de sa propre initiative.

Il convient de distinguer la modification d'une demande de MUE de celle d'une marque enregistrée. La modification d'une demande de MUE est régie par l'[article 49 du RMUE](#) et l'[article 11 du RDMUE](#). La modification d'une marque enregistrée est régie par l'[article 54 du RMUE](#) et l'[article 10 du REMUE](#) (pour plus de détails sur les modifications d'une demande de MUE, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)).

Cette section ne s'applique pas aux rectifications des erreurs manifestes de l'Office figurant dans ses publications ou dans le registre des marques de l'Union européenne; ces erreurs sont rectifiées *d'office*, ou à la demande du titulaire, conformément à l'[article 44, paragraphe 3](#) et à l'[article 102 du RMUE](#) (pour plus de détails, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 6, Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs](#)).

La modification d'une marque permet de modifier la représentation d'une marque, à condition que la modification ait trait au nom ou à l'adresse du titulaire **et** n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.

Les règlements ne prévoient pas la possibilité de modifier d'autres éléments de l'enregistrement de la MUE.

2.2 Conditions de forme

2.2.1 Forme et langue

[Article 54](#) et [article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

La requête en modification de la marque, à savoir de la représentation de la marque, doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la requête en modification de la marque est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'[article 65 du RDMUE](#), le formulaire peut, en vertu de l'[article 146, paragraphe 6, du RMUE](#), être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

2.2.2 Taxes

[Article 54, paragraphe 4](#), et [annexe I, partie A, point 28, du RMUE](#)

La requête en modification de la marque n'est réputée déposée qu'une fois la taxe acquittée. Le montant de cette taxe s'élève à 200 EUR (voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#)).

2.2.3 Renseignements obligatoires

[Article 54, paragraphe 3, du RMUE](#)

[Article 10 du REMUE](#)

La requête en modification doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro d'enregistrement de la MUE;
- les nom et adresse du titulaire de la MUE, conformément à l'[article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#), ou le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire, accompagné du nom du titulaire;
- l'indication de l'élément de la représentation de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée;
- une représentation de la marque modifiée qui soit conforme aux conditions de forme visées dans l'[article 3 du REMUE](#).

2.3 Conditions de fond de la modification

L'[article 54, paragraphe 2, du RMUE](#) ne prévoit la modification de la représentation de la marque que dans des conditions très limitées, c'est-à-dire uniquement lorsque:

- la MUE comporte le nom ou l'adresse du titulaire de la MUE, **et si**
- ces éléments sont ceux pour lesquels la modification est demandée, **et si**
- la modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.

L'Office applique des critères restrictifs dans ce cadre. En principe, une modification ne peut être acceptée lorsque le nom ou l'adresse du titulaire fait partie intégrante des éléments distinctifs de la marque, par exemple lorsqu'ils font partie d'une marque verbale, étant donné que l'identité de la marque en serait substantiellement affectée. Une marque peut être modifiée si le nom ou l'adresse du titulaire de la MUE apparaît sur une marque figurative, par exemple, sur l'étiquette d'une bouteille, en tant qu'élément secondaire en minuscules. Ces éléments ne seraient normalement pas pris en compte pour apprécier l'étendue de la protection ou le respect de la condition d'usage. Or, la raison d'être de l'[article 54, paragraphe 2, du RMUE](#) réside justement dans l'exclusion de toute modification de la MUE enregistrée qui pourrait altérer l'étendue de sa protection ou l'appréciation tenant au respect de la condition d'usage, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Aucun autre élément de la marque ne peut être modifié, même s'il s'agit d'un élément secondaire en lettres minuscules et de nature descriptive, comme l'indication de la teneur en alcool sur l'étiquette d'une bouteille de vin.

En outre, l'[article 54, paragraphe 2, du RMUE](#) ne permet pas la modification de la liste des produits et services (09/07/2008, [R 585/2008](#), SAGA, § 16). Après l'enregistrement, la seule façon de changer la liste des produits et services est à

travers une renonciation partielle de la marque au sens de l'[article 57 du RMUE](#) (voir le [point 1.3.4](#) ci-dessus).

2.3.1 Exemples de modifications acceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
MUE n° 7 389 687 	
MUE n° 4 988 556 	

2.3.2 Exemples de modifications inacceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
MUE n° 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'	ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY
MUE n° 9 755 307 MINADI MINADI Occhiali	MINADI
MUE n° 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE	CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE
MUE n° 9 436 072 SLITONE ULTRA	SLITONEULTRA

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
MUE n° 2 701 845 	
MUE n° 3 115 532 	
MUE n° 7 087 943 	
MUE n° 8 588 329 	

2.4 Publication

Lorsque la modification de la représentation de la marque enregistrée est recevable, la modification est enregistrée et publiée. La publication contient une représentation de la MUE modifiée.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification ([article 54, paragraphe 5, du RMUE](#)) peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication. Les dispositions de la procédure d'opposition s'appliquent mutatis mutandis.

3 Changements de nom ou d'adresse

Article [55](#), [article 111](#), et [article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

[Article 12, points a\), b\) et c\), du REMUE](#)

Les marques de l'Union européennes (MUE) enregistrées et les demandes de MUE peuvent faire l'objet de modifications au niveau des nom et adresse. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux MUE enregistrées s'applique aussi aux demandes de MUE.

Il est possible de modifier le nom, l'adresse ou la nationalité du titulaire d'une MUE enregistrée ou de son représentant. La demande d'inscription du changement doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. La modification sera inscrite au registre des MUE et publiée.

Conformément à l'[article 12 du REMUE](#), le nom, y compris l'indication de la forme juridique, et l'adresse du demandeur ou de son représentant peuvent être modifiés librement pour autant que:

- s'agissant du nom du demandeur, la modification ne résulte pas d'un transfert;
- s'agissant du nom du représentant, il n'y ait pas de substitution d'un représentant par un autre.

Conformément à l'[article 111, paragraphe 3, point a\), du RMUE](#), l'indication de la nationalité ou de l'État sur le territoire duquel une personne morale a son siège ou un établissement peut également être modifiée ou ajoutée pour autant que cette modification ne résulte pas d'un transfert.

Une modification du nom du titulaire au sens de l'[article 12 du REMUE](#) est un changement qui n'affecte pas la propriété, tandis qu'un transfert implique un changement d'un titulaire à un autre. En cas de doute sur la question de savoir si une modification relève de l'[article 20 du RMUE](#), voir les [Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#), pour plus d'informations sur la procédure applicable.

De même, la modification du nom d'un représentant au sens de l'[article 55, paragraphe 4, du RMUE](#) et de l'[article 12 du REMUE](#) constitue un changement qui n'affecte pas l'identité du représentant désigné; tel est le cas, par exemple, d'une modification du nom du représentant à la suite d'un mariage. L'[article 55, paragraphe 4, du RMUE](#) et l'[article 12 du REMUE](#) s'appliquent également en cas de modification de la dénomination d'un groupement de représentants. Il convient de distinguer une telle modification de nom de la substitution d'un représentant par un autre, cette dernière étant soumise aux règles qui régissent la désignation des représentants. Pour plus d'informations à ce sujet, voir [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#).

La modification du nom ou de l'adresse peut se faire sur requête présentée auprès de l'Office par le titulaire. Celle-ci doit comporter les renseignements suivants: le numéro de la MUE ainsi que le nom et l'adresse du titulaire [[article 2, paragraphe 1, point b\), du REMUE](#)], ou de son représentant [[article 2, paragraphe 1, point e\), du REMUE](#)], tels qu'ils sont enregistrés dans le dossier et tels qu'ils doivent être modifiés.

Il n'est normalement pas nécessaire d'apporter la preuve de la modification. Toutefois, en cas de doute, l'examineur pourra demander qu'une preuve, telle qu'un extrait d'un registre du commerce, soit présentée. La requête en modification du nom ou de l'adresse n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

Les personnes morales ne peuvent disposer que d'une seule adresse officielle. S'il a des doutes, l'examineur peut demander une preuve de la forme juridique ou, en particulier, de l'adresse. Le nom et l'adresse officiels servent également par défaut de domicile élu. Un titulaire ne devrait disposer que d'un seul domicile élu. Afin d'assurer la véracité et l'exactitude du registre, toute modification de la dénomination officielle du titulaire ou de son adresse officielle sera enregistrée pour toutes les marques de l'Union européenne, tous les dessins ou modèles communautaires enregistrés et toutes les procédures pendantes de cette entité qui sont au nom de ce titulaire. Contrairement à ce qui est le cas pour le domicile élu, une modification de la dénomination ou de l'adresse officielle ne saurait être enregistrée que pour certains portefeuilles de droits. Ces règles s'appliquent par analogie aux représentants.

4 Modification des règlements relatifs aux marques collectives et de certification

Articles [79](#) et [88](#), et [article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

Selon les articles [79](#) et [88](#) du RMUE, les titulaires de marques collectives et de certification de l'UE doivent soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

La requête en inscription au registre des MUE d'une modification des règlements d'usage d'une marque collective ou de certification doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

4.1 Inscription au registre des règlements modifiés

[Article 75, paragraphe 2](#), articles [76](#) et [77](#), [article 79, paragraphes 3 et 4](#), et articles [84](#), [85](#) et [88](#) et [111](#) du RMUE

La modification des règlements d'usage d'une marque collective ou de certification ne sera pas inscrite au registre des MUE si les règlements modifiés ne satisfont pas aux prescriptions de l'[article 75, paragraphe 2](#), ou de l'[article 84, du RMUE](#) ou s'ils comportent un motif de rejet visé à l'article [76](#) ou à l'article [85](#) du RMUE.

Si l'inscription au registre de la modification des règlements est acceptée, la modification sera inscrite au registre et publiée.

Le requérant de la modification précisera la partie des règlements modifiés qui doit être inscrite au registre des MUE, laquelle pourra concerner:

Pour les marques collectives:

- le nom et l'adresse administrative du titulaire de la MUE;
- l'objet de l'association ou l'objet aux fins duquel la personne morale de droit public a été constituée;
- les organismes habilités à représenter l'association ou la personne morale;
- les conditions d'adhésion;
- les personnes autorisées à utiliser la marque;
- le cas échéant, les conditions d'utilisation de la marque, y compris les sanctions prévues;
- si la marque désigne la provenance géographique des produits ou services, l'autorisation permettant à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée d'adhérer à l'association.

Pour les marques de certification:

- le nom et l'adresse du titulaire de la MUE;
- une déclaration indiquant que le titulaire respecte les dispositions visées à [l'article 83, paragraphe 2, du RMUE](#);
- les caractéristiques des produits ou services que certifie la marque de certification de l'UE, comme les matériaux, le mode de fabrication des produits ou d'exécution des services, la qualité ou l'exactitude;
- les conditions d'usage de la marque de certification de l'UE, y compris les sanctions;
- les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l'UE;
- comment l'organe de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque de certification de l'UE.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication des règlements modifiés. Concernant cette procédure, les dispositions sur les observations des tiers s'appliquent *mutatis mutandis*.

5 Division

5.1 Dispositions générales

[Article 56](#) et [annexe I, partie A, point 25, du RMUE](#)

[Article 11 du REMUE](#)

Un enregistrement peut être divisé en plusieurs parties non seulement à la suite d'un transfert partiel (voir [les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, Les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#)), mais aussi de la propre initiative du titulaire de la marque de MUE. La division d'une marque est particulièrement utile pour isoler certains produits et services d'une marque faisant l'objet d'une opposition tout en maintenant l'enregistrement en vigueur pour les autres produits et services. Pour plus de détails sur la division des demandes de MUE, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures](#).

Alors que le transfert partiel est effectué à titre gracieux et nécessite un changement de titulaire de la marque, la déclaration de division d'une marque est subordonnée au paiement d'une taxe, la marque restant aux mains du même titulaire. À défaut du paiement, la déclaration de division est considérée ne pas avoir été effectuée. La déclaration de division doit être effectuée dans l'une des cinq langues de l'Office.

Pour en savoir plus sur la division des enregistrements internationaux désignant l'UE au titre du protocole de Madrid, veuillez vous référer aux [Directives, Partie M, Marques internationales, paragraphe 5, Division](#).

5.2 Conditions de forme

5.2.1 Forme et langue

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

La déclaration de division d'une MUE doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la déclaration de division d'une MUE est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'[article 65 du RDMUE](#), le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

5.2.2 Taxes

[Annexe I, partie A, point 25, du RMUE](#)

La déclaration de division est subordonnée au paiement d'une taxe de 250 EUR et est considérée ne pas avoir été déposée tant que cette taxe n'a pas été payée (voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#)).

5.2.3 Renseignements obligatoires

[Article 54, paragraphe 4](#), et [article 56 du RMUE](#)

[Article 11 du REMUE](#)

La déclaration de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande à diviser;
- le nom et l'adresse du titulaire; si le titulaire s'est déjà vu attribuer par l'Office un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce dernier ainsi que le nom du titulaire;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou, lorsque plus d'une nouvelle demande divisionnaire est demandée, la liste des produits et des services visés par chaque demande divisionnaire;
- la liste des produits et des services demeurant dans la MUE originale.

Les produits ou services doivent être répartis entre la MUE originale et la nouvelle MUE de telle sorte que les produits ou services de la première ne recouvrent pas les produits ou services de la seconde. Prises conjointement, les deux spécifications ne doivent pas dépasser la portée de la spécification originale. Les produits ou services qui ont fait l'objet d'une opposition ou d'une contestation (p. ex. examen des motifs absolus, contestation dans le cadre d'une procédure d'opposition, etc.) doivent demeurer dans la MUE originale. Seuls les produits et services qui n'ont fait l'objet ni d'une opposition ni d'une contestation peuvent être divisés et placés dans la nouvelle MUE.

Ce faisant, les renseignements doivent être clairs, précis et sans équivoque. Par exemple, s'agissant d'une MUE visant des produits ou services couvrant plusieurs classes, pour laquelle la «répartition» entre l'ancien enregistrement et le nouvel enregistrement porte sur des classes entières, il suffit d'indiquer les classes respectives correspondant au nouvel enregistrement ou celles correspondant à l'ancien enregistrement.

Lorsque la déclaration de division désigne des produits et services qui sont explicitement mentionnés dans la liste originale des produits et services, l'Office retiendra automatiquement pour la MUE originale les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration de division. Par exemple, si la liste originale contient les produits A, B, et C et si la déclaration de division vise les produits C,

l'Office maintiendra les produits A et B dans l'enregistrement original et créera un nouvel enregistrement couvrant les produits C.

Pour évaluer s'il y a limitation ou élargissement de la portée de la liste, les règles généralement applicables dans de telles situations s'appliquent (voir [Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#)).

Dans tous les cas de figure, il est vivement conseillé de présenter une liste claire et précise des produits et services qui seront divisés, conjointement avec une liste claire et précise des produits et services qui continueront à faire partie de l'enregistrement original. Par ailleurs, la liste originale devra être clarifiée. Par exemple, si la liste originale concernait les *boissons alcooliques* et que la division concerne le *whisky* et le *gin*, la liste originale doit être modifiée et limitée aux *boissons alcooliques*, à l'exception du *whisky* et du *gin*.

Il existe également des périodes au cours desquelles une déclaration de division n'est pas recevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes, qui sont prescrites par l'[article 56, paragraphe 2, du RMUE](#), sont citées ci-dessous.

- Dès lors qu'une procédure de déchéance ou de nullité est en cours devant l'Office, seuls les produits et les services non visés par la demande en déchéance ou en nullité peuvent être divisés de la MUE originale. L'Office interprète l'[article 56, paragraphe 2, point a\)](#), du RMUE en ce sens qu'il exclut la division non seulement lorsque certains des produits contestés font l'objet d'une division de la marque de la MUE originale, avec pour conséquence que la procédure de déchéance ou de nullité doit être divisée, mais qu'il exclut également la division de tous les produits contestés de la MUE originale. Dans ce cas, le titulaire de la marque communautaire aura toutefois la possibilité de modifier la déclaration de division en divisant les autres produits et services de la MUE originale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par la procédure en déchéance ou en nullité.
- Dès lors qu'une procédure est en cours devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les produits et les services non affectés par la procédure peuvent être divisés de la MUE originale du fait de l'effet suspensif de la procédure.
- De même, dès lors qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est pendante devant un tribunal des MUE, ces mêmes conditions sont applicables. Cette période commence à courir à la date à laquelle la demande reconventionnelle est présentée devant le tribunal des MUE et se termine à la date à laquelle l'Office inscrit la mention de la décision du tribunal des MUE au registre des MUE, conformément à l'[article 128, paragraphe 6, du RMUE](#).

5.3 Enregistrement

[Article 56, paragraphes 5, 6 et 7, du RMUE](#)

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle inscription au registre est créée à partir de cette date, sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

Le nouvel enregistrement conserve la date de dépôt et, en fonction des produits et des services, toute date de priorité ou d'ancienneté; l'effet d'ancienneté pourrait devenir partiel.

Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande divisionnaire résultante. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement original ne sont cependant pas remboursables. Les conséquences pratiques de cette disposition peuvent être illustrées par les exemples suivants:

- si une demande d'enregistrement d'une licence a été présentée et que l'Office a reçu le paiement de la taxe d'enregistrement de celle-ci avant de recevoir la déclaration de division, la licence est enregistrée dans le registre de la MUE originale et dans celui de la demande divisionnaire si la licence couvre des produits ou services de la MUE initiale et de la demande divisionnaire. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si un enregistrement de MUE comprenant six classes doit être divisé en deux enregistrements de trois classes chacun, aucune taxe supplémentaire par classe ne doit être acquittée à compter de **la date de l'entrée à laquelle la division est entrée au Registre des MUE**. Par contre, deux taxes de renouvellement de base devront être acquittées, à savoir une pour chaque enregistrement.

5.4 Nouveau dossier, publication

[Article 111, paragraphe 3, du RMUE](#)

Un nouveau dossier doit être créé pour l'enregistrement divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de l'enregistrement original, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant le nouvel enregistrement.

La division est publiée au [Bulletin des MUE](#).

6 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement

[Article 40 du RMUE](#)

Décision n° [EX-17-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 18/09/2017

6.1 Principes généraux

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui détient une MUE identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

L'ancienneté peut être revendiquée à tout moment après l'enregistrement de la MUE.

6.2 Effet juridique

En ce qui concerne les effets juridiques d'une revendication d'ancienneté, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphe 13](#), qui s'applique par analogie aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

6.3 Conditions de forme

6.3.1 Forme et langue

[Article 40](#) et [article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

La revendication de l'ancienneté doit être déclarée par écrit à l'Office et doit être présentée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la revendication d'ancienneté est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'[article 65 du RDMUE](#), le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

6.3.2 Taxes

La demande en revendication de l'ancienneté n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

6.3.3 Renseignements obligatoires

[Article 40 du RMUE](#)

Décision n° [EX-17-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 18/09/2017

Pour être recevable, une revendication doit contenir les renseignements énumérés au [paragraphe 13.2 des Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#), qui s'applique également aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

6.4 Examen

L'ancienneté ne peut être revendiquée qu'à partir d'un **enregistrement** antérieur, et non pas à partir d'une demande antérieure. La date de la marque antérieure doit être antérieure aux dates respectives de la MUE (la date de dépôt ou, si elle est disponible, la date de priorité).

Pour des renseignements détaillés sur l'examen des revendications d'ancienneté, les conditions relatives à la triple identité et des exemples de revendications d'ancienneté acceptables et non acceptables, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphes 13.2, 13.3, 13.4 et 13.6](#), qui s'appliquent également aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

Si la revendication de l'ancienneté ne satisfait pas aux conditions de forme ou si les marques ne sont pas identiques, l'Office notifie le titulaire et lui accorde un délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité ou déposer ses observations.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, l'Office informe le titulaire que le droit de revendiquer l'ancienneté a été refusé.

6.5 Enregistrement et publication

Article [39, paragraphe 5](#), article [40, paragraphe 4](#), et [article 111, paragraphe 3, point f\), du RMUE](#)

Si la revendication de l'ancienneté est recevable, l'Office enregistre et en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMUE).

La revendication de l'ancienneté sera publiée au [Bulletin des MUE](#).

6.6 Annulation des revendications de l'ancienneté

Le titulaire d'une MUE peut à tout moment demander, de sa propre initiative, que la revendication de l'ancienneté soit radiée du registre des MUE.

Les revendications de l'ancienneté peuvent être annulées par décision d'une juridiction nationale [voir l'[article 6 de la directive \(UE\) 2015/2436](#)].

L'annulation de la revendication d'ancienneté est publiée au [Bulletin des marques de l'Union européenne](#). L'[article 111, paragraphe 3, point f\), du RMUE](#) prévoit que l'annulation de l'ancienneté soit enregistrée.

7 Remplacement d'un enregistrement de MUE par un enregistrement international

[Article 111, paragraphe 3, point t\)](#) et [article 197 du RMUE](#)

[Article 4bis du protocole de Madrid](#)

[Règle 21 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

Conformément à l'[article 4 bis de l'Arrangement de Madrid et du Protocole](#) y relatif, le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut demander à l'Office de prendre note, dans son registre, du remplacement d'un enregistrement de MUE par un enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire au sein de l'UE seront considérés prendre effet à la date d'enregistrement de la MUE antérieure. Ce faisant, l'Office inscrira au registre des MUE qu'une MUE a été remplacée par une désignation de l'UE via un enregistrement international et l'inscription sera publiée au [Bulletin des MUE](#).

Pour tout complément d'information sur le remplacement, voir [les Directives, Partie M, Marques internationales](#).

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 2

Transformation

Table des matières

1 Introduction.....	1675
2 Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE.....	1676
2.1 Transformation de marques de l'Union européenne.....	1676
2.2 Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE.....	1677
3 Demande valable de marque de l'Union européenne comme condition de la transformation.....	1678
4 Motifs d'exclusion de la transformation.....	1678
4.1 Déchéance pour défaut d'usage.....	1679
4.2 Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE.....	1679
4.3 Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue.....	1680
4.4 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation.....	1681
5 Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation.....	1681
5.1 Délai.....	1681
5.1.1 Début du délai lorsque l'Office envoie une notification.....	1682
5.1.2 Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas.....	1682
5.2 Requête en transformation.....	1683
5.3 Langue.....	1685
5.4 Taxes.....	1686
6 Examen par l'Office.....	1687
6.1 Étapes de la procédure – compétence.....	1687
6.2 Publication de la requête et inscription au registre.....	1687
6.3 Examen.....	1688
6.3.1 Taxes.....	1688
6.3.2 Délai.....	1688
6.3.3 Langue.....	1688
6.3.4 Conditions de forme.....	1689
6.3.5 Motifs.....	1689
6.3.6 Représentation.....	1690

6.3.7 Transformation partielle.....1690

6.4 Transmission aux offices désignés..... 1691

7 Effets de la transformation..... 1692

Obsolète

1 Introduction

Une transformation consiste à convertir une demande ou un enregistrement de marque de l'Union européenne (MUE) en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles [139 à 141](#) du RMUE et par les articles [22](#) et [23](#) du REMUE. Si une MUE cesse d'exister, elle peut, en fonction de la raison particulière de cette cessation, être transformée en marques valides dans certains États membres. La transformation est particulièrement utile pour surmonter les problèmes éventuels liés au caractère unitaire de la MUE. Par exemple, si la MUE est confrontée à un problème de possibilité d'enregistrement dans un ou plusieurs pays pour des motifs absolus ou en raison d'une opposition fondée sur un droit antérieur valide dans un ou plusieurs pays, le demandeur de la MUE peut demander la transformation de la MUE en demandes individuelles de marque nationale dans les pays qui ne sont pas concernés par ces motifs.

Le régime de la MUE repose sur le principe de la complémentarité des systèmes de marque de l'Union européenne et nationaux. Ces systèmes sont liés notamment par des procédures relatives à l'ancienneté et à la transformation. Le système est conçu de sorte que la date du dépôt antérieur d'un droit enregistré l'emportera toujours dans le territoire où il est valide, et ce, que la marque enregistrée résulte d'un dépôt national, d'une désignation internationale ou d'une demande de MUE [15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, [R 0207/2007-2](#), RESTORIA / RESTORIA, § 34].

La transformation est un système à deux niveaux impliquant d'abord le paiement de la taxe de transformation et l'examen de la requête en transformation devant l'Office, puis la procédure de transformation proprement dite devant les offices nationaux. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée est enregistrée immédiatement, soit elle fait l'objet de procédures d'examen, d'enregistrement et d'opposition de la même façon que pour une demande normale de marque nationale.

Lorsque l'UE est désignée dans un enregistrement international (EI) et dans la mesure où la désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, il est également possible de présenter une requête visant la transformation en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres ou par l'intermédiaire d'une désignation postérieure des États membres en vertu du Système de Madrid.

La transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE ne doit pas être confondue avec la «transformation» (transformation en anglais), qui est une figure juridique trouvant son origine dans le protocole de Madrid ([PM](#)) pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans et d'une contestation au niveau central (cessation des effets de la marque de base) instituées au titre de l'arrangement de Madrid (voir [article 6, paragraphe 3, du PM](#)). La transformation (*transformation* en anglais) permet à une marque internationale contestée au niveau central d'être transformée en une demande directe de MUE, mais elle ne permet pas la transformation (*conversion* en anglais) d'une désignation de l'UE en des demandes

nationales. Pour de plus amples informations sur la transformation, voir [les Directives, Partie M, Marques internationales](#).

2 Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE

2.1 Transformation de marques de l'Union européenne

Article [139, paragraphe 1](#), article [140, paragraphe 1](#), et [article 159 du RMUE](#)
[Article 22, points e\) et f\)](#), et [article 35, paragraphe 1, du REMUE](#)

Le demandeur d'une MUE ou le titulaire d'une MUE enregistrée peut requérir la transformation de sa demande de MUE ou de sa MUE enregistrée en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres. En ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, l'expression «demandes de marques nationales» comprend les demandes de marques Benelux, et «office national», l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).

Il est possible de procéder à une transformation dans les cas suivants («motifs de transformation»):

- lorsqu'une demande de MUE a été définitivement rejetée par l'Office ([article 139, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)) en vertu d'une décision sur les motifs absolus ou relatifs de refus au cours de la procédure d'examen ou d'opposition;
- lorsqu'une demande de MUE a été retirée par le demandeur [[article 49](#) et [article 139, paragraphe 1, point a\), du RMUE](#)];
- lorsqu'une demande de MUE est considérée retirée, en particulier lorsque les taxes par classe n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit après le dépôt de la demande ([article 41, paragraphe 5](#) et [article 139, paragraphe 1, point a\) du RMUE](#));
- lorsque l'enregistrement d'une MUE cesse de produire ses effets ([article 139, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#)), dans les cas suivants:
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE a fait valablement l'objet d'une renonciation ([article 57 du RMUE](#));
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE n'a pas été renouvelé ([article 53 du RMUE](#));
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE a été déclaré nul par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne (articles [62](#) et [128](#) du RMUE);
 - lorsque le titulaire d'un enregistrement de MUE est déclaré déchu de ses droits par l'Office ou par un tribunal des MUE ([article 62 du RMUE](#)) sauf dans le cas d'une déchéance pour défaut d'usage, à moins que la marque n'ait fait l'objet d'un usage sérieux selon la législation de l'État membre pour lequel la transformation a été demandée ([article 139, paragraphe 2, du RMUE](#)) (voir le [point 4.1](#) ci-après).

2.2 Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE

Le titulaire d'un EI désignant l'UE peut demander la transformation de la désignation de l'UE:

- en demandes de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres;
- en désignations postérieures d'un ou plusieurs États membres en application du [Protocole de Madrid](#) («opting-back»), pour autant que l'État membre soit partie à cet accord non seulement au moment où la requête en transformation est soumise, mais également à la date de désignation de l'UE;
- en demandes de marques nationales pour certains États membres et en désignations postérieures pour d'autres États membres. Un même État membre ne peut être sélectionné qu'une seule fois.

Il est possible de procéder à une transformation d'EI dans les cas suivants («motifs de transformation») lorsque la désignation de l'UE dans un EI cesse de produire ses effets:

- lorsque l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a prononcé la nullité des effets d'un EI désignant l'UE [[article 198 du RMUE](#) et [article 34 du REMUE](#)];
- lorsqu'une limitation de la liste des produits et services pour l'UE a été inscrite au registre international [règle [25, paragraphe 1, point a\) sous ii\)](#), et règle [27, paragraphe 1](#), du règlement d'exécution du protocole] (voir le [point 6.2.7](#) et aussi Directives, [Partie M, Marques internationales, Section 3, L'EUIPO en tant qu'office désigné, point 3.8, Limitation de la liste des produits et services](#)) ^[92];
- lorsque la renonciation à la désignation de l'UE a été inscrite au registre international [règle [25, paragraphe 1, point a\) sous iii\)](#), et règle [27, paragraphe 1](#), du règlement d'exécution du protocole];
- lorsque l'OMPI communique à l'Office que l'EI n'a pas été renouvelé pour l'UE, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré [[règle 31, paragraphe 4, point b\)](#), du règlement d'exécution du protocole];
- lorsqu'un EI désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office [[article 78, paragraphe 5, points b\) et c\)](#), du RDMUE et [article 33, paragraphe 2, points b\) et c\)](#), du REMUE];
- lorsque l'annulation partielle ou totale de l'EI a été inscrite au registre international [règle [25, paragraphe 1, point a\) sous v\)](#), et règle [27, paragraphe 1](#), du règlement d'exécution du protocole].

La transformation peut être demandée pour tout ou partie des produits et services auxquels l'acte ou la décision mentionnés ci-dessus s'applique.

Si les actes ou décisions mentionnés ci-dessus n'ont trait qu'à une partie des produits et services pour lesquels la demande a été déposée ou enregistrée, la transformation

⁹² [Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques](#) (texte en vigueur le 01/02/2020).

peut être requise uniquement pour ces produits ou services spécifiques, ou pour une partie de ces produits ou services.

L'«opting-back» ne peut être demandé:

- lorsque l'annulation de l'EI a été inscrite, en tout ou partie, au registre international [règle [25, paragraphe 1, point a\) sous v\)](#), et règle [27](#) du règlement d'exécution du protocole]. Dans ce cas, seule la transformation nationale est disponible pour les produits et services concernés par l'annulation;
- lorsque l'EI n'a pas été renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées et que le délai de grâce pour le renouvellement est dépassé [[règle 31, paragraphe 4\), point a\) du règlement d'exécution du protocole](#)];
- lorsque l'EI a été annulé parce que la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire ses effets ([règle 22 du règlement d'exécution du protocole](#)); seule la transformation est possible pour les produits et services faisant l'objet de l'annulation ([article 9 quinquies du PM](#)).

3 Demande valable de marque de l'Union européenne comme condition de la transformation

[Article 139, paragraphe 1, du RMUE](#)

Si la transformation est requise sur la base d'une demande de MUE, la transformation n'est possible que si la demande est valable (voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)).

4 Motifs d'exclusion de la transformation

[Article 93](#), article [139, paragraphe 2](#), article [140, paragraphes 1, 3 et 4](#), et article [202, paragraphes 6, 7 et 9](#), du RMUE

La transformation n'a pas lieu dans les cas suivants:

- en principe, quand une MUE enregistrée ou un EI désignant l'UE est déchu pour défaut d'usage (voir le [point 4.1](#) ci-après); ou
- quand le motif particulier pour lequel la demande de MUE, la MUE enregistrée ou l'EI désignant l'UE a cessé de produire ses effets exclurait l'enregistrement de cette marque dans l'État membre concerné (voir le [point 4.2](#) ci-après). Par conséquent, une requête en transformation d'une MUE refusée ne sera pas recevable eu égard à l'État membre auquel s'appliquent les motifs de refus, de nullité ou de déchéance; ou
- sans préjudice de l'[article 139, paragraphe 2, du RMUE](#), quand la transformation porte sur une demande de marque de certification de l'UE ou sur une marque de certification de l'UE enregistrée et que le droit national de l'État membre concerné ne prévoit pas l'enregistrement de marques de garantie ou de certification

conformément à l'[article 28 de la directive \(UE\) 2015/2436](#) du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Même lorsque le motif de la transformation est le retrait d'une demande, lorsqu'un tel retrait a lieu pendant le délai pour former un recours après une décision refusant la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, et si un recours n'a pas été formé, cette requête en transformation sera rejetée.

Même lorsque le motif de la transformation est la renonciation à un enregistrement, lorsqu'une telle renonciation a lieu pendant le délai pour former un recours après une décision de déchéance de la MUE ou de l'EI pour défaut d'usage, ou de refus de la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, et si un recours n'a pas été formé, cette requête en transformation sera rejetée (voir le [point 4.3](#) ci-après).

4.1 Déchéance pour défaut d'usage

[Article 139, paragraphe 2, point a\), du RMUE](#)

Le premier motif d'exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la MUE ou de l'EI a été déchu de ses droits pour défaut d'usage.

La transformation n'aura pas lieu si le propriétaire de la MUE ou le titulaire de l'EI a été déchu de ses droits pour défaut d'usage sauf si la MUE ou l'EI a fait l'objet d'un usage qui serait considéré sérieux en application de la législation dudit État membre pour qui la transformation est demandée.

4.2 Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE

[Article 139, paragraphe 2, point b\),](#) et [article 140, paragraphe 4, du RMUE](#)

La deuxième raison d'exclure la transformation est liée à l'existence d'un motif de refus, de révocation (autre que le défaut d'usage) ou à une déclaration de nullité. Cette règle s'applique lorsque la décision de l'Office ou d'un tribunal des marques de l'Union européenne indique expressément que le motif de refus, de révocation ou de nullité s'applique à un État membre en particulier et empêche la transformation à l'égard de celui-ci [5/03/2009, ORANGE (col.), [R 1619/2008-2](#), § 23-24].

Exemples

- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'une langue, la transformation n'a pas lieu à l'égard des États membres dans lesquels cette langue est une langue officielle. Par exemple, si un motif absolu de refus a été invoqué

en relation avec le public anglophone, la transformation n'aura pas lieu en ce qui concerne l'Irlande et Malte (voir [article 140, paragraphe 4, du RMUE](#)).

- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'un État membre, ce qui peut être le cas quand la marque est descriptive ou de nature à tromper le public uniquement dans un État membre particulier et pas dans d'autres (voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#)), la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre, mais elle reste possible pour tous les autres États membres pour lesquels l'existence de ce motif de refus n'a pas été constatée.
- Lorsqu'une demande de MUE ou un EI désignant l'UE a été refusé à la suite d'une opposition fondée sur une marque nationale antérieure enregistrée dans un État membre spécifique, la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre. Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs dans différents États membres, mais que la décision finale refuse la demande de MUE ou l'EI désignant l'UE sur la base d'un seul de ces droits antérieurs, la transformation peut être demandée à l'égard des autres États membres. Par exemple, si une opposition, fondée sur un droit national français, italien et irlandais est accueillie à l'égard du droit national irlandais et s'il n'y a pas d'analyse des autres droits antérieurs, la transformation n'aura pas lieu pour l'Irlande, mais pourra avoir lieu pour l'Italie et la France (et tous les autres États membres) (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletext International, EU:T:2006:124).
- Conformément à l'[article 140, paragraphe 4, du RMUE](#), applicable par analogie aux enregistrements internationaux désignant l'UE, conformément à l'[article 202, paragraphe 8, du RMUE](#), lorsqu'une demande de MUE a été refusée ou qu'un enregistrement de MUE a été déclaré nul pour des motifs relatifs sur le fondement d'une MUE antérieure, ou, par un autre droit de propriété industrielle de l'Union européenne, cela a pour effet d'exclure la transformation pour l'ensemble de l'Union européenne, même si le risque de confusion n'existe que dans une partie de celle-ci.

Quand une MUE ou un enregistrement international désignant l'UE a été déclaré nul à l'issue d'une procédure en nullité sur la base de l'[article 59, paragraphe 1, point b\), du RMUE](#) («mauvaise foi»), cette décision a pour effet d'exclure la transformation dans l'ensemble de l'Union européenne.

4.3 Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue

Lorsque le demandeur retire la demande de MUE ou que le titulaire renonce à la MUE, ou lorsque le titulaire renonce à la désignation de l'UE avant que la décision devienne définitive (c'est-à-dire pendant le délai pour former un recours) et demande ensuite la transformation de la marque en marques nationales dans certains ou tous les États membres pour lesquels s'applique un motif de refus, de révocation ou de nullité, la requête en transformation sera rejetée à l'égard de ces États membres.

Si le demandeur ou le titulaire forme un recours et retire ou limite ensuite la demande refusée ou renonce (partiellement ou totalement) à la MUE ou désignation annulée ou révoquée puis demande une transformation, le retrait, la limitation ou la renonciation sera transmis(e) à l'autorité compétente et pourra être mis(e) en attente jusqu'au résultat de la procédure de recours (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, [R 2264/2012-2](#), SHAKEY'S). Dès que le retrait, la limitation ou la renonciation sera traité(e), la transformation sera transmise comme recevable à tous les États membres concernés par la requête, ou refusée, en fonction de l'issue de l'examen de la requête (voir aussi les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 5.1](#), [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3](#) et [Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement, point 1](#)).

Pour des informations concernant la suspension de l'enregistrement de renonciations pendant la procédure d'annulation, voir les Directives, [Partie D, Annulation, Section 1, Procédure d'annulation, point 4.3](#).

4.4 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation

[Article 140, paragraphes 1 et 3, du RMUE](#)

L'Office décide si la requête en transformation réunit les conditions prévues par les règlements en conjonction avec toutes les décisions finales (leurs dispositifs et motivations) ayant donné lieu à la transformation.

Si l'un des motifs excluant la transformation existe, l'Office refuse de transmettre la requête en transformation à l'office national correspondant, ou, dans le cas d'une transformation du type «opting-back», refuse de transmettre la transformation à l'OMPI comme désignation postérieure pour les États membres pour lesquels la transformation est ainsi exclue.

5 Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation

5.1 Délai

Le délai habituel pour introduire une requête en transformation est de trois mois. La date à laquelle le délai commence à courir dépend du motif de la transformation.

Ce délai ne peut pas être prorogé.

En outre, la poursuite de la procédure ne peut pas être demandée pendant ce délai ([article 105, paragraphe 2, du RMUE](#)). Toutefois, la *restitutio in integrum* est en principe possible.

5.1.1 Début du délai lorsque l'Office envoie une notification

[Article 139, paragraphe 4, du RMUE](#)

Lorsqu'une demande de MUE est considérée retirée, une requête en transformation peut être introduite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'Office a adressé au demandeur une notification dans ce sens.

Cette notification est jointe à la communication relative à la perte de droits.

5.1.2 Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas

[Article 139, paragraphes 5 et 6, du RMUE](#)

Dans tous les autres cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en transformation commence à courir automatiquement, à savoir:

- lorsque la demande de MUE est retirée, à la date à laquelle le retrait est reçu par l'Office;
- lorsque la MUE fait l'objet d'une renonciation, à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des marques de l'Union européenne, à savoir le jour où elle prend effet en application de l'[article 57, paragraphe 2, du RMUE](#);
- lorsque la protection de l'EI a été limitée ou a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de l'UE, à compter de la date à laquelle l'OMPI a enregistré la limitation ou la renonciation conformément à la [règle 27, paragraphe 1, point b\), du règlement d'exécution du protocole](#);
- lorsque l'enregistrement de la MUE n'a pas été renouvelé, le lendemain du dernier jour de la période au cours de laquelle une demande de renouvellement peut être présentée, conformément à l'[article 53, paragraphe 3, du RMUE](#), à savoir six mois après l'expiration de l'enregistrement;
- lorsque l'EI n'a pas été renouvelé pour l'UE, le lendemain du dernier jour où le renouvellement pouvait encore être effectué devant l'OMPI en application de l'[article 7, paragraphe 4, du PM](#);
- lorsque la demande de MUE ou l'EI désignant l'UE est rejeté(e), à la date à laquelle la décision est devenue définitive;
- lorsque la MUE ou l'EI désignant l'UE est déclaré(e) nul(le) ou lorsque le titulaire de cette marque ou de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la décision de l'Office est devenue définitive ou à la date à laquelle la décision du tribunal des marques de l'Union européenne est passée en force de chose jugée.

Une décision de l'Office devient définitive:

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours de deux mois, conformément à l'[article 68 du RMUE](#);
- suite à une décision de la chambre de recours, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal ou, le cas échéant, par suite de la décision finale de la Cour de justice.

Une décision d'un tribunal des marques de l'Union européenne passe en force de chose jugée:

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours prescrit par le droit national;
- dans tous les autres cas, par la décision finale du tribunal des marques de l'Union européenne en dernière (deuxième ou troisième) instance.

Par exemple, si une MUE est refusée par une décision de l'Office pour des motifs absolus de refus qui est **notifiée** le 11 novembre 2011, la décision devient définitive le 11 janvier 2012. Le délai de trois mois pour demander la transformation expire le 11 avril 2012. En ce qui concerne les revendications à titre subsidiaire de caractère distinctif acquis conformément à l'[article 7, paragraphe 3, du RMUE](#) et à l'[article 2, paragraphe 2, du REMUE](#), le délai de transformation ne commence à courir qu'à partir du moment où une décision sur la revendication à titre subsidiaire de caractère distinctif acquis devient définitive.

5.2 Requête en transformation

[Article 140, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 2, point a\) et b\), du RDMUE](#)

La requête en transformation doit être présentée à l'Office. Le formulaire en ligne est disponible sur le site web de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>.

Le formulaire de «Requête en transformation d'un EI désignant l'UE» est disponible sur le site web de l'Office, à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/international-application-forms>. Ce formulaire peut aussi être utilisé pour une transformation du type «opting-back». L'Office envoie à l'OMPI les données relatives à la transformation sous format électronique.

L'utilisation des formulaires mis à disposition par l'Office lui permet d'extraire de sa banque de données les informations pertinentes concernant la MUE transformée et les données concernant le demandeur et son représentant et de les transmettre avec le formulaire de transformation aux offices désignés.

[Article 140, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 22 du REMUE](#)

Les demandeurs ou leurs représentants doivent fournir les informations de base ci-après ([article 22 du REMUE](#)).

- Les nom et adresse du demandeur de la transformation, à savoir le demandeur ou le titulaire de la MUE ou le titulaire de l'EI.
- Le numéro de dossier attribué à la demande de MUE, le numéro d'enregistrement de la MUE ou le numéro de l'EI.
- La mention du motif pour lequel la requête en transformation est présentée:
 - si la requête en transformation est présentée à la suite du retrait de la demande d'enregistrement, une mention de la date du retrait de la demande doit être indiquée.
 - si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, une mention de la date à laquelle la période de protection a pris fin doit être indiquée;
 - si la requête en transformation est formée à la suite de la renonciation à la MUE, une mention de la date à laquelle elle a été inscrite au registre doit être indiquée;
 - si la requête en transformation est formée à la suite d'une renonciation partielle, les produits ou services pour lesquels la MUE ne bénéficie plus de protection et une mention de la date à laquelle la renonciation partielle a été inscrite au registre doivent être indiqués;
 - si la requête en transformation est formée à la suite d'une limitation, les produits ou services pour lesquels la demande de MUE ne bénéficie plus de protection et une mention de la date de la limitation doivent être indiqués;
 - si la requête en transformation est formée du fait que la marque cesse de produire ses effets à la suite d'une décision d'un tribunal des marques de l'Union européenne; une mention de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée doit être indiquée et une copie de la décision, qui peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue, doit être apportée;
 - si la requête en transformation est formée du fait qu'un EI désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office, une mention de la date de la décision doit être indiquée;
 - si la requête en transformation est formée du fait que les effets d'un EI désignant l'UE ont été déclarés nuls par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne, une mention de la date de la décision de l'Office ou de la date à laquelle la décision du tribunal des marques de l'Union européenne est passée en force de chose jugée doit être indiquée, et une copie de la décision jointe;
 - si la requête en transformation est formée du fait que la désignation de l'UE a été abandonnée ou annulée auprès de l'OMPI, une mention de la date de l'enregistrement par l'OMPI doit être indiquée;

- si la requête en transformation est formée du fait que l'EI désignant l'UE n'a pas été renouvelé, et que le délai de grâce pour le renouvellement est expiré; une mention de la date d'expiration de la protection doit être indiquée.
- L'indication de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation. Dans le cas d'un EI, il convient d'indiquer également s'il s'agit d'une requête en transformation en demande nationale pour l'État membre concerné ou d'une requête en transformation en désignation dudit État membre en vertu du [protocole de Madrid](#). Quant à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, la transformation ne peut être demandée que pour l'ensemble de ces trois pays et non pour chacun d'entre eux séparément. Le formulaire de requête en transformation disponible auprès de l'Office permet seulement une désignation globale de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Si le demandeur n'indique qu'un seul de ces pays, l'Office considère qu'il s'agit d'une requête en transformation qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et la transmet à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI).
- Si la requête ne concerne pas l'ensemble des produits ou services pour lesquels la demande a été déposée ou la MUE a été enregistrée, une indication qu'elle ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, avec une indication des produits et services visés par la transformation est demandée.
- Une indication que la transformation porte sur des produits et services différents selon les États membres, avec l'indication des produits et services correspondants doit être précisée pour chaque État membre.

La requête en transformation peut également faire mention d'un représentant auprès d'un office national désigné, si les cases correspondantes dans l'annexe du formulaire de requête en transformation sont cochées. Cette mention n'est ni obligatoire ni importante dans la procédure de transformation devant l'Office. Toutefois, elle sera utile pour les offices nationaux, lorsqu'ils recevront la requête en transformation, pour communiquer immédiatement avec un mandataire agréé par ces derniers (voir le [paragraphe 6](#) ci-dessous).

5.3 Langue

[Article 146, paragraphe 6](#), et [article 206 du RMUE](#)

Lorsqu'une requête en transformation concerne une demande de MUE, elle doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE avant qu'une déclaration d'octroi de protection ait été émise conformément à l'[article 79 du RDMUE](#), la requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée auprès de l'OMPI ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Article 146, paragraphe 6, et article 206 du RMUE

Lorsque la requête porte sur un enregistrement de MUE, elle peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

Lorsque la requête en transformation concerne un EI désignant l'UE après l'émission d'une déclaration d'octroi de protection, la requête peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La seule exception concerne la transformation de type «opting-back», pour laquelle la requête doit être déposée en anglais, en espagnol ou en français.

Toutefois, lorsque la requête en transformation est déposée en utilisant le formulaire fourni par l'Office conformément à l'[article 65 du RDMUE](#), ce formulaire peut être utilisé dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union, à condition que les éléments textuels soient complétés dans l'une des langues de l'Office. Cela concerne en particulier la liste des produits et services dans le cas d'une requête en transformation partielle. Dans le cas d'une transformation partielle du type «opting-back», la liste des produits et services doit être établie en anglais, en espagnol ou en français.

5.4 Taxes

Article 140, paragraphes 1 et 3, article 180, paragraphe 3, et annexe I A, paragraphe 23, du RMUE

La requête en transformation, y compris dans le cas de la transformation d'un EI désignant l'UE, donne lieu au paiement d'une taxe de 200 EUR. La requête n'est considérée avoir été présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. En d'autres termes, la taxe de transformation doit être acquittée dans le délai de trois mois susvisé. Un paiement effectué après l'expiration de ce délai peut toutefois être considéré comme ayant respecté le délai imparti si la personne concernée apporte la preuve qu'elle a effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou elle a donné un ordre de virement, dans un État membre et dans la période de trois mois, et si elle a payé, au moment du paiement, une surtaxe égale à 10 % de la taxe due (voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#)).

6 Examen par l'Office

6.1 Étapes de la procédure – compétence

[Article 140 du RMUE](#)

[Article 111, paragraphe 3, point p\), du RMUE](#)

[Article 23 du REMUE](#)

L'Office traite les requêtes en transformation comme suit:

- enregistrement et publication de la réception d'une requête en transformation;
- examen de la requête; et
- transmission de la requête aux offices désignés ou rejet de la requête.

6.2 Publication de la requête et inscription au registre

[Article 111, paragraphe 3, point p\),](#) et [article 140, paragraphe 2, du RMUE](#)

Indépendamment de son acceptation, s'agissant d'une requête en transformation considérée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée (et pour autant que la requête concerne la transformation d'une demande de MUE publiée ou d'une MUE enregistrée), l'Office procède à l'inscription dans le registre des marques de l'Union européenne de la réception de la requête en transformation. La requête en transformation est également publiée au [Bulletin des MUE](#) si la demande de MUE a déjà été publiée conformément à l'[article 44 du RMUE](#).

L'inscription et la publication reflètent exclusivement le fait qu'une requête a été déposée.

L'inscription au registre et la publication de la réception de la requête en transformation contiennent les indications visées à l'[article 23 du REMUE](#) et, à moins qu'elles ne concernent un EI désignant l'UE, font référence à la publication précédente au [Bulletin des MUE](#) et à la date de la requête en transformation.

[Article 40, paragraphe 1,](#) et [article 202, paragraphes 5, 6, 7 et 8](#) du RMUE

[Article 23, du REMUE](#)

Les listes de produits et services pour lesquels la transformation est demandée ne seront pas publiées si la transformation concerne un EI désignant l'UE.

6.3 Examen

L'examen de la requête en transformation par l'Office porte sur les points suivants:

- taxes
- délai
- langue
- conditions de forme
- motifs
- représentation
- transformation partielle.

6.3.1 Taxes

Article [140, paragraphe 3](#) et article [202, paragraphe 6](#), du RMUE

L'Office examine si la taxe de transformation a été acquittée dans le délai imparti.

Lorsque la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai prévu, l'Office informe le demandeur que la requête en transformation est considérée ne pas avoir été déposée. Toute taxe payée en retard est remboursée.

6.3.2 Délai

Article [140, paragraphe 3](#) et article [202, paragraphe 6](#), du RMUE

Dès réception d'une requête en transformation considérée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée dans le délai requis (voir le [paragraphe 6.3.1](#) ci-dessus), l'Office examine si la requête a été déposée dans le délai prévu de trois mois.

Lorsque la requête en transformation n'a pas été déposée dans le délai requis, mais la taxe a été acquittée à temps, l'Office rejette la requête comme irrecevable. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.3.3 Langue

[Article 146, paragraphe 6](#), et [article 206](#) du RMUE

L'Office examine si la requête a été déposée dans la langue correcte.

Lorsque la requête est déposée dans une langue qui ne fait pas partie des langues acceptables pour la procédure de transformation (voir le [paragraphe 5.3](#) ci-dessus), l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur et spécifie le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. Si le demandeur ne répond pas, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.3.4 Conditions de forme

[Article 22, points b\), d\) et e\), du REMUE](#)

L'Office examine si la requête est conforme aux conditions de forme des règlements sur la MUE (voir le [paragraphe 5](#) ci-dessus).

Lorsque le demandeur de la transformation n'a pas utilisé le formulaire de transformation disponible auprès de l'Office et lorsque l'irrégularité consiste à ce que le demandeur n'a pas mentionné les éléments visés à l'[article 22, points b\), d\) ou e\), du REMUE](#), soit le demandeur de la transformation est invité à fournir l'information manquante, soit, lorsque l'information peut être aisément vérifiée dans les données dont dispose l'Office, l'Office est considéré comme ayant été autorisé à présenter les extraits correspondants de sa banque de données aux offices désignés.

6.3.5 Motifs

Article [139, paragraphe 2](#) et article [202, paragraphe 8](#), du RMUE

L'Office examine:

- l'existence d'un des motifs de transformation visés au [paragraphe 2](#);
- l'existence d'un des motifs excluant la transformation visés au [paragraphe 4](#);
- pour une transformation du type «opting-back», s'il avait été possible, à la date de l'EI, de désigner l'État membre concerné dans une demande internationale;
- pour une transformation partielle, si les produits et services visés par la transformation étaient effectivement compris, sans les excéder, dans les produits et services protégés par la MUE ou l'EI désignant l'UE au moment où cette marque ou cet enregistrement a expiré ou a cessé de produire des effets (voir le [paragraphe 6.2](#));
- dans le cas d'une transformation partielle au sens où une partie de la MUE ou de l'EI désignant l'UE demeure valide, si les produits et services à transformer recouvrent les produits et services pour lesquels la marque demeure valide (voir le [paragraphe 6.2](#)).

Ces deux dernières étapes de l'examen ont pour but d'éviter la transformation de produits et services plus nombreux ou plus étendus que ceux qui ont été refusés ou annulés.

Lorsque la requête en transformation ne satisfait à aucune des exigences et indications obligatoires visées aux [paragraphe 4](#) et [5.2](#), l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur en spécifiant le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. En l'absence de réponse du demandeur, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.3.6 Représentation

Article [119, paragraphe 3](#) et article [120, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 74, paragraphes 1 à 3, du RDMUE](#)

Les règles générales en matière de représentation s'appliquent (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#)). Le demandeur de la transformation peut désigner un représentant nouveau ou supplémentaire (avocat ou mandataire agréé auprès de l'EUIPO) aux fins de la procédure de transformation.

Tout pouvoir autorisant à agir pour le compte du demandeur ou du titulaire concerne uniquement les actes accomplis devant l'Office. La question de savoir si un représentant désigné pour les procédures devant l'Office peut agir devant un office national pour la demande nationale issue de la transformation et, dans l'affirmative, s'il doit présenter un pouvoir supplémentaire, est déterminée par la législation nationale.

6.3.7 Transformation partielle

[Article 139, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 22, point e\), du REMUE](#)

Lorsque la transformation n'est demandée que pour certains des produits et services ou pour des produits et services différents selon les États membres («transformation partielle»), l'Office vérifie si les produits et services pour lesquels la transformation est demandée sont contenus dans les produits et services pour lesquels le motif de transformation s'applique. Aux fins de cette appréciation, les mêmes critères que ceux utilisés dans des procédures similaires s'appliquent, comme la limitation d'une demande ou le refus partiel dans les procédures d'opposition.

Lorsqu'une demande est en partie refusée ou qu'un enregistrement est déclaré nul ou fait l'objet d'une déchéance partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits et services pour lesquels la demande a été refusée ou l'enregistrement déclaré nul ou objet d'une déchéance et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable.

Dans le cas de la limitation d'une demande ou d'une renonciation partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits ou services concernés par la limitation ou la renonciation partielle, et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable. Il convient toutefois de se référer au [paragraphe 4.3](#) ci-dessus lorsqu'une telle limitation ou renonciation partielle a lieu à la suite d'une décision.

Dans les cas susvisés, le demandeur doit préciser les produits et services pour lesquels la transformation est demandée. La limitation formulée de manière négative, en utilisant des expressions du type «boissons à l'exception de...» est recevable de

la même manière que cette expression est recevable dans le cas d'une demande ou d'une limitation de demande de MUE ou d'une renonciation partielle à une MUE enregistrée (voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#)).

6.4 Transmission aux offices désignés

Article [140, paragraphes 3 et 5](#), et article [141, paragraphe 1](#), du RMUE

Dès que l'Office a terminé l'examen de la requête en transformation et constaté sa conformité, il transmet la requête sans délai aux offices désignés. La transmission est effectuée indépendamment du fait qu'une publication ait déjà eu lieu.

L'Office envoie une copie de la requête en transformation aux offices désignés et met à leur disposition un extrait de sa banque de données contenant les données visées à l'[article 111, paragraphe 2 du RMUE](#) de la MUE transformée ou de l'EI transformé. Chaque office central de propriété industrielle auquel est transmise la requête en transformation peut obtenir de l'Office toute information complémentaire concernant la requête, qui va permettre à cet office de rendre une décision concernant la marque nationale résultant de la transformation.

[Article 140, paragraphe 5, du RMUE](#)

Parallèlement, l'Office informe le demandeur de la transformation de la date de transmission aux offices désignés.

Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», l'OMPI traite la demande comme une désignation postérieure en application de la [règle 24, paragraphes 6 et 7, du règlement d'exécution du protocole](#).

Si un office national est l'office désigné, la transformation donne lieu à une demande ou à un enregistrement national.

[Article 141, paragraphe 3, du RMUE](#)

La législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné peut exiger que la requête en transformation soit soumise à une ou à l'ensemble des conditions suivantes:

- le paiement d'une taxe nationale de dépôt;
- la production d'une traduction de la requête et de ses annexes dans l'une des langues officielles de l'État membre concerné. En particulier pour les demandes de transformation concernant des marques de l'Union européenne antérieures à la publication, l'office national va généralement réclamer une traduction de la liste des biens et services;
- l'indication d'un domicile dans l'État membre en question;
- la fourniture d'une représentation de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État membre en question.

Les règles nationales en matière de désignation d'un représentant national demeurent applicables. Lorsqu'il est fait usage, dans le formulaire de transformation, de la faculté de mentionner un représentant aux fins de la procédure devant un office national spécifique, ledit office sera en mesure de communiquer directement avec ce représentant de sorte qu'aucune communication distincte ne sera nécessaire pour désigner un représentant national.

[Article 141, paragraphe 2, du RMUE](#)

La législation nationale ne peut soumettre la requête en transformation à des exigences formelles supplémentaires ou autres que celles prévues par les règlements sur la MUE.

7 Effets de la transformation

[Article 139, paragraphe 3, du RMUE](#)

Dans chaque État membre concerné, la demande de marque nationale découlant de la transformation bénéficie de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande de MUE ainsi que de l'ancienneté d'une marque antérieure produisant des effets dans cet État membre, valablement revendiquée pour la demande de MUE ou l'enregistrement au titre de l'article [39](#) ou [40](#) du RMUE. Pour plus de renseignements sur la transformation d'une MUE en demandes nationales de marques pour les nouveaux États Membres, voir [les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 9, Élargissement](#).

Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», la demande internationale découlant de la désignation postérieure de l'État membre en application de la [règle 24, paragraphe 6, point e\)](#), et de l'article [24, paragraphe 7, du règlement d'exécution du protocole](#) bénéficiera de la date initiale de l'EI désignant l'UE, à savoir la date effective de l'EI (y compris, le cas échéant, sa date de priorité) ou la date de la désignation postérieure de l'UE.

Il n'existe toutefois pas de procédure harmonisée concernant la manière dont les offices nationaux procèdent à l'examen de la MUE transformée. Comme indiqué en introduction, la procédure de transformation est un système à deux niveaux, dans lequel le deuxième niveau, la procédure de transformation proprement dite, est traité par les offices nationaux. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée sera enregistrée immédiatement, soit elle fera l'objet d'une procédure nationale d'examen, d'enregistrement et d'opposition comme toute autre demande de marque nationale.

Les demandes nationales découlant de la transformation d'une MUE ou d'une demande de MUE antérieure sont censées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Par conséquent, dans les procédures d'opposition, ces droits seront réputés correctement identifiés aux fins de recevabilité en vertu de

[l'article 2, paragraphe 2, point b\), sous i\), du RDMUE](#) si l'opposant indique le numéro de la (demande de) MUE faisant l'objet de la transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.

Si dans une procédure d'opposition ou de nullité pour motifs relatifs, la demande de MUE (ou la MUE) sur laquelle se fonde l'opposition cesse d'exister (ou si la liste des produits et services est limitée), mais qu'en même temps, une requête en transformation est déposée, la procédure d'opposition ou de nullité peut se poursuivre. En effet, les enregistrements de marque nationale issus de la transformation d'une demande de MUE (ou d'une MUE) peuvent constituer le fondement d'une procédure d'opposition ou de nullité introduite initialement sur la base de cette demande ou de cet enregistrement de MUE (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.) (voir également les [Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 4.2.2.2](#)]).

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété

Table des matières

Chapitre 1 Transfert.....	1696
----------------------------------	-------------

Chapitre 2 Licences, droits réels, exécutions forcées, procédures d'insolvabilité, action en revendication ou procédures analogues....	1721
---	-------------

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

***Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété***

Chapitre 1

Transfert

Table des matières

1 Introduction.....	1699
1.1 Transferts.....	1700
1.1.1 Cession.....	1700
1.1.2 Héritage.....	1700
1.1.3 Fusion.....	1700
1.1.4 Droit applicable.....	1701
1.2 Effets juridiques du transfert.....	1701
2 Transferts et modifications de nom.....	1702
2.1 Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom.....	1703
2.2 Demande erronée d'enregistrement d'un transfert.....	1703
3 Transferts/changements de propriété dus à une action en revendication pour les DMC.....	1704
4 Conditions pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert.....	1704
4.1 Langues.....	1704
4.2 Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque.....	1706
4.3 Parties à la procédure.....	1706
4.4 Conditions de forme.....	1707
4.4.1 Indications concernant la MUE et le nouveau titulaire.....	1707
4.4.2 Représentation.....	1707
4.4.3 Signature.....	1708
4.4.4 Procédure affectant le transfert.....	1708
4.5 Preuve du transfert.....	1709
4.5.1 Traduction de la preuve.....	1711
4.6 Procédure de correction des irrégularités.....	1711
4.7 Marques collectives et marques de certification.....	1712
5 Transferts partiels.....	1712
5.1 Règles relatives à la répartition des listes de produits et de services.....	1713
5.2 Objections.....	1714
5.3 Création d'une nouvelle MUE.....	1714
6 Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes.....	1715
6.1 Questions spécifiques aux transferts partiels.....	1715
6.2 Transfert et procédure inter partes.....	1717
7 Inscription au registre, notification et publication.....	1718
7.1 Publication et inscription au registre.....	1718

7.2 Notification.....	1718
8 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés.....	1719
8.1 Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire.....	1719
8.2 Taxes.....	1719
9 Transferts de marques internationales.....	1719

Obsolète

1 Introduction

[Article 1er, paragraphe 2](#), articles [19](#), [20](#), [27](#) et [28](#), [article 111, paragraphe 1, et article 111, paragraphe 3, point g\), du RMUE](#)

Articles 27, 28 et 34 du RDC

Article 23, article 69, paragraphe 1 et article 69, paragraphe 3, point i), du REDC

Un transfert est le changement de titulaire des droits de propriété sur un enregistrement ou une demande de marque de l'Union européenne (MUE) d'une entité à une autre. Les enregistrements et les demandes de MUE peuvent être transférés d'un ancien titulaire à un nouveau, essentiellement par cession ou succession légale. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux marques de l'Union européenne est aussi applicable aux demandes de marque de l'Union européenne.

Le transfert peut être limité à une partie des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée ou déposée (transfert partiel). À la différence d'une licence ou d'une transformation, un transfert de MUE ne peut affecter le caractère unitaire de la MUE. Par conséquent, une MUE ne peut être «partiellement» transférée pour *certain*s territoires ou États membres.

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) et les demandes de DMC peuvent aussi faire l'objet d'un transfert.

Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC en matière de transfert de dessins et modèles communautaires sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes du [RMUE](#), du [RDMUE](#) et du [REMUE](#). **En conséquence, ce qui suit s'applique mutatis mutandis aux DMC. Les exceptions et dispositions particulières concernant les DMC sont énoncées aux [paragraphe 3](#) et [7](#) ci-dessous.**

À la demande d'une des parties, les transferts de MUE sont inscrits au registre des MUE.

En vertu de l'[article 20 du RMUE](#), l'enregistrement d'un transfert n'est pas une condition de sa validité. Toutefois, si un transfert n'est pas enregistré par l'Office, le successeur ne pourra invoquer à l'avenir tout droit fondé sur la MUE. En outre, le nouveau titulaire ne recevra pas de communications de l'Office, en particulier dans le cadre d'une procédure inter partes, ni la notification du délai de renouvellement de la marque. Par ailleurs, conformément à l'[article 19 du RMUE](#), pour tous les aspects de la MUE en tant qu'objet de propriété, qui ne sont pas définis plus avant par des dispositions du [RMUE](#), l'adresse du titulaire détermine le droit national subsidiaire applicable. En conséquence, il est important d'enregistrer un transfert auprès de l'Office, afin de garantir que les droits sur les enregistrements et les demandes de MUE soient clairs.

1.1 Transferts

[Article 20, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#)

Article 28 du RDC

Un transfert de MUE comporte deux aspects, à savoir la validité du transfert entre les parties et l'effet d'un transfert sur une procédure devant l'Office, cet effet n'étant déclenché qu'après l'inscription du transfert au registre des MUE (voir le [point 1.2](#) ci-dessous).

S'agissant de la validité du transfert entre les parties, le RMUE autorise le transfert d'une MUE indépendamment du transfert de l'entreprise titulaire (30/06/2006, [C-259/04](#), Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 45 et 48).

1.1.1 Cession

[Article 20, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 28 du RDC

Lorsque le transfert résulte d'une cession, celle-ci doit être faite par écrit et porter la signature des deux parties au contrat, sous peine de nullité, sauf si cette cession résulte d'une décision de justice ou d'une décision rendue par l'Office en vertu de l'[article 21 du RMUE](#). Cette condition de forme portant sur la validité du transfert d'une MUE s'applique, même lorsque la législation nationale sur les transferts de marques (nationales) n'impose pas de forme particulière à la validité d'une cession, comme la nécessité que le transfert soit fait par écrit et porte la signature des deux parties.

Cependant, le changement de titulaire d'un DMC en raison d'une action en revendication devant une autorité nationale n'est pas traité par un transfert, mais par un changement de titulaire résultant de la décision passée en force de chose jugée au titre de l'article 15 du RDC.

1.1.2 Héritage

En cas de décès du titulaire d'une MUE, les héritiers deviennent titulaires de la MUE par succession à titre individuel ou universel. Ce cas est également régi par les règles relatives aux transferts.

1.1.3 Fusion

De même, il y a succession à titre universel en cas de fusion de deux entreprises conduisant à la création d'une nouvelle entreprise ou au rachat de l'une par l'autre. Lorsque la totalité de l'entreprise détentrice de la marque est transférée, il y a

présomption de transfert de la MUE, sauf s'il existe, conformément à la législation régissant les transferts, une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.

1.1.4 Droit applicable

[Article 19 du RMUE](#)

Article 27 du RDC

Sauf disposition contraire du RMUE, les transferts sont régis par le droit national d'un État membre, en application de l'[article 19 du RMUE](#). Le droit national applicable dans le cadre de cette disposition est le droit national en général et, par conséquent, inclut le droit international privé, lequel peut se référer au droit d'un autre État.

1.2 Effets juridiques du transfert

[Article 20, paragraphes 11, du RMUE](#)

[Article 27 du RMUE](#)

[Article 13 du REMUE](#)

Article 28 du RDC

Article 23 du REDC

Tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre des MUE ou des DMC, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement de la MUE ou du DMC (voir mutatis mutandis 16/01/2020, [T-128/19](#), Sativa, EU:T:2020:3, § 22, 25 et 26). Le transfert ne devient effectif à l'égard des tiers qu'après son inscription au registre. Cela ne s'applique pas aux tiers qui ont acquis des droits sur la MUE avant l'enregistrement du transfert et qui avaient connaissance du transfert lorsqu'ils ont acquis lesdits droits.

Ce principe s'applique également à un transfert fondé sur la mise en œuvre d'une décision, même si l'arrêt a établi la propriété avec un effet antérieur ou ex tunc (voir [point 7](#)).

Toutefois, pendant la période s'écoulant entre la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut faire à l'Office des déclarations dans le but de respecter les délais. Par exemple, si lors de l'enregistrement du transfert d'une demande de MUE, l'Office a émis des objections quant aux motifs absolus de refus, le nouveau titulaire peut y répondre (voir le [point 6](#)).

L'examen par l'Office d'une demande d'enregistrement d'un transfert ne porte que sur l'existence d'une preuve suffisante du transfert.

Pour les changements de propriété à la suite d'une action en revendication nationale concernant des DMC, voir le [point 3](#).

2 Transferts et modifications de nom

[Article 55 du RMUE](#)

Article 19 du REDC

Il convient de distinguer un transfert de la modification du nom du titulaire.

Une modification du nom du titulaire est une modification qui n'affecte pas l'identité du titulaire, tandis qu'un transfert constitue une modification dans l'identité du titulaire.

Lorsqu'une personne physique change de nom à la suite d'un mariage ou à l'issue d'une procédure officielle de changement de nom, ou lorsque le nom civil est remplacé par un pseudonyme, etc., il ne s'agit pas d'un transfert. Dans tous ces cas, l'identité du titulaire reste inchangée.

Lorsqu'une personne morale change de dénomination ou de statut, le critère qui permet de distinguer le transfert du simple changement de dénomination consiste à s'assurer que la personne morale reste la même. Si l'identité ne change pas, la modification sera enregistrée comme un changement de dénomination (06/09/2010, [R 1232/2010-4](#), Cartier, § 12 à 14). En d'autres termes, lorsque l'entité légale ne cesse pas d'exister (comme ce serait le cas lors d'une fusion par acquisition, lorsqu'une entreprise est totalement absorbée par l'autre et cesse d'exister) et qu'aucune nouvelle entité légale n'est créée (par exemple, à la suite de la fusion de deux entreprises aboutissant à la création d'une nouvelle entité légale), il n'y a de changement que dans la structure formelle d'une entreprise qui existait déjà et non dans son identité réelle. Le changement sera donc enregistré comme une modification de nom, si approprié.

Ainsi, si une MUE est enregistrée au nom de l'entreprise A et qu'à la suite d'une **fusion**, cette entreprise est absorbée par l'entreprise B, il y a un **transfert** d'actifs de l'entreprise A à l'entreprise B.

De même, en cas de **division** de l'entreprise A en deux entités distinctes, l'une étant l'entreprise A initiale et l'autre étant une nouvelle entreprise B, si la MUE enregistrée au nom de l'entreprise A devient la propriété de l'entreprise B, il y a un **transfert** d'actifs.

Normalement, il n'y a pas de transfert lorsque le numéro d'enregistrement de l'entreprise au registre national des entreprises reste inchangé.

Néanmoins, en principe, il y a présomption *prima facie* de transfert d'actifs lorsqu'il y a un changement de pays (voir, cependant 06/11/2013, [R 546/2012-1](#), PARFUMS LOVE / LOVE et al.).

En cas de doute concernant le droit national applicable régissant la personne morale concernée, l'Office peut demander des renseignements pertinents au demandeur de l'enregistrement du changement de dénomination.

Par conséquent, sauf disposition contraire dans le droit national applicable, le changement de structure juridique d'une entreprise, pour autant qu'il ne soit pas accompagné d'un transfert d'actifs réalisé par le biais d'une fusion ou d'une acquisition, sera traité comme un changement de dénomination et pas comme un transfert.

Toutefois, si le changement de la structure juridique de l'entreprise résulte d'une fusion, d'une division ou d'un transfert d'actifs, selon que l'entreprise absorbe ou est séparée de l'autre ou qu'une entreprise transfère ses actifs à l'autre, il peut s'agir d'un transfert.

2.1 Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom

Articles [55, paragraphes 1, 3 et 5](#), et article [162, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 71 du RDC

Article 19, paragraphes 1, 5 et 7, du REDC

Lorsqu'une requête en enregistrement d'une modification de nom est déposée, mais que les preuves établissent qu'il s'agit en réalité d'un transfert de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à présenter une demande d'enregistrement d'un transfert dans un délai déterminé. Si le demandeur est d'accord ou ne présente pas de preuves contraires et introduit la demande correspondante d'enregistrement d'un transfert, le transfert est enregistré. Si le demandeur ne modifie pas sa requête et insiste pour enregistrer la modification en tant que changement de nom, ou s'il ne répond pas, la requête en enregistrement d'une modification de nom est rejetée. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

Une nouvelle demande d'enregistrement du transfert peut être introduite à tout moment.

2.2 Demande erronée d'enregistrement d'un transfert

[Article 20, paragraphes 5 et 7, du RMUE](#)

Article 23, paragraphes 1 et 5, du REDC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée mais concerne en réalité une modification de nom de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à autoriser, dans un délai déterminé, l'enregistrement des renseignements sur le titulaire dans le registre des MUE. Si le demandeur est d'accord, la modification de nom est enregistrée. Si le demandeur n'est pas d'accord et insiste pour enregistrer la modification en tant que transfert, ou s'il ne répond pas, sa demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée.

3 Transferts/changements de propriété dus à une action en revendication pour les DMC

Articles 15 et 16 du RDC

Il convient de distinguer un transfert d'un changement de propriété à la suite d'une action en revendication liée à un DMC.

Conformément à l'article 15 du RDC, les DMC peuvent faire l'objet d'une action en revendication et de changements de propriété ultérieurs. Ces changements de propriété sont soumis à une décision définitive de l'autorité compétente et sont inscrits au registre des DMC gratuitement. Pour plus d'informations, voir [Partie E Inscriptions au registre, Section 3, Chapitre 2 Licences, droits réels, exécutions forcées, procédures d'insolvabilité, action en revendication ou procédures analogues, point 8.2.](#)

La principale différence entre un changement de propriété et un transfert de DMC réside dans le fait qu'un changement de propriété est gratuit, tandis qu'un transfert est soumis à une taxe. En outre, les effets qu'un changement de propriété peut avoir sur des licences existantes et d'autres droits sont différents de ceux des transferts. Les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre (article 16, paragraphe 1, du RDC).

La possibilité de revendiquer le droit à un DMC n'existe pas pour les MUE. Les arrêts relatifs à la propriété d'une MUE doivent être mis en œuvre par un transfert, comme indiqué au [point 1.2.](#)

4 Conditions pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'un transfert de MUE par voie électronique via le site internet de l'Office (inscriptions électroniques). L'utilisation d'inscriptions électroniques offre des avantages, comme la réception automatique d'une confirmation électronique de la demande ou la possibilité d'utiliser le gestionnaire pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE que nécessaire.

4.1 Langues

[Article 146, paragraphe 6, point a\), du RMUE](#)

Article 80, point a), du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert portant sur une demande de MUE doit être effectuée dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE.

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 80, point c), du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert portant sur une MUE doit être déposée dans l'une des cinq langues de travail de l'Office, à savoir, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Toutefois, lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office en application de l'[article 65, paragraphe 1, point e\), du règlement délégué sur la marque de l'Union européenne](#) ou à l'article 68 du REDC, conformément à l'[article 146, paragraphe 6, du RMUE](#) et à l'article 80, point c), du REDC, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, sous réserve qu'il soit complété dans l'une des langues de travail de l'Office, s'agissant des éléments textuels.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur plusieurs demandes de MUE, le demandeur doit choisir pour la demande une langue commune à toutes les MUE concernées. S'il n'y a pas de langue commune, il doit déposer des demandes d'enregistrement de transfert séparées.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur plus d'un enregistrement de MUE, le demandeur doit choisir l'une des cinq langues de travail de l'Office en tant que langue commune.

[Article 24 du REMUE](#)

Article 81, paragraphe 2, du REDC

Tout document à l'appui de la demande peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Cette règle s'applique à tout document produit comme preuve du transfert, tel qu'un document de transfert contresigné ou un certificat de transfert, un acte de cession ou un extrait du registre du commerce, ou une déclaration d'accord sur l'enregistrement de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire.

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue officielle de l'Union européenne qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans cette langue. L'Office fixe un délai afin de produire la traduction. Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera considéré non présenté.

4.2 Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque

[Article 20, paragraphe 8, du RMUE](#)

Article 23, paragraphe 6, du REDC

Il est possible de déposer une seule demande d'enregistrement d'un transfert pour deux MUE ou plus uniquement si le titulaire enregistré et le bénéficiaire ou le cessionnaire sont les mêmes dans chaque cas.

Lorsque le titulaire initial et le nouveau titulaire ne sont pas exactement identiques pour chacune des marques, des demandes distinctes doivent être déposées. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il existe un ayant cause pour la première marque et plusieurs ayants cause pour une autre marque, même si l'ayant cause de la première marque fait partie des ayants cause de l'autre marque. Il est indifférent que le représentant soit le même dans chaque cas.

Lorsqu'une seule demande est déposée dans de tels cas, l'Office envoie une lettre dénonçant cette irrégularité. Le demandeur peut remédier à cette irrégularité soit en limitant la demande d'enregistrement du transfert aux MUE ou demandes de MUE ayant un seul titulaire initial et un seul nouveau titulaire, soit en donnant son accord pour que sa demande fasse l'objet de deux ou plusieurs procédures séparées. À défaut, la demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée dans son intégralité. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

4.3 Parties à la procédure

[Article 20, paragraphe 4, et article 20, paragraphe 6, point b\), du RMUE](#)

[Article 13, paragraphe 3, du REMUE](#)

Article 28, point a), du RDC

Article 23, paragraphe 4, du REDC

La demande d'enregistrement d'un **transfert** peut être demandée auprès de l'Office par:

1. a) le ou les titulaire(s) de la MUE; ou
2. b) le ou les titulaire(s) de la MUE conjointement avec le ou les cessionnaire(s); ou
3. c) le ou les cessionnaire(s); ou
4. d) un tribunal ou une autorité.

Les conditions de forme auxquelles la demande doit satisfaire dépendent de la personne déposant la demande.

4.4 Conditions de forme

4.4.1 Indications concernant la MUE et le nouveau titulaire

[Article 20, paragraphe 5, du RMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, points b\) et e\)](#), et [article 13, paragraphe 1, du REMUE](#)

Article 1, paragraphe 1, points b) et e), et article 23, paragraphes 1 et 2, du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert doit contenir les informations suivantes.

1. Le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chaque numéro d'enregistrement doit être mentionné.
2. Les renseignements requis concernant le nouveau titulaire. Dans le cas d'une personne physique, le nom, l'adresse et la nationalité doivent être indiqués. Dans le cas d'une entité légale, la demande devra indiquer la dénomination officielle et la forme juridique de l'entité, qui peut être abrégée sous sa forme habituelle (par exemple, S.L., S.A., S.A.S., S.A.R.L.). Le numéro national d'identification de la société peut également être mentionné, si possible. Les personnes physiques et morales doivent mentionner l'État dans lequel elles sont domiciliées ou ont leur siège ou un établissement. **L'Office recommande fortement, dans le cas de sociétés américaines, d'indiquer, le cas échéant, le *State of Incorporation*, afin de distinguer clairement les différents titulaires dans sa base de données.** Ces informations correspondent aux renseignements que doit fournir le demandeur d'une nouvelle MUE. Néanmoins, lorsque l'Office a déjà attribué un numéro d'identification au nouveau titulaire, il suffit de mentionner ce numéro et le nom du nouveau titulaire.
Sur le formulaire établi par l'Office, il est également demandé d'indiquer le nom du titulaire initial. Cette mention facilite le traitement du dossier par l'Office et par les parties.
3. c) Si le nouveau titulaire désigne un représentant, le nom de celui-ci et le numéro d'identification attribué par l'Office. Si le représentant ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'identification, l'adresse commerciale doit être indiquée.

Pour connaître les conditions supplémentaires en cas de transfert partiel, voir le [paragraphe 5](#) ci-après.

4.4.2 Représentation

Les règles générales en matière de représentation s'appliquent (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#)).

4.4.3 Signature

[Article 20, paragraphe 5, article 20, paragraphe 6, point b\), et article 119, paragraphe 4, du RMUE](#)

[Article 13, paragraphe 2, du REMUE](#)

Article 23, paragraphes 1 et 4, du REDC

Il convient de considérer les exigences relatives aux personnes habilitées à déposer et à signer la demande d'enregistrement du transfert conjointement à celles qui concernent la présentation de la preuve du transfert. En principe, les signatures du titulaire initial et du nouveau titulaire doivent figurer ensemble ou séparément sur la demande d'enregistrement du transfert ou un document d'accompagnement. En cas de copropriété, et lorsque le transfert concerne l'ensemble de la propriété, tous les cotitulaires doivent signer ou désigner un représentant commun.

Il est suffisant que la demande d'enregistrement du transfert soit signée conjointement par le titulaire initial et le nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le titulaire initial accompagnée d'une déclaration signée par l'ayant cause mentionnant son accord à l'enregistrement du transfert, il n'est pas nécessaire de produire d'autres preuves.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le nouveau titulaire accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire initial mentionnant son accord pour que l'enregistrement soit effectué au nom de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire, il n'est pas non plus nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Lorsque le représentant du titulaire initial est également désigné comme représentant du nouveau titulaire, il peut signer la demande d'enregistrement du transfert à la fois au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert. Cependant, lorsque le représentant signant au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire n'est pas le représentant mentionné dans le dossier (c'est-à-dire dans une demande désignant le représentant et transférant simultanément la MUE), l'Office contacte le demandeur de l'enregistrement du transfert en l'invitant à produire des preuves du transfert (pouvoir signé par le titulaire initial, preuve du transfert, confirmation du transfert par le titulaire initial ou son représentant dans le dossier).

4.4.4 Procédure affectant le transfert

L'examen des conditions formelles de validité d'une demande d'enregistrement d'un transfert implique de prendre en compte les faits susceptibles d'avoir des implications juridiques pour la demande d'enregistrement d'un tel transfert, y compris l'existence d'une procédure de faillite au niveau national (22/09/2021, [T-169/20](#), Marina yachting, EU:T:2021:609, § 68).

Lorsqu'un jugement déclarant insolvable le titulaire enregistré d'une marque a été inscrit au registre, toute demande d'enregistrement ultérieure d'un transfert concernant la même marque sera automatiquement suspendue et ne pourra être mise en œuvre qu'avec l'autorisation expresse du liquidateur ou du tribunal national chargé de la procédure d'insolvabilité. Lorsque l'Office inscrit un transfert au registre mais est informé que le titulaire était insolvable au moment pertinent, il a la possibilité de révoquer le transfert.

Lorsque l'Office reçoit la preuve que la propriété d'une marque est contestée devant une juridiction nationale compétente, il suspend tout transfert pendant jusqu'à ce que l'une des parties lui ait présenté une copie de la décision finale concernant le litige.

4.5 Preuve du transfert

[Article 20, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point e\), du RDMUE](#)

[Article 13, paragraphe 1, point d\) et article 13, paragraphe 2, du REMUE](#)

Article 28 du RDC

Article 23, paragraphe 1, point d) et paragraphe 4, points a) à c), et article 68, paragraphe 1, point c), du REDC

Le transfert ne peut être enregistré que lorsqu'il est dûment prouvé par des documents, comme une copie de l'acte de transfert. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n'est pas nécessaire de produire une copie de l'acte de transfert lorsque:

- le nouveau titulaire ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert, accompagnée d'une déclaration écrite signée par le titulaire initial (ou son représentant) par laquelle ce dernier mentionne son accord à l'enregistrement du transfert à l'ayant cause; ou
- le titulaire initial ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert, accompagnée d'une déclaration écrite signée par le nouveau titulaire (ou son représentant) par laquelle ce dernier mentionne son accord à l'enregistrement du transfert; ou
- la demande d'enregistrement du transfert est signée à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant); ou
- lorsque la demande d'enregistrement du transfert est accompagnée d'un formulaire de transfert complété ou par un document signé à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant).

Lorsque la preuve du transfert est requise, les parties à la procédure peuvent également utiliser les formulaires établis en vertu du traité sur le droit des marques disponibles sur le site web de l'OMPI (<https://wipo.int/fr/treaties/textdetails/12680>). Les formulaires pertinents sont le «document de cession» – document conçu

pour établir le transfert (cession) proprement dit – et le «certificat de cession» – document par lequel les parties au transfert déclarent qu'un transfert a eu lieu. L'un ou l'autre de ces documents, dûment complétés, constitue une preuve suffisante du transfert.

Toutefois, d'autres moyens de preuve ne sont pas exclus. Ainsi, l'accord (acte de cession) proprement dit ou tout autre document attestant le transfert sont recevables.

En ce qui concerne la confidentialité, la partie qui produit la preuve doit garder à l'esprit que le contenu des dossiers est disponible pour l'inspection publique, ce qui est particulièrement pertinent lorsque des contrats ou d'autres documents sont présentés comme preuve d'un transfert, étant donné qu'ils peuvent contenir des données sensibles. Par conséquent, certaines informations peuvent être **masquées** avant d'être soumises à l'Office, ou certaines pages peuvent **être omises**. Les éléments de preuve requis à l'appui d'un transfert ne nécessitent pas d'inclure des éléments commercialement sensibles tels que le prix payé pour la MUE en question.

Si l'omission des informations sensibles est préférable, les règlements prévoient à titre d'alternative que la confidentialité peut être invoquée lorsque la partie concernée exprime un intérêt particulier à préserver la confidentialité d'une partie du dossier. Pour plus d'informations sur les conditions formelles pour invoquer la confidentialité, voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 5, point 5.1.3, Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier](#).

Lorsque la marque a fait l'objet de transferts ou de changements successifs et multiples portant sur le nom du titulaire, qui n'ont pas été préalablement inscrits au registre, il suffit de présenter la chaîne de preuves montrant les événements qui ont conduit à la relation entre le titulaire initial et le nouveau titulaire sans qu'il soit nécessaire de déposer des demandes individuelles distinctes pour chaque changement.

Lorsque le transfert de la marque résulte du transfert de la totalité de l'entreprise du titulaire initial, les documents attestant le transfert ou la cession de l'entreprise dans sa totalité doivent être apportés.

Lorsque le transfert est dû à une fusion ou à une autre succession à titre universel, le titulaire initial n'a plus la possibilité de signer la demande d'enregistrement du transfert. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée de documents attestant la fusion ou la succession à titre universel, tels que des extraits du registre du commerce.

Lorsque le transfert de la marque est la conséquence d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité, le titulaire initial ne sera pas en mesure de signer la demande d'enregistrement du transfert. Dans de tels cas, la demande doit être accompagnée d'une décision ayant force de chose jugée rendue par une autorité nationale compétente transférant la propriété de la marque au bénéficiaire.

Il n'est pas nécessaire de faire certifier les pièces justificatives, ni de produire des originaux. Les documents originaux sont intégrés dans le dossier et ne peuvent donc être renvoyés à l'expéditeur. De simples photocopies suffisent.

Si l'Office a des raisons de douter de l'exactitude ou de l'authenticité d'un document, il peut exiger la production d'une preuve supplémentaire.

L'Office examine les pièces produites uniquement dans le but de vérifier qu'elles confirment les informations contenues dans la demande, à savoir l'identité des marques concernées, l'identité des parties et si la demande implique un transfert. L'Office n'examine ni ne statue sur des questions contractuelles ou juridiques relevant du droit national (09/09/2011, [T-83/09](#), Craic, EU:T:2011:450, § 27). En cas de doute, il appartient au juge national de se prononcer sur la légalité du transfert.

4.5.1 Traduction de la preuve

[Article 146, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 24 du REMUE](#)

Article 80, points a) et c), et article 81, paragraphe 2, du REDC

La preuve doit être:

1. a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement du transfert; ou
2. dans l'une des langues officielles de l'Union Européenne autre que celle de la procédure. Dans ce cas, l'Office peut demander une traduction du document dans l'une des langues de travail de l'Office, qui devra être présentée dans un délai fixé par l'Office.

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue officielle de l'Union européenne qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans cette langue. L'Office fixe un délai pour la production de la traduction. Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera considéré non présenté.

4.6 Procédure de correction des irrégularités

[Article 20, paragraphes 7 et 12, du RMUE](#)

Article 28 du RDC

Article 23, paragraphe 5, du REDC

L'Office informe par écrit le demandeur de l'enregistrement du transfert de toute irrégularité dans la demande. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé dans cette communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement du transfert. .

4.7 Marques collectives et marques de certification

[Article 20, paragraphes 5 et 7](#), et articles [75](#), [79](#), [83](#), [84](#) et [88](#), du RMUE

La pratique de l'Office en matière de demandes de transfert de marques collectives de l'Union européenne (UE) et de marques de certification de l'UE suit le principe selon lequel le nouveau titulaire d'une marque collective de l'UE ou d'une marque de certification de l'UE devrait satisfaire aux mêmes exigences initiales que celles que le titulaire initial était tenu de satisfaire au moment du dépôt de la MUE.

Par conséquent, il est entendu que, lorsqu'une demande de transfert est déposée pour une marque collective de l'UE ou pour une marque de certification de l'UE, outre les exigences et les documents établissant en bonne et due forme le transfert ([article 20, paragraphe 5, du RMUE](#)), l'Office exigera que le cessionnaire dépose les règlements d'usage modifiés (articles [75](#), [79](#), [84](#) et [88](#) du RMUE). En particulier pour les marques de certification de l'UE, le demandeur doit inclure dans le règlement d'usage une déclaration qui précise clairement que les conditions énoncées à l'[article 83, paragraphe 2, du RMUE](#), sont remplies.

Si ces documents ne sont pas joints à la demande d'enregistrement du transfert, ou s'ils ne satisfont pas aux exigences énoncées aux articles [75](#), [79](#), [84](#) et [88](#) du RMUE, une irrégularité sera soulevée conformément à l'[article 20, paragraphe 7, du RMUE](#), et s'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande d'enregistrement du transfert sera refusée.

Pour de plus amples informations sur les conditions de forme des marques collectives de l'UE et des marques de certification de l'UE, et sur le contenu et les exigences des règlements d'usage, veuillez consulter les [Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, points 8.2 et 8.3](#).

5 Transferts partiels

[Article 20, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 14 du REMUE](#)

Le transfert partiel ne s'applique qu'à une partie des produits et services visés par la MUE et uniquement aux MUE (et non aux DMCE).

Il implique une répartition de la liste originale des produits et services entre la MUE maintenue et la nouvelle MUE. Dans le cas de transferts partiels, l'Office utilise une terminologie spécifique pour identifier les marques. Au début de la procédure, il y a la marque «originale», c'est-à-dire la marque pour laquelle un transfert partiel est demandé. Après l'enregistrement du transfert, il y a deux marques: la première est la marque qui couvre désormais moins de produits et de services et est appelée la marque «maintenue» et la seconde est une «nouvelle» marque qui couvre certains

produits et services de la marque originale. La marque «maintenue» conserve le numéro de MUE de la marque «originale», tandis que la «nouvelle» marque se voit attribuer un nouveau numéro de MUE.

Un transfert ne peut modifier le caractère unitaire de la MUE. Une MUE ne peut donc pas être transférée «partiellement» pour *certain*s territoires.

En cas de doute sur le caractère partiel ou non du transfert, l'Office en informe le demandeur de l'enregistrement du transfert et l'invite à apporter les éclaircissements nécessaires.

Il peut également y avoir des transferts partiels lorsque la demande d'enregistrement du transfert concerne plus d'une MUE. Les règles suivantes s'appliquent alors à chaque MUE visée dans la demande.

5.1 Règles relatives à la répartition des listes de produits et de services

Articles [33](#) et [49](#) du RMUE

[Article 14, paragraphe 1, du REMUE](#)

Communication n° [1/2016](#) du Président de l'Office du 08 février 2016

La demande d'enregistrement d'un transfert partiel doit mentionner les produits et services concernés par le transfert (liste des produits et des services du «nouvel» enregistrement). Les produits et les services doivent être répartis entre la MUE originale et la nouvelle MUE de façon à éviter tout chevauchement. Les deux spécifications réunies ne doivent pas comporter plus d'éléments que la spécification d'origine.

Par conséquent, les informations doivent être claires, précises et sans équivoque. Par exemple, lorsqu'une MUE désigne des produits ou services appartenant à plusieurs classes et que le «découpage» entre l'enregistrement original et le nouveau concerne des classes entières, il suffit d'indiquer les classes concernées par le nouvel enregistrement et celles concernées par l'enregistrement maintenu.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel concerne des produits et des services clairement identifiés dans la liste originale des produits et services, l'Office conserve automatiquement, dans la MUE originale, les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la demande d'enregistrement du transfert partiel. Ainsi, si la liste originale contient les produits A, B et C et que la demande de transfert concerne les produits C, l'Office conserve les produits A et B dans l'enregistrement original et crée un nouvel enregistrement pour les produits C.

Pour plus d'informations concernant l'étendue de la liste des produits et des services, et pour connaître la pratique de l'Office concernant l'interprétation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, veuillez consulter [les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification](#), et la [communication n° 1/2016](#)

du président de l'Office du 08/02/2016 concernant l'application de l'[article 28 du RMUE](#) (devenu [article 33 du RMUE](#)) et son [Annexe](#).

En tout état de cause, il est fortement recommandé de présenter une liste claire et précise des produits et services à transférer conjointement à une liste claire et précise des produits et services à conserver dans l'enregistrement original. De plus, la liste d'origine doit être clarifiée. Par exemple, si la liste d'origine fait référence à des *boissons alcooliques* et que le transfert porte sur du *whisky* et du *gin*, la liste originale doit être modifiée pour se limiter à des *boissons alcooliques, à l'exception du whisky et du gin*.

5.2 Objections

[Article 20, paragraphe 7, du RMUE](#)

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel n'est pas conforme aux règles précédemment exposées, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité constatée. Si celui-ci ne s'exécute pas, l'Office rejette la demande d'enregistrement d'un transfert partiel. La partie concernée peut former un recours contre la décision.

5.3 Création d'une nouvelle MUE

[Article 20, paragraphe 6, point c\), du RMUE](#)

[Article 14, paragraphe 2, du REMUE](#)

Le transfert partiel conduit à la création d'une nouvelle MUE. Pour cette nouvelle création, l'Office ouvre un dossier distinct, qui contiendra une copie complète du fichier électronique de la MUE originale, la demande d'enregistrement d'un transfert ainsi que l'ensemble de la correspondance relative à cette demande d'enregistrement d'un transfert partiel. La nouvelle MUE se verra attribuer un nouveau numéro de dossier. Il aura la même date de dépôt et, le cas échéant, la même date de priorité que celles de la MUE originale.

En ce qui concerne la MUE originale, l'Office conserve dans ses dossiers une copie de la demande d'enregistrement du transfert, mais ne conserve normalement pas de copie de la correspondance ultérieure relative à cette demande de transfert.

6 Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes

[Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE](#)

Article 28, points b) et c), du RDC

Sans préjudice de la qualité pour agir à partir de la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement d'un transfert lorsque des délais doivent être observés, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à toute procédure impliquant la marque en cause à compter de l'enregistrement du transfert.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert est sans effet sur les délais qui courent déjà ou qui ont déjà été fixés par l'Office, notamment les délais pour le paiement des taxes. Aucun nouveau délai ne sera fixé pour le paiement. À compter de la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire est redevable de toute taxe due.

Par conséquent, il est important, au cours de la période séparant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du transfert et la confirmation par l'Office de son inscription effective dans le registre des MUE ou dans le dossier, que le titulaire initial et le nouveau titulaire collaborent activement et se communiquent les délais et la correspondance reçue dans le cadre de procédures inter partes.

6.1 Questions spécifiques aux transferts partiels

[Article 20, paragraphe 10, du RMUE](#)

En cas de transfert partiel, la nouvelle MUE est réputée se situer à la même étape de la procédure que la MUE originale (maintenue). Tout délai non encore expiré pour la MUE originale est considéré pendant aussi bien pour la MUE originale que pour la nouvelle. Une fois le transfert enregistré, l'Office traite ces demandes ou enregistrements de MUE séparément et prend une décision distincte dans chaque cas.

Lorsqu'une MUE donne lieu au paiement de taxes qui ont été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est redevable d'aucune taxe supplémentaire au titre de la nouvelle MUE. La date pertinente est celle de l'inscription du transfert dans le registre des MUE. Par conséquent, lorsque la taxe au titre de la MUE originale est acquittée après le dépôt de la demande d'enregistrement du transfert, mais avant l'enregistrement proprement dit, aucune taxe supplémentaire n'est due.

Article [31, paragraphe 2](#) et article [41, paragraphe 5](#), du RMUE

[Annexe I A, points 3 et 4](#), [annexe I A, points 7 et 8, du RMUE](#)

Lorsque le transfert partiel concerne une demande de MUE et que les taxes par classe n'ont pas encore été acquittées ou l'ont été partiellement, l'Office procède à l'enregistrement du transfert dans les dossiers de la demande de MUE maintenue et crée une nouvelle MUE comme indiqué plus haut.

Lorsqu'une taxe supplémentaire par classe doit être payée pour une demande de MUE, l'examineur traite ces cas après la création d'une nouvelle demande de MUE, selon la procédure décrite ci-après.

Lorsque les taxes supplémentaires par classe sont payées avant l'enregistrement du transfert et qu'aucune taxe supplémentaire n'était due pour la demande de MUE maintenue, aucun remboursement n'est effectué du fait que les taxes ont été dûment payées à la date de paiement fixée.

Dans tous les autres cas, l'examineur traite la demande de MUE maintenue et la nouvelle demande séparément, mais ne va pas demander une nouvelle taxe de base au titre de la nouvelle demande. Les taxes par classe pour la demande de MUE maintenue et la nouvelle demande sont déterminées en fonction de la situation après l'enregistrement du transfert. Si, par exemple, la demande initiale portait sur sept classes alors que la demande maintenue n'en comporte plus qu'une et la nouvelle demande six, aucune taxe supplémentaire par classe ne sera due pour la demande maintenue, mais les taxes supplémentaires correspondantes par classe seront dues pour la nouvelle demande. Lorsque plusieurs produits et services d'une classe particulière sont transférés alors que d'autres ne le sont pas, les taxes pour cette classe particulière deviennent payables tant pour la demande maintenue que pour la nouvelle demande. Lorsque le délai de paiement, déjà établi, de la taxe supplémentaire n'a pas encore expiré, il est suspendu par l'Office afin de lui permettre de déterminer le montant à payer compte tenu de la situation après l'enregistrement du transfert.

[Article 53, paragraphes 1, 3 à 5 et 7 à 8, du RMUE](#)

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel porte sur un enregistrement de MUE à renouveler, c'est-à-dire dans les six mois avant et après l'expiration de l'enregistrement initial, l'Office enregistre le transfert et procède au renouvellement et à la perception des taxes de renouvellement selon la procédure décrite ci-après.

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée et qu'aucune taxe n'a été payée à ce titre avant l'enregistrement du transfert, les règles générales, en particulier celles relatives au paiement des taxes, s'appliquent à la fois à l'enregistrement maintenu et au nouvel enregistrement de MUE (demandes séparées, paiements séparés, si nécessaire).

Lorsque la demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert, cette demande reste valable pour la nouvelle MUE. Toutefois, bien que le titulaire initial reste partie à la procédure de renouvellement de l'enregistrement de la MUE maintenue, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à la procédure de renouvellement du nouvel enregistrement.

Lorsque la demande de renouvellement a été déposée mais que les taxes afférentes n'ont pas été acquittées avant l'enregistrement du transfert, le montant des taxes dues est déterminé en fonction de la situation après l'enregistrement du transfert. En d'autres termes, le titulaire de la MUE maintenue et le titulaire de la nouvelle MUE sont tous deux tenus de payer la taxe de base pour le renouvellement ainsi que toute taxe supplémentaire par classe.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert et que toutes les taxes de renouvellement applicables ont été acquittées avant cette date, aucune taxe de renouvellement supplémentaire n'est due après l'enregistrement du transfert. Aucun remboursement n'est effectué au titre d'une taxe par classe déjà acquittée.

6.2 Transfert et procédure inter partes

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée durant une procédure inter partes, plusieurs situations différentes peuvent se présenter. En ce qui concerne les MUE antérieures sur lesquelles l'opposition ou la requête en nullité est fondée, le nouveau titulaire ne devient partie à la procédure (ou ne fait valoir des observations) qu'après réception de la demande d'enregistrement du transfert par l'Office. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue au titulaire initial dans la procédure. La pratique de l'Office en ce qui concerne les transferts dans les procédures d'opposition est décrite dans [les directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, paragraphe 7.5](#).

7 Inscription au registre, notification et publication

7.1 Publication et inscription au registre

[Article 20, paragraphes 4 et 9, article 44](#), et [article 111, paragraphe 3, point g\), du RMUE](#)

Article 28, point a) et article 49 du RDC

Article 23, paragraphe 7 et article 70, paragraphe 3, point i), du REDC

L'Office inscrit le transfert au registre des MUE et le publie dans le [Bulletin des MUE](#). L'inscription est publiée une fois que la demande de MUE a été publiée conformément à l'[article 44 du RMUE](#).

L'inscription au registre des MUE mentionne les renseignements suivants:

- la date d'enregistrement du transfert;
- les nom et adresse du nouveau titulaire;
- les nom et adresse du représentant du nouveau titulaire, le cas échéant.

En cas de transfert partiel, l'inscription comporte également les informations suivantes:

- le numéro de l'enregistrement initial et le numéro du nouvel enregistrement;
- la liste des produits et services maintenus dans l'enregistrement initial; et
- la liste des produits et services du nouvel enregistrement.

7.2 Notification

L'Office notifie l'enregistrement du transfert au demandeur du transfert.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le cessionnaire, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement du transfert.

8 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés

Article 1er, paragraphe 3, articles 27, 28, 33 et 34 et article 107, paragraphe 2, point f), du RDC

Article 23, article 61, paragraphe 2, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 2, point i), du REDC

Annexes 16 et 17 du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC à l'égard des transferts correspondent aux dispositions respectives dans le [RMUE](#), le [RDMUE](#) et le [REMUE](#).

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure à l'égard de l'enregistrement de transferts de marques s'appliquent, mutatis mutandis, aux DMCE, sauf pour les procédures spécifiques ci-après.

8.1 Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire

Article 22, paragraphe 4, du RDC

Le droit fondé sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire ne peut pas être transféré, à l'exception du cas où le tiers, qui était titulaire du droit avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de dessin ou modèle communautaire, est une entreprise, pour la partie de l'activité dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés.

8.2 Taxes

Annexes 16 et 17 du RTDC

Une taxe de 200 EUR pour l'enregistrement d'un transfert est appliquée par dessin ou modèle et non par demande multiple. La même règle s'applique pour le plafond de 1 000 EUR en cas de demandes d'enregistrement de transferts multiples.

9 Transferts de marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription d'un «changement de propriété» d'un enregistrement international.

Toutes les demandes d'enregistrement d'un changement de propriété doivent être présentées sur un formulaire [MM5](#):

- directement auprès du Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante du titulaire inscrit ou de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle le transfert est octroyé, ou
- par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante du nouveau titulaire (cessionnaire).

La demande d'inscription d'un transfert ne peut pas être directement déposée au Bureau international par le nouveau titulaire. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé à cet effet.

Des informations détaillées sur les changements de titulaire figurent au point 597 et dans les points suivants du [Guide du système de Madrid](#). Voir également les Directives, [Partie M, Marques internationales](#).

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

***Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété***

Chapitre 2

***Licences, droits réels, exécutions forcées,
procédures d'insolvabilité, action en
revendication ou procédures analogues***

Table des matières

1 Introduction.....	1725
1.1 Définition des contrats de licence.....	1725
1.2 Définition des droits réels.....	1726
1.3 Définition des exécutions forcées.....	1726
1.4 Définition des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.....	1726
1.5 Droit applicable.....	1727
1.6 Avantages de l'enregistrement d'une licence.....	1728
2 Conditions pour une demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée et d'une procédure d'insolvabilité....	1730
2.1 Formulaire et demandes relatives à plusieurs licences.....	1730
2.2 Langues.....	1731
2.3 Taxes.....	1731
2.4 Parties à la procédure.....	1732
2.4.1 Demandeurs.....	1732
2.4.2 Indications obligatoires concernant la MUE et le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur.....	1733
2.4.3 Signature.....	1733
2.4.4 Représentation.....	1734
2.4.5 Preuve.....	1734
2.4.6 Traduction de la preuve.....	1734
2.5 Examen de la demande d'enregistrement.....	1735
2.5.1 Taxes.....	1735
2.5.2 Examen des formalités obligatoires.....	1735
3 Radiation ou modification d'une licence concernant une MUE.....	1736
3.1 Compétence, langues, présentation de la demande.....	1737
3.2 Personne déposant une demande de radiation ou de modification.....	1737
3.2.1 Licences.....	1737
3.2.2 Droits réels.....	1739
3.2.3 Exécutions forcées.....	1739
3.2.4 Procédures d'insolvabilité.....	1740
3.3 Contenu de la demande.....	1740
3.4 Taxes.....	1740
3.4.1 Radiation.....	1740
3.4.2 Modification.....	1741
3.5 Examen des demandes de radiation ou de modification.....	1741

3.5.1 Taxes.....	1741
3.5.2 Examen par l'Office.....	1742
3.6 Enregistrement et publication.....	1742
4 Licences – Dispositions particulières.....	1743
4.1 Conditions concernant la preuve.....	1743
4.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE.....	1743
4.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le licencié.....	1743
4.1.3 Demande effectuée par le seul licencié.....	1744
4.1.4 Preuve de la licence.....	1744
4.2 Contenu facultatif de la demande.....	1745
4.3 Examen des formalités spécifiques (licences).....	1746
4.4 Examen des éléments facultatifs (licences).....	1746
4.5 Procédure d'enregistrement et publications.....	1747
4.6 Transfert d'une licence.....	1748
4.6.1 Dispositions concernant le transfert d'une licence.....	1748
4.6.2 Règles applicables.....	1748
5 Droits réels – Dispositions particulières.....	1749
5.1 Conditions concernant la preuve.....	1749
5.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE.....	1749
5.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste.....	1749
5.1.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste.....	1750
5.1.4 Preuve du droit réel.....	1750
5.2 Examen des conditions en matière de formalités spécifiques (droits réels).....	1751
5.3 Procédure d'enregistrement et publications.....	1751
5.4 Transfert d'un droit réel.....	1752
5.4.1 Dispositions concernant le transfert d'un droit réel.....	1752
5.4.2 Règles applicables.....	1752
6 Exécutions forcées – Dispositions particulières.....	1752
6.1 Conditions concernant la preuve.....	1752
6.1.1 Demande déposée par le titulaire de la MUE.....	1752
6.1.2 Demande déposée par le bénéficiaire.....	1753
6.1.3 Preuve de l'exécution forcée.....	1753
6.2 Procédure d'enregistrement et publications.....	1753
7 Procédure d'insolvabilité — Dispositions particulières.....	1754
7.1 Conditions concernant la preuve.....	1754
7.2 Procédure d'enregistrement et publications (procédures d'insolvabilité).....	1754

8 Procédures pour les dessins ou modèles communautaires.....	1755
8.1 Demande d'enregistrement multiple de DMC.....	1755
8.2 Action en revendication pour les DMC.....	1756
8.2.1 Conditions pour une demande d'enregistrement d'inscriptions relatives à une action en revendication.....	1756
8.2.2 Conditions concernant la preuve.....	1757
9 Procédures pour les marques internationales.....	1758
9.1 Inscription de licences.....	1758
9.2 Inscription des droits réels, des exécutions forcées ou des procédures d'insolvabilité.....	1758

1 Introduction

Articles [19 à 29](#), du RMUE

Articles 27 à 34, du RDC

Articles 23 à 26, du REDC

[Règlement \(UE\) n° 2015/848](#) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence, modifiée par la décision n° [EX-23-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 4 avril 2023.

Tant les marques de l'Union européenne (MUE) enregistrées que les demandes de MUE peuvent faire l'objet de contrats de licence (licences), de droits réels ou d'exécutions forcées ou être affectées par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux MUE est aussi applicable aux demandes de MUE.

Tant les dessins et modèles communautaires enregistrés (DMC) que les demandes de DMC peuvent faire l'objet de licences, de droits réels ou d'exécutions forcées ou être affectés par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant des licences de dessins et modèles, des droits réels concernant les dessins ou modèles, des exécutions forcées concernant les dessins ou modèles, des procédures d'insolvabilité et des procédures analogues concernant les dessins ou modèles sont pratiquement identiques aux dispositions correspondantes du [RMUE](#) et du [REMUE](#), respectivement. **Dès lors, l'exposé qui suit s'applique mutatis mutandis aux DMC. Les exceptions et les dispositions spécifiques aux DMC sont détaillées au [point 8](#) ci-dessous.** Les procédures spécifiques aux marques internationales sont énoncées au [point 9](#) ci-dessous.

La présente section des directives porte sur les procédures d'enregistrement, de radiation ou de modification des licences, des droits réels, des exécutions forcées et des procédures d'insolvabilité ou procédures analogues.

1.1 Définition des contrats de licence

Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire, d'une marque (le concédant), tout en conservant son droit de propriété, autorise un tiers (le licencié) à utiliser la marque dans la vie des affaires, conformément aux modalités et conditions exposées dans le contrat.

Une licence renvoie à une situation dans laquelle les droits du licencié afférents à une MUE découlent de rapports contractuels avec le titulaire. Le consentement du titulaire à l'utilisation de la marque par un tiers, ou la tolérance du titulaire à cet égard, ne constitue pas une licence.

1.2 Définition des droits réels

Un «droit réel» est un droit de propriété limité qui constitue un droit absolu. Les droits réels renvoient à une action en justice touchant à la propriété plutôt qu'à une personne; ils donnent la possibilité au titulaire du droit de recouvrer ou de posséder un objet spécifique ou encore d'en jouir. Ces droits peuvent s'appliquer aux marques, dessins ou modèles. Ils peuvent notamment prendre la forme de droits d'utilisation, d'usufruit ou de gage. La notion de droits «réels» diffère de celle des droits «personnels», cette dernière désignant une personne spécifique.

Les gages ou garanties constituent les droits réels les plus courants en matière de marques ou de dessins ou modèles. Ils garantissent le remboursement de la dette contractée par le titulaire de la marque ou du dessin ou modèle (à savoir, le débiteur). Ainsi, si le débiteur ne peut pas s'acquitter de sa dette, le créancier (à savoir le titulaire du gage ou de la garantie) peut obtenir le remboursement de la dette, par exemple, moyennant la vente de la marque ou dessin ou modèle.

Le demandeur peut demander à faire inscrire au registre deux types de droit réel:

- les droits réels servant à garantir des sûretés (gage, redevance, etc.);
- les droits réels qui ne servent pas de garantie (usufruit).

1.3 Définition des exécutions forcées

Une exécution forcée est un acte par lequel un greffier s'approprie la propriété d'un débiteur, à la suite d'un jugement de mise en possession obtenu par un plaignant devant un tribunal. De cette façon, un créancier peut recouvrer sa créance sur tous les biens du débiteur, en ce compris sur ses droits de marque.

1.4 Définition des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues

Aux fins des présentes directives, les «procédures d'insolvabilité» désignent les procédures collectives qui entraînent le dessaisissement partiel ou total d'un débiteur, ainsi que la désignation d'un liquidateur. Elles peuvent inclure la liquidation par le tribunal ou la liquidation sous contrôle judiciaire, la liquidation volontaire par les créanciers (qui doit être confirmée par le tribunal), l'administration, les concordats dans le cadre de la législation sur l'insolvabilité et la faillite. Le «liquidateur» désigne toute personne ou tout organe dont la fonction consiste à administrer ou à liquider des avoirs dont le débiteur a été dessaisi ou à contrôler l'administration de ses

affaires. Il peut s'agir de liquidateurs, les contrôleurs d'arrangements volontaires, les curateurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires et les agents judiciaires. Le «tribunal» désigne l'organe judiciaire ou tout autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions pendant cette procédure. Le «jugement» en relation avec l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou la désignation d'un liquidateur désigne également la décision de tout tribunal habilité à ouvrir une telle procédure ou à désigner un liquidateur (pour la terminologie utilisée sur d'autres territoires, veuillez-vous reporter au [règlement \(UE\) n° 2015/848](#) relatif aux procédures d'insolvabilité).

1.5 Droit applicable

[Article 19 du RMUE](#)

Article 27 du RDC

Le RMUE n'établit pas de dispositions complètes et unifiées applicables **aux licences**, **aux droits réels** ou aux **exécutions forcées** concernant des MUE ou des demandes de MUE. En revanche, l'[article 19 du RMUE](#) fait référence au droit d'un État membre en ce qui concerne l'acquisition, la validité et l'opposabilité de la MUE en tant qu'objet de propriété et la procédure d'exécution forcée. À cette fin, une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une MUE est assimilé dans sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne à une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire de la MUE a son siège ou son domicile. Si le titulaire n'a pas de siège ou de domicile dans un État membre, la licence, le droit réel ou l'exécution forcée est traité comme une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une marque enregistrée en Espagne (État membre dans lequel l'Office possède son siège). Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles 20 à 28 du RMUE ne prévoient pas de dispositions contraires.

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles [20 à 28](#) du RMUE ne prévoient pas de dispositions contraires.

L'[article 19 du RMUE](#) se limite aux effets d'une licence ou d'un droit réel en tant qu'objet de propriété et ne s'étend pas au droit des contrats. L'[article 19 du RMUE](#) ne régit pas le droit applicable ou la validité d'un contrat de licence ou d'un contrat de droit réel. Dès lors, la liberté des parties contractantes de soumettre le contrat de licence ou le contrat de droit réel à une législation nationale donnée n'est pas affectée par le RMUE.

[Article 21, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 31, paragraphe 1, du REDC

[Article 3, paragraphe 1, du règlement \(UE\) n° 2015/848](#) relatif aux procédures d'insolvabilité

En outre, ces directives visent à expliquer la procédure à suivre devant l'Office pour l'enregistrement de l'ouverture, de la modification ou de la clôture de **procédures d'insolvabilité ou procédures analogues**. Conformément à l'[article 19 du RMUE](#), toutes autres dispositions sont couvertes par le droit national. De plus, le [règlement \(UE\) n° 2015/848](#) relatif aux procédures d'insolvabilité régit les dispositions relatives à la juridiction, à la reconnaissance et au droit applicable en matière de procédures d'insolvabilité.

Les règlements disposent spécifiquement que la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. La seule exception survient lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit, auquel cas la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés. Le «centre des intérêts principaux» doit correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers (pour plus d'informations sur le «centre des intérêts principaux», voir l'[article 3, paragraphe 1, du règlement \(UE\) 2015/848](#) du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité).

1.6 Avantages de l'enregistrement d'une licence

[Article 27](#) et [article 57, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 33 et article 51, paragraphe 4, du RDC

Article 27, paragraphe 2, du REDC

L'inscription dans le registre des MUE d'un contrat de licence, un droit réel ou une exécution forcée, ou l'ouverture, la modification et la clôture d'une procédure d'insolvabilité n'est pas obligatoire. Elle présente cependant certains avantages :

1. compte tenu des dispositions de l'[article 27, paragraphes 1 et 3, du RMUE](#), lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des MUE des droits sur la marque qui sont incompatibles avec la **licence, le droit réel ou l'exécution forcée enregistrés**, le licencié, le créancier gagiste ou le bénéficiaire peut, respectivement, se prévaloir des droits conférés par cette licence, ce droit réel ou cette exécution forcée uniquement:

- si cette licence, ce droit réel ou cette exécution forcée a été inscrit au registre des MUE,
ou
- si le tiers a acquis ses droits ultérieurement à tout acte légal visé aux articles [20](#), [22](#), [23](#), [25](#) et [26](#) du RMUE (transfert, droit réel, exécution forcée ou licence antérieure) en ayant connaissance de l'existence de la licence, du droit réel ou de l'exécution forcée.

Compte tenu de l'[article 27, paragraphe 4, du RMUE](#), lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec l'**insolvabilité enregistrée**, les effets de cette procédure sont régis par le droit de l'État membre dans lequel elle est engagée en premier lieu au sens du droit national ou des conventions applicables en la matière;

2. dans le cas où une **licence ou un droit réel** concernant une MUE est inscrit au registre des MUE, la renonciation totale ou partielle à cette marque par son titulaire n'est inscrite au registre des MUE que si le titulaire justifie qu'il a informé, respectivement, le licencié ou le créancier gagiste de son intention d'y renoncer.
Le titulaire d'une licence ou le créancier gagiste d'un droit réel qui est enregistré est par conséquent en droit d'être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque.

Lorsqu'une **procédure d'insolvabilité ou une exécution forcée** contre une MUE est inscrite au registre des MUE, le titulaire de la MUE perd son droit d'agir et ne peut dès lors exercer aucune action devant l'Office (retrait, renonciation, transfert, action dans une procédure *inter partes*);

3. dans le cas où une **licence, un droit réel, une exécution forcée et une procédure d'insolvabilité** pour ou contre une MUE est inscrit au registre des MUE, l'Office notifie, respectivement, au licencié, au créancier gagiste, au bénéficiaire ou au liquidateur au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer;
4. l'enregistrement de **licences, de droits réels, d'exécutions forcées et de procédures d'insolvabilité** (et leur modification ou radiation, le cas échéant) est important pour maintenir la véracité du registre des MUE, notamment dans le cas de procédures *inter partes*.

Toutefois,

1. a) si une partie à une procédure devant l'Office doit apporter la preuve de l'usage d'une MUE, dès lors qu'un tel usage a été fait par un licencié, il n'est pas nécessaire que la **licence** ait été inscrite au registre des MUE pour que ledit usage soit considéré comme ayant reçu le consentement du titulaire conformément à l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#);
2. b) l'enregistrement n'est pas une condition pour considérer que l'utilisation d'une marque par un créancier gagiste selon les termes du contrat de **droit réel** a été faite avec le consentement du titulaire conformément à l'[article 18, paragraphe 2, du RMUE](#);

3. c) l'Office recommande vivement aux liquidateurs de l'informer dûment de tout retrait, renonciation ou transfert de MUE soumises à une **procédure d'insolvabilité** avant la liquidation finale.

2 Conditions pour une demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée et d'une procédure d'insolvabilité

[Article 22, paragraphe 2](#), [article 23, paragraphe 3](#), [article 24, paragraphe 3](#), [article 25, paragraphe 5](#), [article 26](#) et [article 111, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 29, paragraphe 2, article 30, paragraphe 3, article 31, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 5, du RDC

Articles 24 et 25, du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire et demandes relatives à plusieurs licences

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 1, point f\), du RDMUE](#)

Article 68, paragraphe 1, point d), et article 80, du REDC

Il est fortement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une MUE par voie électronique sur le site web de l'Office (inscriptions électroniques). Le recours aux inscriptions électroniques présente des avantages, tels qu'une confirmation automatique de réception de la demande et la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de gestion, qui permet de remplir le formulaire rapidement, pour autant de MUE que nécessaire.

Article [20, paragraphe 8](#) et article [26, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 23, paragraphe 6, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'une **licence** pour deux ou plusieurs MUE si le titulaire et le licencié enregistrés sont identiques et si les contrats ont les mêmes clauses, limitations et modalités dans tous les cas (voir le [point 2.5](#) ci-dessous).

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande en enregistrement d'un **droit réel** ou d'une **exécution forcée** sur deux ou plusieurs MUE enregistrées ou demandes de MUE si le titulaire enregistré et le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas

2.2 Langues

[Article 146, paragraphe 6, point a\), du RMUE](#)

Article 80, point a), du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une demande de MUE doit être effectuée dans la première ou dans la deuxième langue de la demande de MUE.

[Article 146, paragraphe 6, point b\), du RMUE](#)

Article 80, point c), du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une MUE doit être présentée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Toutefois, lorsque la demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'[article 65, paragraphe 1, point f\), du RDMUE](#) et à l'article 68 du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites.

2.3 Taxes

[Article 26, paragraphe 2](#), et [annexe I A, paragraphes 26 et 27, du RMUE](#)

Article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Annexe, paragraphe 18, du RTDC

La demande d'enregistrement d'une **licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée** n'est réputée effectuée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 EUR pour chaque MUE pour laquelle l'enregistrement est demandé.

Toutefois, si plusieurs enregistrements de **licences, de droits réels ou d'exécutions forcées** ont été demandés dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le licencié (et les clauses contractuelles), le créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR.

Le même plafond s'applique si plusieurs enregistrements de **licences, de droits réels ou d'exécutions forcées** sont demandés simultanément, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le licencié, le créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas. En outre, concernant l'enregistrement de **licences ou de droits réels**, les clauses contractuelles doivent être les mêmes. Par exemple, une licence exclusive et une licence non exclusive ne peuvent pas être sollicitées dans la même demande, même si elles concernent les mêmes parties.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande d'enregistrement est rejetée ou retirée.

Aucune taxe n'est due pour les demandes d'enregistrement des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

2.4 Parties à la procédure

2.4.1 Demandeurs

[Article 22, paragraphe 2, article 23, paragraphe 3, article 25, paragraphe 5, et article 117, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 29, paragraphe 2, article 30, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 5, du RDC

Une demande d'enregistrement d'une **licence**, d'un **droit réel** ou d'une **exécution forcée** peut être déposée auprès de l'Office par:

1. a) le ou les titulaires de la MUE, ou
2. b) le ou les titulaires de la MUE conjointement avec le ou les licenciés/le ou les créanciers gagistes, le ou les bénéficiaires; ou
3. c) le ou les licenciés/le ou les bénéficiaires.

Dans le cas où l'Office reçoit des documents concernant de tels droits existants sur des MUE ou des DMC de la part de parties tierces ou d'autorités telles que des registres nationaux ou des tribunaux nationaux, il transmettra les documents au titulaire de la MUE/du DMC avec une notice indiquant qu'un tel droit pourrait être inscrit au registre des MUE/DMC sur demande et moyennant paiement des taxes applicables. En outre, si le titulaire des droits (créancier gagiste ou bénéficiaire) est intégralement identifié par ses données de contact, la même notice sera également envoyée, à titre d'information seulement, au(x) créancier(s) gagiste(s)/bénéficiaire(s). Le document sera incorporé dans les dossiers concernant la MUE ou le DMC affecté(e).

[Article 24, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 31, paragraphe 3, du RDC

La demande d'enregistrement d'une **procédure d'insolvabilité** peut être déposée auprès de l'Office par:

1. a) un tribunal, ou
2. b) les autorités nationales compétentes, y compris le liquidateur de la procédure d'insolvabilité, ou
3. c) n'importe quelle partie.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la MUE et le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur

Article [24, paragraphe 2](#) et article [26, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 2, paragraphe 1, points b\) et e\), du REMUE](#)

[Article 13 du RDMUE](#)

Article 31 du RDC

Article 1, paragraphe 1, points b) et e), articles 23 et 24, du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité doit contenir les informations suivantes:

1. a) le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chacun des numéros d'enregistrement doit être indiqué.
En outre, pour les **procédures d'insolvabilité**, l'Office enregistre la **procédure d'insolvabilité** contre **tous** les MUE/DMC liés au numéro d'identification du titulaire auprès de l'Office.

En cas de copropriété d'une MUE ou d'un DMC, la **procédure d'insolvabilité** concerne la part du copropriétaire;
2. b) le nom, l'adresse et la nationalité (uniquement pour les DMC) du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur ainsi que l'État dans lequel il a son domicile, son siège ou un établissement. Toutefois, si l'Office leur a déjà attribué un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce numéro, ainsi que le nom;
3. c) si le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur désigne un représentant, le nom et le numéro d'identification attribués au représentant par l'Office doivent être indiqués. Si le représentant n'a pas encore reçu de numéro d'identification, l'adresse professionnelle doit être indiquée.

2.4.3 Signature

[Article 63, paragraphe 1, point a\), du RDMUE](#)

Article 67, paragraphe 4, du REDC

Lorsqu'une signature sera exigée, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaudra signature.

Les règles générales relatives à la signature s'appliquent (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délai](#)).

2.4.4 Représentation

Article [119, paragraphe 2](#) et article [120, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 77, paragraphe 2, et article 78, paragraphe 1, du REDC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle](#)).

2.4.5 Preuve

Article [55](#), et article [64](#) du RDMUE

Concernant les dispositions spéciales et exigences spécifiques à l'égard de la preuve, il convient de se reporter aux sections ci-dessous. Elles apportent des précisions sur la base du type de droit enregistré: [point 4.1](#) pour les licences; [point 5.1](#) pour les droits réels; [point 6.1](#) pour les exécutions forcées; [point 7.1](#) pour les procédures d'insolvabilité.

2.4.6 Traduction de la preuve

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

[Article 24, du REMUE](#)

Article 80 et article 81, paragraphe 2, du REDC

La preuve doit être:

1. Dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement de la licence, du droit *réel*, de l'exécution forcée ou de la procédure d'insolvabilité, voir [point 2.2](#) ci-dessus.
2. b) dans l'une des langues officielles de l'Union Européenne autre que celle de la procédure. Dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit présentée dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office. Pour la remise de cette traduction, l'Office fixe un délai. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et il est considéré n'être jamais parvenu.

2.5 Examen de la demande d'enregistrement

2.5.1 Taxes

[Article 26, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Lorsque la taxe requise n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande est considérée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n'a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée à tout moment, pour autant que la taxe correcte soit payée d'emblée.

Aucune taxe n'est due pour les demandes d'enregistrement des **procédures d'insolvabilité** ou des procédures analogues.

2.5.2 Examen des formalités obligatoires

[Article 24, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 31, paragraphe 1, du RDC

Pour les **procédures d'insolvabilité**, l'Office vérifie qu'il n'existe pas d'autre inscription pendante et qu'il n'existe pas non plus de procédure d'insolvabilité déjà enregistrée pour le propriétaire concerné.

[Article 26, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 24, paragraphe 3, du REDC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement remplit les conditions de forme visées au [point 2.4](#) ci-dessus et les conditions spécifiques mentionnées ci-dessous, basées sur le type de droit enregistré (voir [point 4.1](#) pour les licences, [point 5.1](#) pour les droits *réels*, [point 6.1](#) pour les exécutions forcées, et [point 7.1](#) pour les procédures d'insolvabilité).

[Article 26](#) et [article 120, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 78, paragraphe 1, du RDC

Article 24 du REDC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la licence, du droit réel, de l'exécution forcée ou de la procédure d'insolvabilité a été dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter*

partes, par l'autre partie à cette procédure. Dans ce cas, à défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné.

Lorsque la demande d'enregistrement de la **licence, du droit réel, de la procédure d'insolvabilité** ou **de l'exécution forcée** est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la MUE en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies.

[Article 26, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 24, paragraphe 3, du REDC

L'Office informe le demandeur par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai établi dans la communication en question, l'Office rejette la demande d'enregistrement du droit.

Pour les formalités spécifiques supplémentaires qui concernent uniquement les **licences** et les **droits réels**, veuillez-vous reporter aux dispositions spéciales ci-dessous ([points 4.3](#) et [4.4](#) pour les licences et [points 5.2](#) pour les droits réels).

3 Radiation ou modification d'une licence concernant une MUE

Article [29, paragraphe 1](#) et article [117, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 26, paragraphe 1, du REDC

L'enregistrement d'une **licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité** peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la MUE ou le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur enregistré, ou l'autorité ou juridiction nationale pertinente. Dans les procédures d'insolvabilité, il peut aussi s'agir de l'autorité ou de la juridiction nationale compétente.

L'enregistrement d'une **licence** ou d'un **droit réel** peut également être transféré (voir ci-dessous, [point 4.6](#) pour les licences et [point 5.4](#) pour les droits réels). La demande doit établir une distinction claire entre une demande de modification et une demande de transfert.

L'Office refuse la radiation, le transfert ou la modification d'une **licence, sous-licence** ou **d'un droit réel** si la licence principale ou le droit réel n'a pas été inscrit au registre des MUE.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

[Article 29, paragraphes 3 et 6](#), et [article 162 du RMUE](#)

Article 104 du RDC

Article 26, paragraphes 3, 6 et 7, du REDC

[Les points 2.1](#) et [2.2](#) ci-dessus s'appliquent.

Il est vivement recommandé de présenter la demande de radiation ou de modification d'une **licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité** au moyen des formulaires officiels disponibles sur le site web de l'Office. Les parties à la procédure peuvent également utiliser le formulaire international type n° 1 de l'OMPI, «Requête en modification/radiation d'inscription de licence», (qui figure en annexe de la recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI du 25 septembre au 3 octobre 2000), qui peut être téléchargé depuis l'adresse <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/835/pub835.pdf>, ou un formulaire au contenu et format similaires.<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/835/pub835.pdf>

3.2 Personne déposant une demande de radiation ou de modification

[Article 29, paragraphes 1 et 6](#), et l'[article 117, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 26, paragraphes 1, 4 et 6, du REDC

La demande de radiation ou de modification d'un enregistrement peut être présentée par les mêmes parties que celles qui peuvent déposer des demandes d'enregistrement (voir [point 2.4.1](#) ci-dessus).

3.2.1 Licences

3.2.1.1 Radiation d'une licence

Si le titulaire de la MUE et le licencié présentent une demande commune ou si le licencié seul présente une demande, aucune preuve de la radiation de la licence n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du licencié par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de la licence. Lorsque la demande de radiation est présentée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n'existe plus ou d'une déclaration du licencié par laquelle celui-ci consent à la radiation.

Lorsque seul le licencié enregistré présente la demande de radiation, le titulaire de la MUE n'est pas informé de cette demande.

Si le titulaire de la MUE accuse le licencié de fraude, il doit présenter une décision définitive de l'autorité compétente à cet effet. Il n'est pas du ressort de l'Office de conduire une enquête à cet égard.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs licences a été demandé simultanément, il est possible de radier l'une de ces licences individuellement.

L'inscription au registre de licences limitées dans le temps, c'est-à-dire de licences temporaires, n'expire pas automatiquement mais doit faire l'objet d'une radiation du registre.

3.2.1.2 Modification d'une licence

Si le titulaire de la MUE et le licencié déposent une demande commune, aucune preuve supplémentaire n'est requise pour la modification de la licence.

Si la demande est déposée par le titulaire de la MUE, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à réduire les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Par exemple, ceci est le cas si le nom du licencié est modifié, si une licence exclusive devient une licence non exclusive ou si une licence est restreinte quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique.

Si la demande est déposée par le licencié enregistré, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à étendre les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Par exemple, ceci est notamment le cas si une licence non exclusive devient une licence exclusive ou si des restrictions enregistrées applicables à la licence quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique sont totalement ou partiellement annulées.

Lorsqu'une preuve de la modification de la licence est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés au [point 4.1.4](#) ci-dessous, sous réserve des conditions suivantes :

- l'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat de licence et doit porter sur l'enregistrement de la modification de la licence tel que demandé;
- la demande de modification/radiation d'une licence doit indiquer comment la licence a été modifiée;
- la copie ou l'extrait du contrat de licence doit attester de la licence dans sa forme modifiée.

3.2.2 Droits réels

3.2.2.1 Radiation de l'enregistrement d'un droit réel

Si le titulaire de la MUE et le créancier gagiste déposent une demande commune ou si le créancier gagiste seul présente une demande, aucune preuve de la radiation du droit réel n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du créancier gagiste par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de ce droit. Lorsque la demande de radiation est déposée par le titulaire de la MUE, elle doit être accompagnée de preuves établissant que le droit réel enregistré n'existe plus ou d'une déclaration du créancier gagiste par laquelle celui-ci consent à la radiation du droit réel.

Lorsque le créancier gagiste enregistré dépose lui-même la demande de radiation, le titulaire de la MUE n'est pas informé de cette demande.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs droits réels a été demandé simultanément, il est possible de radier l'un de ces enregistrements individuellement.

3.2.2.2 Modification de l'enregistrement d'un droit réel

Si le ou titulaire de la MUE et le créancier gagiste présentent une demande commune, aucune autre preuve n'est exigée de la modification de l'enregistrement du droit réel.

Si la demande est déposée par le titulaire de la MUE ou par le créancier gagiste enregistré, une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel est exigée.

Lorsqu'une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés au [point 5.1.4](#) ci-dessous, sous réserve des conditions suivantes :

- l'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat réel et doit porter sur l'inscription de la modification du droit réel tel que demandé;
- la demande en modification ou radiation de l'enregistrement du droit réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée;
- la copie ou l'extrait du contrat réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée.

3.2.3 Exécutions forcées

3.2.3.1 Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée

La demande de radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée doit être accompagnée de la preuve établissant que l'exécution forcée enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal compétent.

3.2.3.2 Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée

Une exécution forcée peut être modifiée sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.2.4 Procédures d'insolvabilité

3.2.4.1 Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

La demande de radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité doit être accompagnée de la preuve établissant que l'insolvabilité enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal.

3.2.4.2 Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

L'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité peut être modifié sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.3 Contenu de la demande

[Article 29, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 12 du REMUE](#)

Articles 19 et 26, du REDC

[Le point 2.4](#) ci-dessus s'applique, à l'exception des informations concernant le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur enregistré.

[Le point 4.2](#) ci-dessous s'applique si une modification de la portée d'une **licence** est demandée, par exemple si une licence devient une licence temporaire ou si l'étendue géographique de la licence est modifiée.

3.4 Taxes

3.4.1 Radiation

[Article 29, paragraphe 3](#), et [annexe I, partie A, point 27, du RMUE](#)

Article 26, paragraphe 3, du REDC

Annexe, paragraphe 19, du RTDC

Toute demande de radiation de **licences**, de **droits réels** et d'**exécutions forcées** n'est réputée effectuée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 EUR pour chaque MUE dont la radiation est demandée.

Toutefois, si plusieurs demandes de radiation de licences, de droits réels ou de d'exécutions forcées figurent dans une seule demande ou ont été faites en même temps et si le titulaire enregistré et le licencié (ce qui inclut les clauses contractuelles), le créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe de radiation est plafonnée à 1 000 EUR.

Cela s'applique indépendamment de la façon dont les demandes initiales d'enregistrement de ces licences, droits réels ou exécutions forcées ont été déposées. Cela signifie que, même lorsque les demandes initiales d'enregistrement de ces droits ont été échelonnées dans le temps et n'ont pu dès lors bénéficier du plafond de 1 000 EUR, elles peuvent néanmoins bénéficier de la taxe plafonnée à 1 000 EUR si leur radiation est demandée dans la même demande de radiation.

Les demandes de radiation de l'enregistrement de **procédures d'insolvabilité** ne sont pas soumises à une taxe.

3.4.2 Modification

[Article 29, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 26, paragraphe 6, du REDC

La modification de l'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen des demandes de radiation ou de modification

3.5.1 Taxes

[Article 29, paragraphe 3, du RMUE](#)

Article 26, paragraphe 3, du REDC

Lorsque la taxe prescrite pour une demande de radiation d'une **licence, d'un droit réel** ou **d'une exécution forcée** n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande de radiation est considérée ne pas avoir été déposée.

Comme cela a été susmentionné, les demandes de radiation de l'enregistrement de **procédures d'insolvabilité** ne sont pas soumises à une taxe.

3.5.2 Examen par l'Office

[Article 29, paragraphes 2 et 4, du RMUE](#)

Article 26, paragraphes 2 et 4, du REDC

S'agissant des éléments obligatoires de la demande, le [point 2.5.2](#) ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*, y compris en ce qui concerne la preuve, dans la mesure où cette preuve est exigée. En outre, des formalités spécifiques s'appliquent aux **licences** (voir [point 4.3](#) ci-dessous), aux **droits réels** (voir [point 5.2](#) ci-dessous), aux **exécutions forcées** (voir [point 6.1](#) ci-dessous) et aux **procédures d'insolvabilité** (voir [point 7.1](#) ci-dessous).

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de la radiation ou de la modification en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande de radiation ou de modification.

[Article 29, paragraphes 1, 2, 4 et 5, article 111, paragraphe 6, et article 117, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 26, paragraphe 6, et article 69, paragraphe 6, du REDC

Le [point 4.4](#) ci-dessous s'applique dans la mesure où la modification de la **licence** affecterait sa nature ou sa limitation à une partie des produits et services couverts par la MUE.

L'inscription de la radiation ou de la modification d'une **licence**, d'un **droit réel**, d'une **exécution forcée** ou d'une **procédure d'insolvabilité** est notifiée à toutes les parties concernées.

3.6 Enregistrement et publication

Article [111, paragraphe 3, point s\)](#), et article [116, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point t), et article 70, paragraphe 2, du REDC

La création, la radiation ou la modification est inscrite au registre des MUE et publiée au [Bulletin des MUE](#).

4 Licences – Dispositions particulières

4.1 Conditions concernant la preuve

[Article 19](#) et [article 26, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, point b\)](#), et [article 13, paragraphe 3, point a\)](#), du REMUE

Article 27 du RDC

Article 1, paragraphe 1, point b), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, du REDC

4.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est déposée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être signée par celui-ci. Lorsque la marque a plusieurs titulaires, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Aucune preuve de la licence n'est nécessaire.

L'Office informera le licencié de l'inscription de la licence au registre.

Le licencié peut déposer auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de la licence. L'Office ne donne pas suite à la déclaration mais enregistre la licence. Tout licencié qui est en désaccord avec l'enregistrement de la licence après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou modification de la licence (voir [point 3](#) ci-dessus).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties, bien qu'ayant conclu un contrat de licence, aient convenu ou non de l'enregistrer auprès de l'Office. Tout litige concernant la licence est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable ([article 19 du RMUE](#)).

4.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le licencié

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est effectuée conjointement par le titulaire de la MUE et son licencié, elle doit être signée à la fois par le titulaire de la MUE et par le licencié. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve de la licence.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature du licencié ou son représentant, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la MUE.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature ou le représentant du titulaire de la MUE, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était effectuée par le seul licencié.

4.1.3 Demande effectuée par le seul licencié

Une demande d'enregistrement d'une licence peut aussi être effectuée par le seul licencié. Dans ce cas, elle doit être signée par le licencié et une preuve de la licence doit être fournie.

4.1.4 Preuve de la licence

La preuve de la licence est suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est accompagnée de l'un des éléments suivants:

- une déclaration, signée par le titulaire de la MUE ou son représentant, donnant son accord à l'enregistrement de la licence.
Conformément à l'[article 13, paragraphe 3, point a\), du REMUE](#), la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au [point 5.1.2](#) ci-dessus.
- le contrat de licence, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la MUE concédée en licence, ainsi que les signatures des parties.
Souvent, les parties au contrat de licence ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les redevances ou d'autres modalités ou conditions de la licence. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat de licence, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat de licence, précise que la MUE en question fait l'objet d'une licence et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués;
- une déclaration de licence non certifiée sur la base du formulaire international type n° 1 «Requête d'inscription de licence» de l'OMPI. Le formulaire doit être signé par le titulaire de la MUE ou son représentant et par le licencié ou son représentant. Il est disponible à l'adresse: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/835/pub835.pdf>
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux font partie intégrante du dossier et ne peuvent donc pas être renvoyés à la personne qui les a déposés. De simples photocopies suffisent. Les originaux ou les photocopies ne doivent pas être nécessairement certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

4.2 Contenu facultatif de la demande

Article [25, paragraphe 1](#), et article [26, paragraphe 3](#), du RMUE

Article 32, paragraphe 1, du RDC

Article 25 du REDC

Selon la nature de la licence, la demande d'enregistrement d'une licence peut contenir la demande d'enregistrement de la licence ainsi que d'autres indications, à savoir celles visées aux points a) à e) ci-dessous. Ces indications peuvent être individuelles ou associées, porter sur une licence (p. ex. une licence exclusive limitée dans le temps) ou sur plusieurs licences (p. ex. une licence exclusive pour A concernant l'État membre X et une autre pour B concernant l'État membre Y). Elles ne sont inscrites au registre par l'Office que si cela est précisé expressément dans la demande d'enregistrement de la licence. À défaut d'une telle demande explicite, l'Office n'inscrit pas au registre des indications figurant dans le contrat de licence qui sont soumises comme preuve de la licence, par exemple.

Cependant, s'il est demandé qu'une ou plusieurs de ces indications soient inscrites au registre, les précisions suivantes doivent être apportées:

1. a) si la demande d'enregistrement concerne une licence limitée à certains produits et services, les produits ou services pour lesquels la licence a été accordée doivent être indiqués;
2. b) si la demande porte sur l'enregistrement de la licence comme une licence territorialement limitée, la demande doit indiquer la partie de l'Union européenne pour laquelle la licence a été accordée. Une partie de l'Union européenne peut correspondre à un ou plusieurs États membres ou à une ou plusieurs régions administratives dans un État membre;
3. c) si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence exclusive, une déclaration à cet effet doit être jointe à la demande d'enregistrement;
4. d) si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence accordée pour une période limitée, la date d'expiration de la licence doit être précisée. En outre, la date de début de la licence peut être indiquée;
5. e) si la licence est accordée par un licencié dont la licence est déjà inscrite au registre des MUE, la demande d'enregistrement peut indiquer qu'il s'agit d'une sous-licence. Les sous-licences ne peuvent être enregistrées sans enregistrement préalable de la licence principale.

4.3 Examen des formalités spécifiques (licences)

[Article 26, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 24, paragraphe 3, du REDC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le licencié, l'Office informe le titulaire de la MUE et transmet une copie au licencié.

Dans la mesure où le licencié a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée de la licence.

Lorsque la demande d'enregistrement de la licence est déposée par le seul titulaire de la MUE, l'Office n'informe pas le licencié.

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement.

4.4 Examen des éléments facultatifs (licences)

[Article 26 du RMUE](#)

Article 25 du REDC

Si la demande d'enregistrement d'une licence précise que la licence doit être enregistrée comme l'une des licences suivantes:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une licence limitée à certains produits ou services, ou
- une sous-licence,

l'Office vérifie si les éléments énoncés aux [paragraphe 2.4](#) et [4.1](#) ci-dessus sont indiqués.

S'agissant de l'indication «licence exclusive», l'Office accepte uniquement ce terme et refuse toute autre formulation. Si la mention «licence exclusive» n'est pas expressément indiquée, l'Office considère la licence comme non exclusive.

Si la demande d'enregistrement précise qu'il s'agit d'une licence limitée à certains produits et services couverts par la MUE, l'Office vérifie si les produits et services sont correctement groupés et effectivement couverts par la MUE.

S'agissant d'une sous-licence, l'Office vérifie si elle a été accordée par un licencié dont la licence a déjà été inscrite au registre des MUE. L'Office refuse l'enregistrement

d'une sous-licence si la licence principale n'a pas été inscrite au registre des MUE. Toutefois, l'Office ne vérifie pas la validité de la demande d'enregistrement d'une sous-licence comme licence exclusive si la licence principale n'est pas une licence exclusive. De même, il ne vérifie pas si le contrat de licence principal exclut la concession de sous-licences.

Il appartient au demandeur de l'enregistrement d'une licence de veiller à ne pas conclure et enregistrer de contrats incompatibles et de solliciter la radiation ou la modification des inscriptions au registre qui ne sont plus valables. Par exemple, si une licence exclusive a été enregistrée sans limitation quant aux produits et au territoire, et si l'enregistrement d'une autre licence exclusive est demandé, l'Office enregistre cette seconde licence, quand bien même les deux licences semblent incompatibles au premier abord.

Les parties sont, de plus, encouragées à mettre régulièrement et rapidement à jour leurs informations du registre des MUE au moyen d'une radiation ou d'une modification de licences existantes (voir [paragraphe 3](#) ci-dessus).

[Article 25, paragraphe 1](#), et [article 26, paragraphes 3 et 4, du RMUE](#)

Article 32, paragraphe 1, du RDC

Article 24, paragraphe 3, et article 25, du REDC

Si les éléments visés au [paragraphe 4.2](#) ci-dessus ne sont pas indiqués, l'Office invite le demandeur de l'enregistrement de la licence à soumettre les informations complémentaires. Si le demandeur ne répond pas à cette communication, l'Office ne tient pas compte de ces éléments et enregistre la licence sans les mentionner.

4.5 Procédure d'enregistrement et publications

Article [25, paragraphe 5](#), article [111, paragraphe 3, point j\)](#), et article [116, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE

Article 32, paragraphe 5, du RDC

Article 69, paragraphe 3, point t), et article 70, paragraphe 2, du REDC

L'Office inscrit la licence au registre des MUE et publie cette inscription au [Bulletin des MUE](#).

Le cas échéant, l'inscription dans le registre des MUE mentionne uniquement que la licence est:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une sous-licence, ou
- une licence limitée à certains produits ou services couverts par la MUE.

Les détails suivants ne sont pas publiés:

- la période de validité d'une licence temporaire,
- le territoire couvert par un contrat territorialement limité,
- les produits et services couverts par une licence partielle.

[Article 111, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 69, paragraphe 5, du REDC

L'Office notifie le demandeur de l'enregistrement d'une licence de ce que la licence a été enregistrée.

Lorsque la demande d'enregistrement de la licence a été déposée par le licencié, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement de la licence.

4.6 Transfert d'une licence

4.6.1 Dispositions concernant le transfert d'une licence

[Article 25, paragraphe 5, du RMUE](#)

Article 32, paragraphe 5, du RDC

Une licence concernant une MUE peut être transférée. Le transfert d'une licence est différent de celui d'une sous-licence en ce sens que, dans le premier cas, l'ancien licencié perd l'ensemble de ses droits au titre de la licence et qu'il est remplacé par un nouveau licencié, tandis que dans le cas d'un transfert d'une sous-licence, la licence principale reste en vigueur. De même, le transfert d'une licence est différent d'un changement de nom du titulaire dès lors qu'il n'implique aucun changement de propriété (voir les [Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, La MUE et le DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#)).

4.6.2 Règles applicables

[Article 26, paragraphes 1 et 5, et annexe I A, paragraphe 26, point b\), du RMUE](#)

Article 24, paragraphes 1 et 3, du REDC

Annexe, paragraphe 18, point b), du RTDC

La procédure d'enregistrement du transfert d'une licence est identique à celle d'une demande d'enregistrement d'une licence.

Le transfert d'une licence est subordonné au paiement d'une taxe. [Les paragraphe 2.3](#) ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du titulaire de la MUE est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature sera remplacée par une déclaration ou signature du licencié enregistré (le licencié précédent).

5 Droits réels – Dispositions particulières

5.1 Conditions concernant la preuve

[Article 19](#) et [article 26, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article [2, paragraphe 1, point b\)](#), et article [13, paragraphe 3, point a\)](#), du REMUE

Article 27 du RDC

Article 1, paragraphe 1, point b), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, du REDC

5.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un droit réel est effectuée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être signée par celui-ci. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

La signature du titulaire de la MUE constitue une preuve du droit réel et, dès lors, aucune preuve supplémentaire du droit réel n'est nécessaire.

L'Office informera le licencié de l'inscription de la licence au registre.

Lorsque le créancier gagiste dépose auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement du droit réel, l'Office transmet la déclaration au titulaire de la MUE à titre purement informatif. L'Office ne donne pas suite à la déclaration. Tout créancier gagiste qui est en désaccord avec l'enregistrement du droit *réel* après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement du droit *réel* (voir [paragraphe 3](#) ci-dessus).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties aient convenu ou non d'enregistrer un droit réel auprès de l'Office. Tout litige concernant le droit *réel* est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable ([article 19 du RMUE](#)).

5.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un droit réel est effectuée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste, elle doit être signée à la fois par les deux parties. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve du droit réel.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature du créancier gagiste ou concernant son représentant, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la MUE.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature du titulaire de la MUE ou son représentant, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était effectuée par le seul créancier gagiste.

5.1.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste

Une demande d'enregistrement d'une licence peut également être déposée par le seul créancier gagiste. Dans ce cas, elle doit être signée par le créancier gagiste et la preuve du droit réel doit en outre être fournie.

5.1.4 Preuve du droit réel

La preuve du droit réel est suffisante si la demande d'enregistrement du droit réel est accompagnée de l'un des éléments suivants:

- une déclaration, signée par le représentant du titulaire de la MUE, donnant son accord à l'enregistrement du droit réel.
Conformément à l'[article 13, paragraphe 3, point a\), du REMUE](#), la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au [paragraphe 5.1.2](#) ci-dessus.
- le contrat réel, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la MUE en question, ainsi que les signatures des parties.
La présentation du contrat réel constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties au contrat réel ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les conditions du gage. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat réel, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat réel et la MUE faisant l'objet du droit réel, et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués;
- une déclaration du droit réel non certifiée signée par le titulaire de la MUE et par le créancier gagiste.
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

5.2 Examen des conditions en matière de formalités spécifiques (droits réels)

[Article 26, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 24, paragraphe 3, du REDC

Lorsque la demande d'enregistrement d'un droit réel est déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste, l'Office informe le titulaire de la MUE et transmet une copie au créancier gagiste.

Dans la mesure où le créancier gagiste a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée du contrat réel dans les procédures de l'Office, malgré ce qui pourrait être établi par les lois nationales des États membres à cet égard.

Si le titulaire de la MUE accuse le créancier gagiste de fraude, il doit présenter une décision finale de l'autorité compétente à cet effet. Il n'appartient pas à l'Office de conduire une enquête à cet égard.

L'Office informe le demandeur par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, l'Office rejette la demande d'enregistrement.

5.3 Procédure d'enregistrement et publications

Article [22, paragraphe 2](#), article [26, paragraphe 5](#), [article 111, paragraphe 3, point h\)](#), et [article 111, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 29, paragraphe 2, du RDC

Article 24, paragraphe 4, article 69, paragraphe 3, point j), et article 69, paragraphe 5, du REDC

Pour les MUE, l'Office inscrit le droit réel au registre des MUE et publie cette inscription au [Bulletin des MUE](#).

L'office notifie au demandeur de l'inscription que le droit réel a été inscrit dans les dossiers tenus par l'Office.

Lorsque la demande d'enregistrement du droit réel est déposée par le créancier gagiste, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement.

5.4 Transfert d'un droit réel

[Article 26, paragraphes 1 et 5](#), et [annexe I A, paragraphe 26, point d\)](#), du RMUE

Article 30, paragraphe 2, du REDC

Annexe, paragraphe 18, point d), du RTDC

5.4.1 Dispositions concernant le transfert d'un droit réel

Un droit réel peut être transféré.

5.4.2 Règles applicables

La procédure d'enregistrement du transfert d'un droit réel est identique à celle d'une demande d'enregistrement d'un droit réel.

Le transfert d'un droit réel est subordonné au paiement d'une taxe. [Les paragraphe 2.3](#) ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du titulaire de la MUE est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature sera remplacée par une déclaration ou signature du créancier gagiste enregistré (le créancier gagiste précédent).

6 Exécutions forcées – Dispositions particulières

6.1 Conditions concernant la preuve

[Article 26, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 2, paragraphe 1, point b\)](#), du REMUE

Article 1, paragraphe 1, point b), et article 24, paragraphe 1, du REDC

6.1.1 Demande déposée par le titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une exécution forcée est déposée par le titulaire de la MUE, elle doit être signée par le titulaire de la MUE. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

L'Office informe le bénéficiaire de l'inscription de l'exécution forcée au registre des MUE.

Le bénéficiaire peut déposer auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de l'exécution forcée. L'Office ne donne pas suite à ce type de déclaration. Tout bénéficiaire qui est en désaccord avec l'enregistrement de l'exécution forcée après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement de l'exécution forcée (voir [paragraphe 3](#) ci-dessus).

Tout litige concernant l'exécution forcée est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable ([article 19 du RMUE](#)).

6.1.2 Demande déposée par le bénéficiaire

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée peut également être déposée par le bénéficiaire. Dans ce cas, elle doit être signée par le bénéficiaire.

La preuve de l'exécution forcée doit en outre être fournie.

6.1.3 Preuve de l'exécution forcée

La preuve de l'exécution forcée est suffisante si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est accompagnée d'une décision définitive de l'autorité nationale compétente.

Souvent, les parties à la procédure en exécution forcée ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure en exécution forcée et la MUE faisant l'objet de l'exécution forcée et que ce jugement présente un caractère définitif. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

6.2 Procédure d'enregistrement et publications

Article [111, paragraphe 3, point i](#)), et article [116, paragraphe 1, point a](#)), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point k), et article 70, paragraphe 2, du REDC

Si la marque est enregistrée, la procédure de l'exécution forcée est inscrite au registre des MUE et publiée au [Bulletin des MUE](#).

L'Office informe le demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite.

Le cas échéant, le titulaire de la MUE en est également informé.

7 Procédure d'insolvabilité — Dispositions particulières

7.1 Conditions concernant la preuve

La preuve de la désignation d'un liquidateur et de la procédure d'insolvabilité est suffisante si une demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité est accompagnée d'une décision définitive de l'autorité nationale compétente

La présentation du jugement d'insolvabilité constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties à la procédure d'insolvabilité ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans ce cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Les originaux ou les photocopies ne doivent pas être nécessairement certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

7.2 Procédure d'enregistrement et publications (procédures d'insolvabilité)

Article [111, paragraphe 3, point i\)](#), et article [116, paragraphe 1, point a\)](#), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point k), et article 70, paragraphe 2, du REDC

Si la marque est enregistrée, la procédure d'insolvabilité est inscrite au registre des MUE et publiée au [Bulletin des MUE](#). La publication comporte le(s) numéro(s) d'enregistrement de la marque ou des marques, le nom de l'autorité demandant l'inscription au registre, la date et le numéro de l'inscription, ainsi que la date de publication de l'inscription au [Bulletin des MUE](#).

L'Office informe le demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite.

Les coordonnées du liquidateur sont enregistrées en tant qu'«adresse de correspondance» du titulaire dans la base de données des titulaires et représentants de l'Office et les tiers peuvent consulter tous les détails de la procédure d'insolvabilité en déposant une demande d'inspection publique (voir les [Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique](#)).

8 Procédures pour les dessins ou modèles communautaires

Articles 27, 29, 30, 31, 32 et 33, et article 51, paragraphe 4, du RDC

Articles 24 à 26 et article 27, paragraphe 2, du REDC

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les licences, les droits réels, les exécutions forcées et les procédures d'insolvabilité correspondent aux dispositions respectives du RMUE, du RDMUE et du REMUE.

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l'enregistrement, la radiation ou la modification de licences, de droits réels, d'exécutions forcées et de procédures d'insolvabilité sur des marques s'appliquent mutatis mutandis aux DMC, à l'exception des procédures spécifiques suivantes.

8.1 Demande d'enregistrement multiple de DMC

Article 37 du RDC

Article 24, paragraphe 1, du REDC

Une demande d'enregistrement de licences, de droits réels et d'exécutions forcées concernant un DMC peut être déposée sous la forme d'une demande multiple, portant sur plusieurs dessins ou modèles.

Aux fins de l'effet juridique des licences, des droits réels et des exécutions forcées et de leur procédure d'enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées. Cela continue de s'appliquer après l'enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple.

En d'autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l'objet d'une licence, d'un gage ou d'une exécution forcée indépendamment des autres.

Pour les **licences** uniquement, les indications optionnelles relatives au type de licence et la procédure d'examen visées aux [paragraphe 4.2](#) et [4.4](#) ci-dessus (à l'exception d'une licence limitée à certains produits, pour laquelle ce n'est pas possible) s'appliquent à chaque dessin ou modèle individuel mentionné dans une demande multiple séparément et indépendamment.

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

La taxe de 200 euros pour l'inscription d'une licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée, pour le transfert d'une licence ou d'un droit réel ou pour la radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée s'applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 euros lorsque des demandes multiples sont présentées.

8.2 Action en revendication pour les DMC

Article 15 du RDC

Article 69, paragraphe 3, points f), g) et h), et article 80, point c), du REDC

Les demandes et les enregistrements de DMC peuvent faire l'objet d'une action en revendication et de changements de propriété ultérieurs.

Si un DMC a été demandé ou enregistré au nom d'une personne qui n'est pas habilitée à le faire en vertu de l'article 14 du RDC, la personne qui y est habilitée en vertu de cette disposition peut prétendre à la reconnaissance en tant que titulaire légitime du DMC.

En outre, lorsqu'une personne possède conjointement à une autre le droit au DMC, elle peut, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du RDC, revendiquer d'être reconnue en tant que cotitulaire.

Les inscriptions suivantes dans le registre sont spécifiques aux DMC:

- la mention de l'engagement d'une action en revendication;
- la décision définitive ou toute autre mesure mettant fin à l'action en revendication;
- tout changement de propriété du DMC enregistré dû à la décision passée en force de chose jugée.

Le demandeur de l'introduction d'une action en revendication peut demander que la mention de l'introduction d'une demande en justice soit inscrite au registre.

Une fois la procédure judiciaire terminée, la personne reconnue comme titulaire légitime du DMC peut demander que l'inscription de la décision passée en force de chose jugée et le changement de propriété soient inscrits au registre.

8.2.1 Conditions pour une demande d'enregistrement d'inscriptions relatives à une action en revendication

Le [point 2](#), relatif aux conditions pour une demande d'enregistrement, s'applique, par analogie, avec les exceptions suivantes.

Taxes

Aucune taxe n'est due pour l'enregistrement d'une quelconque inscription relative à une action en revendication.

Parties à la procédure

Une demande d'enregistrement d'une mention indiquant qu'une action en revendication a été introduite peut être déposée par:

- le(s) titulaire(s) du DMC; ou
- le demandeur de l'action en revendication.

Une demande d'enregistrement de l'inscription de la décision passée en force de choses jugée ou de toute autre mesure mettant fin à l'action en revendication, ou de tout changement de propriété du DMC dû à une décision passée en force de choses jugée, peut être déposée par:

- le(s) titulaire(s) du DMC; ou
- la personne reconnue comme titulaire légitime du DMC.

Lorsque l'Office reçoit des documents relatifs à une telle procédure de la part de tiers ou d'autorités telles que des juridictions nationales, il transmet ces documents au titulaire du DMC enregistré avec une notification indiquant que ce droit pourrait être inscrit au registre sur demande. En outre, si la personne reconnue comme titulaire légitime est entièrement identifiée par ses coordonnées, le même avis sera également envoyé.

Renseignements obligatoires

La demande de mention de l'introduction ou de la clôture d'une action en revendication doit contenir les informations suivantes:

- le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chaque numéro d'enregistrement doit être mentionné;
- le nom, l'adresse et la nationalité du titulaire, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. Toutefois, si l'Office a déjà attribué un numéro d'identification au titulaire, il suffit d'indiquer ce numéro, ainsi que le nom.

La demande de changement de titulaire doit en outre contenir les informations suivantes:

- le nom, l'adresse et la nationalité de la personne reconnue comme titulaire légitime du DMC, ainsi que l'État sur le territoire duquel elle a son domicile, son siège ou un établissement. Toutefois, si l'Office a déjà attribué un numéro d'identification au titulaire légitime, il suffit d'indiquer ce numéro ainsi que le nom.

8.2.2 Conditions concernant la preuve

La preuve de l'inscription au registre d'une action en revendication est suffisante si la demande d'enregistrement est accompagnée de la preuve qu'une action en revendication a été engagée devant l'autorité compétente. Pour l'inscription au registre de la décision finale ou de toute autre mesure mettant fin à l'action en revendication, la demande d'enregistrement doit être accompagnée de la preuve que l'action en revendication est terminée, telle qu'une décision finale de l'autorité compétente.

9 Procédures pour les marques internationales

Règles [20](#) et [20 bis](#) du règlement d'exécution du protocole de Madrid.

9.1 Inscription de licences

Le système de Madrid autorise l'inscription de **licences** contre un enregistrement international.

Toutes les demandes d'inscription d'une licence doivent être déposées sur un formulaire [MM13](#), soit:

- directement auprès du Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- auprès de l'Office de la partie contractante du titulaire inscrit ou auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle la licence est accordée, ou
- auprès de l'Office du licencié.

La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le licencié. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé.

Des informations détaillées sur l'inscription de licences figurent au point 703 et dans les points suivants du [Guide du système de Madrid](#). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, voir les Directives, [Partie M, Marques internationales](#).

9.2 Inscription des droits réels, des exécutions forcées ou des procédures d'insolvabilité

Le système de Madrid autorise l'inscription de **droits réels**, d'**exécutions forcées** ou de **procédures d'insolvabilité** à l'encontre d'un enregistrement international (voir [règle 20 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire [MM19](#) pour demander l'inscription d'une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L'utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités.

Les demandes doivent être déposées soit:

- directement auprès du Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- auprès de l'office de la partie contractante du titulaire enregistré, ou
- auprès de l'office d'une partie contractante à laquelle le droit réel, l'exécution forcée ou l'insolvabilité est accordé, ou
- auprès de l'office de la partie contractante du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur.

Les demandes ne peuvent pas être déposées directement auprès du Bureau international par le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé.

Des informations détaillées sur l'enregistrement des droits *réels*, des exécutions forcées ou des procédures d'insolvabilité figurent aux points 698 et suivants du [Guide du système de Madrid](#). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, voir les Directives, [Partie M, Marques internationales](#).

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 4

Renouvellement

Table des matières

1 Mise en garde contre la fraude.....	1763
1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses.....	1763
1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés.....	1763
2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne.....	1763
3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés.....	1764
4 Notification de l'expiration de l'enregistrement.....	1764
5 Renouvellement d'une demande de MUE.....	1765
6 Renouvellement d'une demande de DMC.....	1765
7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement.....	1766
7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement...	1767
7.2 Contenu de la demande de renouvellement.....	1767
7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement.....	1768
7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire.....	1768
7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire.....	1768
7.2.2 Numéro d'enregistrement.....	1769
7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement.....	1769
7.3 Langues.....	1770
7.4 Délais.....	1770
7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant l'expiration (délai de base)...	1770
7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce).....	1771
7.5 Taxes.....	1772
7.5.1 Taxes à payer pour les MUE.....	1772
7.5.2 Taxes à payer pour les DMC.....	1773
7.5.3 Délai de paiement.....	1773
7.5.4 Paiement par des tiers.....	1774
7.5.5 Remboursement des taxes.....	1774
8 Procédure devant l'Office.....	1774
8.1 Examen de la condition de forme.....	1774
8.1.1 Respect des délais.....	1775

8.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce.....	1775
8.1.1.2 Paiements insuffisants et paiement intervenant après l'expiration du délai de grâce.....	1776
8.1.1.3 Situation d'un demandeur détenteur d'un compte courant.....	1777
8.1.2 Respect des conditions de forme.....	1777
8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée.....	1777
8.1.2.2 Autres conditions.....	1777
8.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen.....	1779
9 Renouvellement partiel de MUE.....	1779
10 Inscriptions au registre.....	1780
11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation...	1781
11.1 Date d'effet du renouvellement.....	1781
11.2 Transformation de MUE caduques.....	1782
12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE.....	1782
13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE.....	1783

1 Mise en garde contre la fraude

1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses

L'Office est conscient que les utilisateurs reçoivent de plus en plus de courriers non sollicités de sociétés réclamant le paiement de prestations portant sur les marques, dessins et modèles, telles que le renouvellement.

Une liste de lettres émanant de sociétés ou de registres, dont les utilisateurs ont dénoncé le caractère trompeur, est publiée sur le site internet de l'Office. Ces prestations n'ont aucun rapport avec quelque service officiel d'enregistrement de marque, dessin ou modèle que ce soit, offert par les offices de propriété intellectuelle ou d'autres organes publics au sein de l'Union européenne, tels que l'EUIPO.

Si un utilisateur reçoit une lettre ou une facture, il doit vérifier soigneusement l'offre qui lui est faite ainsi que son origine. Il convient de noter que **l'EUIPO n'envoie jamais aux utilisateurs de facture ou de lettre demandant un paiement direct pour des prestations** (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#)).

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office est également conscient que des escrocs ont ciblé le module de renouvellement en ligne. Si, après avoir rempli une demande de renouvellement en ligne, un utilisateur constate que la marque est «bloquée» car le renouvellement a déjà été demandé, il doit prendre contact avec l'Office.

2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne

Articles [1](#), [32](#), [52](#) et [article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE](#)

La durée de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (MUE) est de 10 années à partir de la date du dépôt de la demande. Par exemple, une MUE déposée le 16/04/2020 arrivera à expiration le 16/04/2030.

La date de dépôt de la demande est fixée en vertu des articles [31](#) et [32](#) du RMUE et de l'[article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE](#).

Un enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix années.

3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés

Articles 12 et 38 du RDC

Article 10 du REDC

Le délai de protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC) est de cinq ans à compter de la **date de dépôt** de la demande (article 12 du RDC). Par exemple, un DMC déposé le 16/04/2020 arrivera à expiration le 16/04/2025.

La date de dépôt de la demande est déterminée conformément à l'article 38 du RDC et l'article 10 du REDC (voir les [Directives relatives aux demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, point 3, Octroi d'une date de dépôt](#)).

Un enregistrement peut être renouvelé s périodes de cinq ans, jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

4 Notification de l'expiration de l'enregistrement

[Article 53, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Article 60, paragraphe 3](#), et [article 66 du RDMUE](#)

Article 13, paragraphe 2, du RDC

Articles 21 et 63 du REDC

Au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office doit informer:

- le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC et
- toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la MUE ou le DMC

que l'enregistrement arrive à expiration. Les titulaires d'un droit enregistré comprennent les licenciés enregistrés, les titulaires d'un droit réel enregistré, les créanciers d'une exécution forcée enregistrée ou l'autorité compétente habilitée à agir au nom du titulaire lors de procédures d'insolvabilité.

L'absence d'information n'affecte pas l'expiration de l'enregistrement et n'engage pas la responsabilité de l'Office.

5 Renouveaulement d'une demande de MUE

[Article 53, paragraphe 2, du RMUE](#)

[Annexe I, partie A, point 19, du RMUE](#)

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'[article 53, paragraphe 2, du RMUE](#). Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de 10 ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement de la marque que l'Office invite le titulaire à renouveler la MUE et à payer la taxe de renouvellement due. Le titulaire disposera alors de quatre mois pour acquitter la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe additionnelle). La surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée à l'[annexe I, partie A, point 19, du RMUE](#) n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans le délai imparti, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prendra effet à la date d'enregistrement de la MUE.

6 Renouveaulement d'une demande de DMC

Article 13, paragraphe 2, du RDC

Annexe au RTDC, point 12

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 13, paragraphe 2, du RDC. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de cinq ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement du dessin ou modèle que l'Office invite le titulaire à renouveler le DMC et à payer la taxe de renouvellement. Le titulaire disposera alors de quatre mois pour acquitter la taxe de renouvellement. La surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée au point 12 de l'annexe au RTDC n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans le délai, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prend effet à la date d'enregistrement du DMC.

7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement

Article [63](#), et article [64](#) du RDMUE

Article 22, paragraphe 8, articles 65, 66 et 67 et article 68, paragraphe 1, point e), du REDC

Décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#)), ce qui signifie que la demande peut être transmise d'une des manières suivantes:

- par voie électronique via le site internet de l'EUIPO [renouvellement électronique (e-renewal) disponible via le User Area]. Pour les MUE, le renouvellement en ligne donne lieu à une réduction de 150 EUR de la taxe de renouvellement de base pour une marque individuelle (300 EUR pour une marque collective). La saisie des nom et prénom à l'endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. En outre, le renouvellement en ligne offre d'autres avantages, comme la réception immédiate et automatique d'une confirmation électronique de la demande de renouvellement ou l'utilisation du gestionnaire de renouvellement pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE et de DMC que nécessaire;
- en transmettant un formulaire original signé par voie électronique, courrier ou messagerie (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais](#)). Un formulaire standard est disponible sur demande auprès de l'Office. Les formulaires doivent être signés, mais pas les annexes.

En vertu de la décision n° [EX-23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023, les renouvellements de MUE et de DMC doivent être effectués par renouvellement électronique, par courrier ou par messagerie. En cas de dysfonctionnement technique empêchant d'effectuer le renouvellement électronique, les renouvellements effectués par l'un des deux moyens alternatifs de dépôt électronique seront traités par l'Office uniquement s'ils sont reçus dans les trois derniers jours ouvrables avant l'expiration: (i) du délai de renouvellement ou (ii) du délai de renouvellement prorogé.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs MUE ou DMC (y compris les DMC compris dans un même enregistrement multiple), moyennant le paiement des taxes requises pour chaque MUE ou DMC.

7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement

Article [20, paragraphe 12](#), et article [53, paragraphe 1](#), du RMUE

Article 13, paragraphe 1, et article 28, point c), du RDC

La demande de renouvellement peut être présentée par:

1. a) le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC;
2. b) en cas de transfert de la MUE ou du DMC, l'ayant droit, à partir du moment où une demande d'enregistrement du transfert a été reçue par l'Office;
3. c) toute personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la MUE ou du DMC. Il peut s'agir, par exemple, d'un licencié enregistré, d'un licencié non enregistré ou de toute autre personne ayant reçu l'autorisation du titulaire pour renouveler la MUE ou le DMC.

La représentation professionnelle n'est pas obligatoire pour le renouvellement.

Lorsque la demande de renouvellement d'une MUE ou d'un DMC est déposée par une personne autre que le titulaire ou son représentant figurant au dossier, une autorisation devra être établie en sa faveur; toutefois, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit déposée auprès de l'Office, à moins que l'Office ne le demande.

Lorsqu'une personne autre que le titulaire/détenteur ou son représentant figurant au dossier procède à un paiement direct ou dépose une demande de renouvellement avec l'indication que le paiement sera effectué par virement bancaire, le titulaire/détenteur est avisé que le renouvellement sera traité dès réception du paiement. En l'absence de réponse de la part du titulaire, ou si aucune objection n'est soulevée à l'encontre du renouvellement, l'Office validera le paiement dès qu'il lui parviendra et le renouvellement sera traité.

Si l'Office reçoit des taxes de deux sources différentes qui ne sont, pour aucune d'elles, ni le titulaire ni son représentant figurant au dossier, l'Office prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est autorisée à déposer la demande de renouvellement. En l'absence de réponse du titulaire, l'Office validera le paiement lui parvenant en premier (12/05/2009, [T-410/07](#), Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, [R 989/2007-4](#), ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

7.2 Contenu de la demande de renouvellement

[Article 53, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 1, du REDC

La demande de renouvellement doit comporter les renseignements suivants: nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la MUE ou

du DMC à renouveler. Dans le cas d'un renouvellement de MUE, par défaut, l'étendue du renouvellement est réputée couvrir la totalité du libellé.

Le paiement à lui seul peut constituer une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC et une indication qu'il s'agit d'une demande de renouvellement. En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir les [Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs](#)). Si cette option est invoquée lors de renouvellements de MUE, le paiement doit correspondre à la taxe de renouvellement visée à l'[annexe A, paragraphes 11 ou 15 du RMUE](#) et non à la taxe réduite pour le renouvellement par voie électronique visée à l'[annexe A, paragraphes 12 ou 16](#).

Par conséquent, le paiement à lui seul ne peut constituer une demande valable de renouvellement en ligne. La taxe réduite ne peut être invoquée que lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par voie électronique, car ce paiement doit être accompagné d'un formulaire de demande de renouvellement en ligne valable.

7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement

[Article 2, paragraphe 1, points b\) et e\), du REMUE](#)

Article 22, paragraphe 1, point a), du REDC

7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire

Lorsque la demande est déposée par le titulaire de la marque de l'Union européenne/du dessin ou modèle communautaire enregistré, son nom doit être indiqué.

7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire

Lorsque la demande de renouvellement est déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire, le nom et l'adresse ou le numéro d'identité et le nom de la personne autorisée conformément à l'[article 2, paragraphe 1, point e\), du REMUE](#) ou à l'article 22, paragraphe 1, point a), du REDC doivent être indiqués.

Si le moyen de paiement sélectionné est le virement bancaire, une copie de la demande de renouvellement est envoyée au titulaire.

7.2.2 Numéro d'enregistrement

[Article 53, paragraphe 4, point b\), du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 1, point b), du REDC

Le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC doit être indiqué.

7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement

[Article 53, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 1, point c), du REDC

Par défaut, le renouvellement des MUE est réputé couvrir la totalité du libellé des produits et/ou services de la MUE.

Lorsque le renouvellement n'est demandé que pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée:

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque;

ou

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque.

La plateforme de renouvellement en ligne ne permet que la suppression (c.-à-d. le non-renouvellement) de classes entières; elle ne permet pas le renouvellement partiel de certains produits ou services seulement au sein d'une classe (c.-à-d. qu'elle ne permet pas la suppression de certains des produits ou services énumérés dans une classe spécifique au moment du renouvellement). Par conséquent, lorsque le renouvellement n'est demandé que pour **certaines produits ou services au sein d'une classe**, il est possible *ou bien* de présenter la demande de renouvellement par tout autre moyen de communication accepté par l'Office, *ou bien* de renouveler la classe entière en ligne et d'introduire une demande de renonciation partielle au titre de l'[article 57 du RMUE](#) pour les produits ou services que le titulaire souhaite retirer de la MUE.

Pour les DMC, en cas d'enregistrement multiple, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles visés par un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication du numéro de dossier pour lequel le renouvellement est demandé. Si rien n'est indiqué, le renouvellement est réputé être demandé pour tous les dessins ou modèles par défaut.

7.3 Langues

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 68 et article 80, points b) et c) du REDC

La demande de renouvellement peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La langue choisie devient la langue de la procédure de renouvellement. Toutefois, lorsque la demande de renouvellement est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'[article 65, paragraphe 1, point g\), du RDMUE](#) ou à l'article 68, paragraphe 1, point e), du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites. Cela concerne, en particulier, la liste des produits et services en cas de renouvellement partiel d'une MUE.

7.4 Délais

[Article 52](#) et [article 53, paragraphe 3, du RMUE](#)

[Article 69, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Articles 56 et 58 du REDC

Communication n° [2/16](#) du Président de l'Office du 20 janvier 2016

7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant l'expiration (délai de base)

Pour les MUE, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2010, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2020. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 10/12/2019 et le 10/06/2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'[article 69, paragraphe 1, du RDMUE](#), le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

Pour les DMC, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2015, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois où la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2020. Une demande de renouvellement doit par conséquent être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2019 et le 30 avril 2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)

Lorsque la MUE ou le DMC n'est pas renouvelé au cours du délai de base, la demande peut encore être présentée et la taxe de renouvellement peut encore être acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe (voir [point 7.5](#) ci-dessous), dans un délai supplémentaire de six mois.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2010, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2020. Ainsi, le délai de grâce au cours duquel une demande de renouvellement peut encore être présentée sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement et d'une surtaxe court à compter du jour suivant le 10 juin 2020, soit le 11 juin 2020, et se termine le 10 décembre 2020 ou, si le 10 décembre 2020 est un samedi, un dimanche ou un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'[article 69, paragraphe 1, du RDMUE](#), le premier jour ouvrable suivant où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Ces dispositions s'appliquent également si, dans l'exemple précédent, le 11 juin 2020 est un samedi ou un dimanche; la règle selon laquelle un délai à observer vis-à-vis de l'Office est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable s'applique une fois seulement et à la fin du délai de base, et non pas à la date de début du délai de grâce.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2015, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2020. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2019 et le 30 avril 2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Le délai de grâce court donc du 1^{er} mai 2020 au 31 octobre 2020 inclus (ou le premier jour ouvrable suivant).

Au cours du délai de grâce de six mois, la seule action possible en ce qui concerne une MUE ou un DMC est le paiement de la taxe de renouvellement (y compris le paiement de la taxe supplémentaire pour paiement tardif). Si l'Office reçoit d'autres demandes au cours du délai de grâce, comme un transfert, l'enregistrement d'une

licence, une renonciation, une modification de nom, etc., ou toute autre demande d'inscription dans les registres, il suspend ces demandes jusqu'à ce que la taxe de renouvellement ait été acquittée. L'Office n'examine les demandes en suspens qu'une fois que la taxe de renouvellement a été acquittée dans son intégralité et que la MUE ou le DMC ont été officiellement renouvelés.

7.5 Taxes

En ce qui concerne le calcul du montant des taxes de renouvellement, la date d'échéance desdites taxes est la date d'expiration de l'enregistrement ([article 53, paragraphe 3, du RMUE](#), et article 13, paragraphe 3, du RDC). Ce principe s'applique indépendamment du moment où le renouvellement est effectivement demandé et payé.

7.5.1 Taxes à payer pour les MUE

[Article 53, paragraphe 3](#), et [annexe I, partie A, points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du RMUE](#)

Communication n° [2/16](#) du Président de l'Office du 20 janvier 2016

Les taxes à payer pour le renouvellement d'une MUE consistent en:

- une taxe de base couvrant la première classe de produits/services;
- une ou plusieurs taxe(s) par classe pour chaque classe de produits/services au-delà de la première;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement est le suivant:

Taxe de base (en cas de renouvellement en ligne):

- pour une marque individuelle: 850 EUR, et
- pour une marque collective ou une marque de certification: 1 500 EUR.

Taxe de base (dans les autres cas):

- pour une marque individuelle: 1 000 EUR, et
- pour une marque collective ou une marque de certification: 1 800 EUR.

Les taxes par classe sont de:

- pour la deuxième classe: 50 EUR
- pour chaque classe au-delà de la deuxième: 150 EUR.

La taxe est à acquitter dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement (voir [paragraphe 7.4](#) ci-dessus).

La surtaxe pour paiement tardif ou retard de présentation est de:

- 25 % de la taxe de renouvellement, avec un maximum de 1 500 EUR.

7.5.2 Taxes à payer pour les DMC

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Article 22, paragraphe 2, points a) et b), du REDC

Article 7, paragraphe 1, et annexe du RTDC, points 11 et 12

Les taxes à payer pour le renouvellement d'un DMC sont les suivantes:

- une taxe de renouvellement qui, dans le cas où plusieurs dessins ou modèles sont visés par un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement pour chaque dessin ou modèle inclus ou non dans un enregistrement multiple est le suivant:

- pour le premier renouvellement: 90 EUR;
- pour le deuxième renouvellement: 120 EUR;
- pour le troisième renouvellement: 150 EUR;
- pour le quatrième renouvellement: 180 EUR

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois où la période de protection prend fin (voir [paragraphe 7.4](#) ci-dessus).

La surtaxe pour paiement tardif ou retard de présentation est de:

- 25 % de la taxe de renouvellement.

7.5.3 Délai de paiement

Article [53, paragraphe 3](#), article [180, paragraphe 3](#) et [annexe I, partie A, point 19](#), du RMUE

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Annexe au RTDC, point 12

Article 8, points c) et h), de la décision n° [EX-21-5](#) du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021

La taxe doit être payée dans un délai de base de six mois (pour le calcul de la période, voir l'exemple au [paragraphe 7.4.1](#) ci-dessus).

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai de grâce supplémentaire de six mois (voir [paragraphe 7.4.2](#) ci-dessus), sous réserve du paiement d'une surtaxe pour paiement tardif s'élevant à 25 % de la taxe totale de renouvellement, y compris toute taxe par classe.

Le renouvellement ne sera effectué que si le paiement de **toutes** les taxes parvient à l'Office au cours du délai de grâce, y compris les taxes de renouvellement et taxes supplémentaires pour paiement au cours du délai de grâce, et les surtaxes pour retard de paiement par virement bancaire (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, point 4.1.1](#)), le cas échéant.

En principe, les taxes acquittées **avant** le début du délai de base de six mois ne sont, en principe, pas prises en considération et sont remboursées.

7.5.4 Paiement par des tiers

Article 6 de la décision n° EX-21-5 du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au [paragraphe 7.1](#) ci-dessus.

Le paiement par débit d'un compte courant détenu par un tiers ne peut être effectué qu'avec l'autorisation expresse du titulaire du compte courant qui permet de débiter le compte pour le paiement de cette taxe. Dans de tels cas, l'Office vérifie si une autorisation a été délivrée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée au demandeur du renouvellement lui demandant de soumettre une autorisation de débiter le compte appartenant à un tiers. Dans de tels cas, le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

7.5.5 Remboursement des taxes

[Article 53, paragraphe 8, du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 7, du REDC

Les taxes de renouvellement et, le cas échéant, la surtaxe pour paiement tardif peuvent être remboursées. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs](#).

8 Procédure devant l'Office

8.1 Examen de la condition de forme

L'examen de la demande de renouvellement est limité aux formalités et porte sur les points suivants.

8.1.1 Respect des délais

[Article 53, paragraphes 3, 4 et 8, du RMUE](#)

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, du REDC

Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

8.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce

Lorsque la demande de renouvellement est déposée et que la taxe de renouvellement est acquittée au cours du délai de base, l'Office enregistre le renouvellement, sous réserve du respect des autres conditions établies dans les règlements relatifs au RMUE ou dans le RDC et le REDC (voir [paragraphe 8.1.2](#) ci-dessous).

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que l'Office reçoit le paiement d'une taxe de renouvellement ainsi que les éléments d'identification minimaux (voir [paragraphe 7.2](#)), cela constitue une demande valable, et aucune autre formalité n'est nécessaire. Ces conditions sont prévues à l'[article 53, paragraphe 4, du RMUE](#), dernière phrase et à l'article 22, paragraphe 3, du REDC.

Si cette option est invoquée lors de renouvellements de MUE, le paiement doit correspondre à la taxe de renouvellement visée à l'[annexe A, paragraphes 11 ou 15 du RMUE](#) et **non à la taxe réduite pour le renouvellement par voie électronique** visée à l'[annexe A, paragraphes 12 ou 16](#). Par conséquent, dès lors que le paiement à lui seul ne peut constituer une demande valable de renouvellement en ligne, la réduction de taxe ne peut être invoquée que lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par voie électronique. Le demandeur devra ou bien soumettre un formulaire de demande de renouvellement en ligne valable, ou bien payer la différence avec la taxe de base, dans tous les cas avant l'expiration du délai de renouvellement. En outre, si cette opération est effectuée au cours du délai de grâce, la surtaxe pour paiement tardif sera également due.

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que la taxe de renouvellement a été acquittée sans que soient transmis les éléments d'identification minimaux, l'Office invite la personne introduisant la demande de renouvellement à fournir les indications manquantes. Une lettre est envoyée dès que raisonnablement possible après réception de la taxe, de façon à permettre le dépôt de la demande avant que la surtaxe ne soit exigible.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée mais que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée dans son intégralité, l'Office, dans la mesure du possible, rappelle au demandeur du renouvellement d'acquitter la partie de cette taxe restant due au cours du délai de renouvellement de base, ainsi que la surtaxe pour paiement tardif, si celui-ci intervient au cours du délai de grâce.

Le défaut de paiement n'est pas une irrégularité à laquelle une partie peut remédier et l'Office n'accordera aucun délai en ce sens.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'une MUE, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de classes correspondant.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'un DMC, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple correspondant.

8.1.1.2 Paiements insuffisants et paiement intervenant après l'expiration du délai de grâce

[Article 53, paragraphes 5 et 8](#), et [article 99, du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 5, du REDC

Si une demande de renouvellement n'a pas été présentée ou ne l'a été qu'après l'expiration du délai de grâce, ou si les taxes n'ont pas été acquittées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

Si les taxes perçues au cours du délai de grâce n'ont pas été réglées dans leur totalité (c.-à-d. si le montant versé est inférieur à la taxe de base requise et à la surtaxe pour paiement tardif) ou ne l'ont été qu'après l'expiration dudit délai, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

En ce qui concerne les MUE, si le paiement insuffisant reçu au cours du délai de grâce couvre la taxe de base et la surtaxe pour paiement tardif mais non la totalité des taxes de classes, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certaines classes. La détermination des classes de produits et services dont l'enregistrement est renouvelé s'effectue conformément aux critères suivants:

- Si la demande de renouvellement est expressément limitée à des classes particulières, le renouvellement n'est effectué que pour ces classes;
- Si, par contre, il apparaît clairement dans la demande quelle est ou quelles sont les classes couvertes par la demande, l'enregistrement pour cette (ces) classe(s) est renouvelé;
- En cas de paiement partiel, l'Office peut entrer en contact avec le titulaire pour lui demander quelles classes il privilégie;
- À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre numérique croissant de la classification.

Lorsque toutes les taxes par classe n'ont pas été payées et que l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour certaines classes de produits ou services, il notifie la confirmation du renouvellement ainsi que la perte des droits pour ces classes de produits ou services au titulaire. Si la personne intéressée estime que les

conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte des droits, demander une décision en la matière.

En ce qui concerne les DMC, si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins et modèles identifiés dans la demande de renouvellement, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certains dessins ou modèles. En l'absence d'indications concernant les dessins ou modèles à renouveler, ou de tout autre critère permettant de déterminer quels dessins ou modèles sont censés être couverts, l'Office détermine ceux-ci en tenant compte de l'ordre numérique.

8.1.1.3 Situation d'un demandeur détenteur d'un compte courant

Sauf demande expresse de renouvellement, l'Office ne débite pas un compte courant. Il débite le compte de la personne qui demande le renouvellement.

Lorsque le demandeur du renouvellement dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement ne sera débitée que lorsqu'une demande de renouvellement est déposée, et la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe) sera débitée le jour de réception de la demande, sauf indications contraires. Dans le cas où la demande de renouvellement est déposée au cours du délai de grâce de six mois, la taxe de renouvellement et la surtaxe pour paiement tardif seront toutes deux débitées du compte courant.

En ce qui concerne le paiement par des tiers, voir [paragraphe 7.5.4](#) ci-dessus.

8.1.2 Respect des conditions de forme

8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée

[Article 53, paragraphe 1, du RMUE](#)

Article 13, paragraphe 1, du RDC

Lorsqu'une demande de renouvellement est déposée au nom du titulaire, il n'est pas nécessaire de déposer une autorisation. Cependant, une telle autorisation doit être établie pour la personne déposant la demande si l'Office l'exige.

8.1.2.2 Autres conditions

[Article 53, paragraphes 4 et 7, du RMUE](#)

Article 22, paragraphes 3 et 4, du REDC

Lorsque la demande de renouvellement ne respecte pas les autres conditions de forme, à savoir si le nom et l'adresse du demandeur ont été renseignés de manière incomplète, si le numéro d'enregistrement n'a pas été indiqué, si la demande n'a

pas été dûment signée ou, dans le cas d'une MUE, si un renouvellement partiel a été demandé mais que les produits et services objets du renouvellement n'ont pas été correctement indiqués, l'Office informe le demandeur du renouvellement des irrégularités constatées.

L'Office considère que la demande est faite pour le renouvellement de tous les produits et services ou de tous les dessins ou modèles inclus dans l'enregistrement multiple, à moins qu'un renouvellement partiel n'ait été expressément demandé. En cas de renouvellement partiel, veuillez vous référer au [paragraphe 7.2.3](#) ci-dessus.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire [voir [paragraphe 7.1](#), point c) ci-dessus], ce dernier reçoit une copie de cette notification d'irrégularité.

[Article 53, paragraphes 5 et 8](#), et [article 99 du RMUE](#)

Article 22, paragraphe 5, et article 40 du REDC

Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai correspondant, l'Office suivra la procédure suivante:

- Si l'irrégularité consiste en la non-indication des produits et services de la MUE à renouveler, l'Office renouvellera l'enregistrement pour toutes les classes pour lesquelles les taxes ont été acquittées, et si les taxes acquittées ne couvrent pas toutes les classes de l'enregistrement de la MUE, les classes à renouveler seront déterminées en fonction des critères établis au [paragraphe 8.1.1.2](#) ci-dessus. À l'expiration du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire la perte des droits pour les classes de produits ou services réputées avoir expiré par l'Office.
- Si l'irrégularité consiste en l'absence de réponse du titulaire à une demande de claire identification de la personne autorisée, l'Office acceptera la demande de renouvellement déposée par le représentant autorisé figurant au dossier. Si ni l'une ni l'autre des demandes de renouvellement n'a été déposée par un représentant autorisé figurant au dossier, l'Office acceptera la demande de renouvellement reçue en premier lieu.
- Si l'irrégularité réside dans l'absence d'indication des dessins ou modèles devant être renouvelés et que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins ou modèles compris dans une demande multiple pour lequel le renouvellement est demandé, les dessins ou modèles à renouveler seront déterminés en fonction des critères établis au [paragraphe 8.1.1.2](#) ci-dessus. L'Office détermine que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.
- En cas d'autres irrégularités, il constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire et, le cas échéant, au demandeur du renouvellement.

Conformément à l'[article 99, du RMUE](#) ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC, la personne concernée peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

8.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen

Lors d'un renouvellement, il ne sera pas procédé à l'examen du caractère enregistrable de la marque ou du dessin ou modèle, et il ne sera pas non plus procédé à l'examen de l'usage sérieux de la MUE.

Lors d'un renouvellement, l'Office ne procédera pas à l'examen de la bonne classification de la MUE, et un enregistrement ne sera pas reclassé en cas d'enregistrement selon une édition de la classification de Nice qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Le tout sans préjudice de l'application de l'[article 57 du RMUE](#).

L'Office n'examinera pas la classification du ou des produit(s) du DMC et il ne sera pas procédé à une reclassification d'un DMC qui a été enregistré conformément à une édition de la classification de Locarno qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Une telle reclassification ne sera pas non plus effectuée sur demande du titulaire.

9 Renouvellement partiel de MUE

[Article 53, paragraphe 4, point c et article 53, paragraphe 8, du RMUE](#)

[Annexe I, partie A, point 19, du RMUE](#)

Une MUE peut être renouvelée partiellement pour certains des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Un renouvellement partiel ne signifie pas une renonciation partielle concernant les produits et/ou services pour lesquels la MUE n'a pas été renouvelée.

Une MUE peut être partiellement renouvelée à plusieurs reprises au cours du délai de renouvellement initial de base d'une durée de six mois, ou au cours de la période de grâce de six mois. Voir à cet égard l'arrêt du 22/06/2016, [C-207/15 P](#), CVTC, EU:C:2016:465.

Pour chaque renouvellement partiel, la totalité du montant de la taxe correspondante doit être acquittée, et, en cas de présentation d'une demande de renouvellement partiel pendant la période de grâce, la surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement est également due, à savoir 25 % de la taxe de renouvellement tardive (avec un maximum de 1 500 EUR).

Par exemple:

L'enregistrement d'une MUE comporte dix classes.

Si, au cours du délai de base, l'Office reçoit une demande de renouvellement électronique pour cinq classes (sur les dix), les taxes à payer seraient les suivantes:

Taxe de renouvellement en ligne de base (comprenant une classe):	850 EUR
Deuxième classe:	50 EUR
Classes restantes (150 EUR x 3):	450 EUR
Total de la taxe de renouvellement:	1 350 EUR

Si, au cours du délai de grâce, l'Office reçoit une nouvelle demande de renouvellement pour deux autres classes de l'enregistrement, les taxes à payer seraient les suivantes:

Classes supplémentaires (150 EUR x 2):	300 EUR
Surtaxe de 25 % de la taxe acquittée en retard:	75 EUR
Total des taxes supplémentaires à payer:	375 EUR

Total des taxes supplémentaires à payer: 375 EUR

Dans le même exemple, à la fin du délai de grâce, l'Office notifierait au titulaire la perte des droits pour les trois classes de produits ou services restantes qui n'ont pas été renouvelées, dont l'enregistrement est réputé expiré.

10 Inscriptions au registre

Article [53, paragraphe 5](#), article [111, paragraphe 6](#), et article [111, paragraphe 3, point k\)](#), du RMUE

Article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 69, paragraphe 3, point m), article 69, paragraphe 5, et article 71 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est enregistré.

L'Office notifie au titulaire du renouvellement de sa MUE ou de son DMC, son inscription au registre et la date à partir de laquelle le renouvellement a lieu. Lorsque le demandeur du renouvellement est une personne autre que le titulaire enregistré ou son représentant figurant au dossier, il est également informé du renouvellement.

Lorsque le renouvellement ne porte que sur certains produits et services repris dans l'enregistrement, l'Office notifie au titulaire les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, ainsi que l'inscription du renouvellement au registre et la date à partir de laquelle il prend effet (voir [point 11](#) ci-dessous). Après l'expiration

du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les autres produits et services ainsi que leur radiation du registre.

Lorsque seuls certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ont été renouvelés, l'Office notifie au titulaire les dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, l'inscription au registre du renouvellement, ainsi que la date à partir de laquelle il prend effet (voir [point 11](#) ci-dessous). Après l'expiration du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les dessins ou modèles ainsi que leur radiation du registre

[Article 53, paragraphes 5 et 8](#), et [article 99 du RMUE](#)

Article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 22, paragraphe 5, et article 40, paragraphe 2, du REDC

Lorsque l'Office constate, conformément à l'[article 53, paragraphe 8, du RMUE](#) ou à l'article 22, paragraphe 5, du REDC, que l'enregistrement est arrivé à expiration, l'Office radie la marque/le dessin ou modèle du registre et le notifie au titulaire. Le titulaire peut demander une décision en la matière en vertu de l'[article 99, du RMUE](#) ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC dans un délai de deux mois.

11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation

11.1 Date d'effet du renouvellement

[Article 53, paragraphes 6 et 8, du RMUE](#)

[Article 67, paragraphe 2, du RDMUE](#)

Article 12 et article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 22, paragraphe 6, du REDC

Le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement.

Par exemple:

- Lorsque la date de dépôt de l'enregistrement de la MUE est le 01/04/2020, l'enregistrement expire le 01/04/2020. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 01/04/2020, à savoir le 02/04/2020. Le nouveau délai d'enregistrement est de dix années à partir de cette date et prend fin le 01/04/2030.
- Lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 01/04/2015, l'enregistrement expire le 01/04/2020. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 01/04/2020, à savoir le 02/04/2020. Le nouveau délai d'enregistrement est de cinq années à partir de cette date et prend fin le 01/04/2025.

Il est indifférent que ces jours soient un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel. Même si la taxe de renouvellement est acquittée durant le délai de grâce, le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Lorsque le délai d'enregistrement de la MUE ou du DMC a expiré, la radiation du registre qui en résulte prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. Dans les deux exemples ci-dessus, elle prendrait effet le 02/04/2020 (pour la MUE) et le 02/04/2020 (pour le DMC).

11.2 Transformation de MUE caduques

Article [53, paragraphe 3](#) et article [139, paragraphe 5](#), du RMUE

Lorsque le titulaire souhaite transformer sa MUE caduque en marque nationale, la demande doit être déposée dans les trois mois à partir du jour qui suit le dernier jour du délai de grâce de six mois. Le délai de trois mois pour demander une conversion commence à courir automatiquement sans notification (voir les Directives, [Partie E, Activités de registre, Section 2, Transformation](#)).

12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE

Article [202, paragraphe 1](#), du RMUE

La procédure de renouvellement des marques internationales est entièrement gérée par le Bureau international. L'Office ne traite pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement. Le Bureau international enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été enregistrées dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie à l'Office.

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé pour la désignation de l'UE, il peut être transformé en marques nationales ou en désignations ultérieures d'États membres parties au [protocole de Madrid](#). Le délai de trois mois pour demander la transformation commence à courir le jour qui suit le dernier jour au cours duquel le renouvellement peut encore être déposé auprès de l'OMPI conformément à l'[article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid](#) (voir les Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 2, Transformation](#)).

13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE

Article 106, point a), du RDC

Article 22 *bis* du REDC

Conformément à l'[article 17 de l'acte de Genève](#), les enregistrements internationaux doivent être renouvelés directement auprès du Bureau international de l'OMPI. L'Office ne traitera pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement en ce qui concerne les enregistrements internationaux.

La procédure de renouvellement des enregistrements internationaux de dessins ou modèles est entièrement gérée par le Bureau international, qui enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie aussi à l'Office.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 5

Inspection publique

Table des matières

1 Principes généraux.....	1787
2 Les registres des MUE et des dessins ou modèles communautaires.....	1788
3 Inspection des registres.....	1788
3.1 Informations contenues dans les registres.....	1788
3.1.1 Le registre des MUE.....	1788
3.1.2 Le registre des dessins ou modèles communautaires.....	1789
4 Inspection publique.....	1789
4.1 Personnes et entités autorisées à demander l'accès aux dossiers.....	1789
4.2 Pièces constituant les dossiers.....	1789
4.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de MUE.....	1790
4.2.2 Dossiers relatifs aux demandes de DMC.....	1791
4.2.3 Dossiers relatifs aux MUE.....	1792
4.2.4 Dossiers relatifs aux DMC.....	1792
4.2.5 Dossiers relatifs aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.....	1792
5 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique.....	1793
5.1 Pièces exclues.....	1793
5.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation.....	1794
5.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes.....	1794
5.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier.....	1795
5.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues.....	1797
6 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique.....	1797
6.1 Extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres	1797
6.1.1 Extraits du registre des MUE.....	1797
6.1.2 Extraits du registre des dessins ou modèles communautaires.....	1798
6.2 Copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces du dossier... ..	1798
6.3 Accès en ligne aux dossiers.....	1799
6.4 Copies certifiées conformes téléchargeables.....	1800
6.5 Requêtes en inspection publique transmises en ligne.....	1801
6.6 Requêtes en inspection publique transmises par écrit.....	1801

6.7 Langues.....	1801
6.7.1 Pour les demandes de MUE ou de DMC.....	1802
6.7.2 Pour les MUE enregistrées ou les DMC enregistrés.....	1802
6.8 Représentation et pouvoirs.....	1803
6.9 Contenu de la requête en inspection publique.....	1803
6.10 Irrégularités.....	1803
6.11 Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers.....	1804
6.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier.....	1804
6.11.2 Inspection publique.....	1804
6.11.3 Conséquences du non-paiement des taxes.....	1806
6.11.4 Remboursement des taxes.....	1806
6.12 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande de MUE non publiée ou d'un enregistrement de DMC dont la publication est ajournée, lorsque la requête est introduite par un tiers.	1806
6.12.1 Accord.....	1807
6.12.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaudra de la MUE ou du DMC.....	1808
6.13 Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection.....	1808
6.13.1 Communication d'informations contenues dans un dossier.....	1809
6.13.2 Copies des pièces du dossier.....	1809
6.13.3 Intérêt spécifique concernant la partie qui requiert l'inspection.....	1809
7 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres.....	1810
7.1 Absence de taxes.....	1810
7.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées.....	1811
7.3 Modalités de l'inspection publique.....	1812

1 Principes généraux

[Article 111, paragraphes 1 et 5](#), [article 114](#), [article 117, paragraphes 1 et 2](#), et [annexe I A, point 30, du RMUE](#)

Articles [20](#) et [21](#) du REMUE

Articles 72, 74 et 75 du RDC

Article 69, paragraphe 1, et articles 74, 75, 77 et 78 du REDC

Le principe établi par le système des marques et des dessins et modèles de l'Union européenne est que:

- le «registre des marques de l'Union européenne» et le «registre des dessins ou modèles communautaires» contiennent toutes les indications liées aux demandes de marques de l'Union européenne (ci-après «MUE») et aux demandes de dessins ou modèles communautaires et aux marques de l'Union européenne enregistrées et aux dessins ou modèles communautaires enregistrés (ci-après «DMC»);
- les «dossiers» contiennent l'ensemble de la correspondance et des décisions relatives à ces marques, dessins ou modèles.

Tant les registres que les dossiers de l'Office sont en principe ouverts à l'inspection publique. Toutefois, avant la publication d'une demande de MUE, d'un DMC ou lorsqu'un DMC enregistré fait l'objet d'un ajournement de publication, l'inspection publique n'est possible que dans des cas exceptionnels (voir les points [4.2.1](#) et [4.2.2](#) ci-dessous).

Toutes les informations contenues dans les registres sont stockées dans les banques de données de l'Office et, le cas échéant, publiées au format électronique dans le *Bulletin des MUE* ou celui des dessins ou modèles communautaires.

Les présentes directives traitent spécifiquement de l'inspection publique.

L'inspection publique peut se caractériser par:

- l'inspection des registres;
- la délivrance d'extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres;
- l'inspection du contenu du (des) dossier(s);
- la communication d'informations contenues dans les dossiers, ce qui implique la communication d'informations spécifiques contenues dans les dossiers sans pour autant fournir les pièces réelles versées au dossier;
- la délivrance de copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces versées aux dossiers.

Dans les présentes directives, le terme «inspection publique» est utilisé pour désigner toutes les formes d'inspection publique susmentionnées, sauf indication contraire.

Les dispositions du RDC et du REDC relatives à l'inspection publique des dessins ou modèles communautaires sont presque identiques aux dispositions équivalentes

des règlements sur la MUE. En conséquence, ce qui suit s'applique mutatis mutandis aux dessins et modèles communautaires. Lorsque la procédure s'avère différente, ces différences sont mentionnées dans une sous-rubrique distincte.

2 Les registres des MUE et des dessins ou modèles communautaires

[Article 111, paragraphes 1 et 5, du RMUE](#)

Article 72 du RDC

Article 69 du REDC

Les registres sont tenus sous forme électronique et sont constitués d'entrées des systèmes de banque de données de l'Office. Ils sont ouverts à l'inspection publique sur le site internet de l'Office, sauf, dans le cas des dessins ou modèles communautaires, sous réserve de l'article 50, paragraphe 2, du RDC. Dans la mesure où certaines données des registres ne sont pas encore disponibles en ligne, le seul moyen d'y accéder est d'introduire une demande d'information ou d'obtenir des extraits certifiés conformes ou non certifiés ou des copies des pièces du dossier issus des registres, moyennant le paiement d'une taxe.

3 Inspection des registres

3.1 Informations contenues dans les registres

3.1.1 Le registre des MUE

[Article 111, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE](#)

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence et ses [Annexes I](#) et [II](#).

Le registre des MUE contient les informations visées à l'[article 111, paragraphes 2 et 3, du RMUE](#), ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office, conformément à l'[article 111, paragraphe 4, du RMUE](#).

3.1.2 Le registre des dessins ou modèles communautaires

Article 50 du RDC

Articles 69 et 73 du REDC

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence, modifiée par la décision n° [EX-23-3](#) du directeur exécutif de l'Office du 4 avril 2023.

Le registre des dessins ou modèles communautaires contient les informations visées à l'article 69 du REDC, ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office.

Conformément à l'article 73, point a), du REDC, lorsque l'enregistrement de DMC fait l'objet d'un ajournement de la publication en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, l'accès au registre par des personnes autres que le titulaire est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d'enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à la mention de l'ajournement de la publication.

4 Inspection publique

4.1 Personnes et entités autorisées à demander l'accès aux dossiers

Les règles et le degré d'accès aux dossiers varient en fonction de la partie qui requiert l'inspection publique.

Les règlements distinguent les trois catégories suivantes:

- le demandeur ou le titulaire de la MUE ou du DMC;
- les tiers;
- les juridictions ou autorités des États membres.

L'inspection publique par les juridictions ou les autorités des États membres est couverte par le système de coopération administrative avec l'Office (voir le [point 7](#) ci-dessous).

4.2 Pièces constituant les dossiers

Les dossiers relatifs aux MUE ou aux DMC se composent de toute la correspondance entre le demandeur ou le titulaire et l'Office et de tous les documents (et les annexes correspondantes) établis au cours de l'examen, ainsi que de toute la correspondance

concernant la MUE ou le DMC qui s'ensuit. Le dossier n'inclut pas les rapports de recherche de marques fournis par les offices nationaux.

Les pièces relatives aux procédures d'opposition, d'annulation, de nullité et de recours devant l'Office ou à d'autres procédures, telles que les inscriptions (transfert, licence, etc.), font également partie du dossier.

Tous les documents originaux soumis sont versés au dossier et ne peuvent donc pas être retournés à la personne les ayant déposés. Lors du dépôt de documents, de simples photocopies suffisent. Aucune authentification ou légalisation n'est requise.

Lorsque les parties recourent aux services de médiation offerts par l'Office, conformément à la décision n° [2013-3](#) du présidium des chambres de recours du 5 juillet 2013 sur le règlement amiable des litiges («décision sur la médiation»), ou aux services de conciliation conformément à la décision n° [2014-2](#) du présidium des chambres de recours du 31 janvier 2014 sur le règlement à l'amiable des litiges par la chambre compétente («décision sur la conciliation»), toute correspondance liée à la médiation ou à la conciliation est exclue de l'inspection publique.

[Article 115 du RMUE](#)

Article 76 du REDC

Même si la demande de MUE n'est plus pendante ou si l'enregistrement de la MUE ou l'enregistrement du DMC cesse de produire des effets, l'inspection publique des dossiers concernés reste possible comme si la demande était encore pendante ou si l'enregistrement était encore effectif, tant que les dossiers sont conservés. Une demande de MUE ou une demande de DMC cesse d'être pendante lorsqu'elle est rejetée, retirée ou considérée retirée, et l'enregistrement d'une MUE ou l'enregistrement d'un DMC cesse de produire ses effets lorsqu'il vient à expiration, fait l'objet d'une renonciation ou est déclaré nul, ou lorsque son titulaire est déchu de ses droits. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques, ou leurs copies de sauvegarde, sont conservés pour une durée illimitée. Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, l'Office conservera les dossiers sous toute autre forme qu'électronique pendant au moins cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'un de ces événements se produira.

4.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de MUE

Articles [44](#) et [114](#) du RMUE

[Article 7 du REMUE](#)

Les dossiers relatifs aux demandes de MUE sont ouverts à l'inspection publique une fois que la demande a été publiée par l'Office dans le [Bulletin des MUE](#). La date de publication est la date d'édition figurant dans le [Bulletin des MUE](#) et apparaît sous le code INID 442 dans le registre. La diffusion de données relatives à des demandes de

MUE non publiées via un accès en ligne ou autre ne constitue pas une publication de la demande au sens de l'[article 44 du RMUE](#) et de l'[article 7 du REMUE](#).

Avant la publication de la demande, l'inspection publique est restreinte et n'est possible que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- la partie qui requiert l'inspection est le demandeur de la MUE; ou,
- le demandeur de la MUE a donné son accord pour l'inspection publique du dossier relatif à la demande de MUE (voir le [point 6.12.1](#) ci-dessous); ou
- la partie qui requiert l'inspection peut prouver que le demandeur de la MUE a affirmé qu'après l'enregistrement de la MUE il se prévaudrait de celle-ci à son encontre (voir le [point 6.12.2](#) ci-dessous).

[Article 41, paragraphe 3](#), et [article 115 du RMUE](#)

Le demandeur a toujours accès aux dossiers relatifs à sa propre demande de MUE. Il s'agit des éléments suivants:

- de la demande de MUE, même si l'Office a refusé de lui accorder une date de dépôt, ou si la demande ne satisfait pas aux conditions minimales requises pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, auquel cas la demande ne sera pas traitée comme une demande de MUE et, du point de vue juridique, il n'y aura pas de demande de MUE;
- des dossiers tant qu'ils sont conservés (voir le [point 4.2](#) ci-dessus), même après que la demande de MUE a été rejetée ou retirée.

4.2.2 Dossiers relatifs aux demandes de DMC

Articles 50 et 74 du RDC

Article 70 et article 74, paragraphe 2, du REDC

Les dossiers relatifs à des demandes de DMC, ainsi que les dossiers relatifs à des DMC qui continuent de faire l'objet d'une mesure d'ajournement de publication, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une renonciation, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- le demandeur de l'inspection est le demandeur ou le titulaire du DMC; ou,
- le demandeur du DMC a consenti à l'inspection du dossier relatif à la demande de DMC; ou
- le demandeur de l'inspection a établi un intérêt légitime à l'inspection de la demande de DMC, en particulier lorsque le demandeur de DMC a déclaré que, après l'enregistrement du dessin ou modèle, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

Dans le cas d'une demande multiple de DMC, cette limitation de l'inspection ne s'appliquera qu'aux informations liées aux DMC soumis à un ajournement de publication, ou à ceux qui ne sont finalement pas enregistrés, en raison d'un refus de l'Office ou du retrait de la demande par le demandeur.

4.2.3 Dossiers relatifs aux MUE

Après enregistrement, les dossiers relatifs aux MUE sont ouverts à l'inspection publique.

4.2.4 Dossiers relatifs aux DMC

Les dossiers relatifs aux DMC peuvent être ouverts à l'inspection une fois que l'enregistrement a été publié par l'Office dans le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires*. La date de publication est la date figurant sur le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires* et elle est reprise sous le code INID 45 dans le registre.

En ce qui concerne l'inspection publique des dossiers relatifs à un DMC qui fait l'objet d'un ajournement de publication, voir le [point 4.2.2](#), ci-dessus.

4.2.5 Dossiers relatifs aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Article [114, paragraphe 8](#), et articles [189](#) et [190](#) du RMUE

Article 106 *quinquies* du RDC

Article 71 du REDC

Les enregistrements internationaux sont des droits exclusifs gérés par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en vertu du [protocole de Madrid](#) (dans le cas des marques) et de l'acte de Genève (dans le cas des dessins ou modèles). L'OMPI traite les demandes, puis les envoie à l'Office pour examen, conformément aux conditions précisées dans le [RMUE](#) et dans le RDC. Ces enregistrements produisent les mêmes effets qu'une demande directe de MUE ou de DMC.

Les dossiers conservés par l'Office relatifs à des enregistrements internationaux de marques désignant l'UE peuvent faire l'objet d'une requête en inspection publique à compter de la date de publication visée à l'[article 114, paragraphe 8](#), et à l'[article 190, paragraphe 1](#), du RMUE. Les mêmes règles s'appliquent que pour l'inspection publique des MUE.

L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'Union européenne sous la forme d'un lien électronique vers la base de données consultable gérée par le Bureau international (<http://www.wipo.int/designdb/hague/fr/>). Les dossiers conservés par l'Office peuvent porter sur le refus d'un dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *quinquies* du RDC et sur l'invalidation du dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *septies* du RDC. Ils peuvent faire l'objet d'une inspection sous réserve des restrictions prévues à l'article 72 du REDC (voir le point 5 ci-dessous) et sous réserve des mêmes limitations que celles exposées aux points [4.2.2](#) et [4.2.4](#) ci-dessus.

5 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

5.1 Pièces exclues

[Article 114, paragraphe 4](#), et [article 169 du RMUE](#)

Article 72 du REDC

Certaines pièces du dossier peuvent être exclues de l'inspection publique, à savoir:

- les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation du personnel de l'Office, par exemple, aux motifs de suspicion de partialité;
- les projets de décision et d'avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation des décisions et des avis;
- les pièces du dossier dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier;
- toutes les pièces liées à l'invitation lancée par l'Office en vue de trouver un règlement à l'amiable, sauf celles qui ont une incidence immédiate sur la marque ou le dessin ou modèle, telles que les limitations, les transferts, etc., et qui ont été déclarées à l'Office. (Pour les procédures de médiation et de conciliation, voir le [paragraphe 4.2](#) ci-dessus).

Les dossiers relatifs aux demandes d'inscription sur la liste des mandataires agréés ou sur la liste des dessins ou modèles de l'Office, y compris toutes les décisions prises dans le cadre de ces dossiers, ne sont pas ouverts à l'inspection publique car ils ne concernent pas des procédures de MUE ou de DMC en tant que telles (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 4.3.5](#)).

En principe, en raison de la nature personnelle intrinsèque des documents à caractère personnel tels que les **passesports ou autres pièces d'identité**, qui sont présentés en particulier comme preuve en rapport avec des demandes de transfert, des «**données relatives à la santé**», qui sont présentées en particulier comme preuve en rapport avec une demande de restitutio in integrum ou à l'appui de demandes de prolongation, et des **relevés de compte bancaire**, qui peuvent par exemple être joints à des demandes et requêtes comme preuve du paiement des taxes, la confidentialité à l'égard des tiers est justifiée et prévaut, en principe, sur tout intérêt de tiers.

5.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 72, point a), du REDC

Cette exception concerne les pièces dans lesquelles un examinateur déclare qu'il se considère lui-même comme exclu de la participation à l'affaire, et les pièces dans lesquelles cette personne formule des observations sur la récusation par une partie à la procédure aux motifs de l'exclusion ou de la suspicion de partialité. Cependant, cette exception ne concerne ni les lettres dans lesquelles une partie à la procédure formule, séparément ou avec d'autres déclarations, une récusation basée sur l'exclusion ou sur la suspicion de partialité, ni l'éventuelle décision quant aux mesures à prendre dans les cas mentionnés ci-dessus. La décision prise par l'instance compétente de l'Office, sans la personne qui s'est retirée ou a été récusée, fera partie du dossier.

5.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 72, point b), du REDC

Cette exception concerne les pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis, telles que les rapports et les notes préparés par un examinateur qui contiennent des considérations ou des suggestions de traitement ou de décision relatives à une affaire, ou encore les notes contenant des instructions spécifiques ou générales sur le traitement de certains cas.

Cette exception ne couvre pas les pièces qui contiennent une communication, une notification ou une décision finale de l'Office concernant un cas particulier. Toute pièce devant être notifiée à une partie à la procédure doit prendre la forme d'un document original ou d'une copie certifiée conforme par l'Office ou portant son sceau, ou d'une impression papier portant ce sceau. L'original, ou une copie, de la communication, de la notification ou de la décision est conservé dans le dossier.

Les notes et les directives de l'Office relatives aux procédures générales et au traitement des affaires, telles que les présentes directives, ne font pas partie des dossiers. Il en va de même pour les mesures et les instructions concernant l'attribution des tâches.

5.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 72, point c), du REDC

Moment approprié pour formuler la demande:

Une demande visant à préserver la confidentialité d'une pièce, dans sa totalité ou en partie, peut être formulée lors de la présentation de celle-ci ou à un stade ultérieur, pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique au même moment. La confidentialité ne peut pas être demandée au cours d'une procédure d'inspection publique.

Les pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier avant le dépôt de la requête en inspection publique en sont exclues, à moins que l'inspection publique de ces pièces ne soit justifiée par un intérêt légitime prépondérant de la partie qui requiert l'inspection. Les formulaires officiels de l'Office sont exclus de l'inspection publique.

Invocation de la confidentialité et manifestation d'un intérêt particulier:

La partie concernée doit avoir expressément manifesté, et suffisamment justifié, un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces pièces [voir 08/11/2018, [R 722/2018-5](#), nume (fig.)/Numederm, § 16]. Lorsqu'une demande est soumise par le biais d'un formulaire de l'Office (sur papier ou par dépôt électronique), le formulaire proprement dit ne peut être classé comme confidentiel. Toutefois toute pièce jointe accompagnant celui-ci est susceptible d'être exclue de l'inspection publique. Cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures, car le formulaire comprend les informations minimales requises, qui seront ultérieurement incluses dans le registre accessible au public, ce qui le rend donc incompatible avec une quelconque déclaration de confidentialité.

Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d'une pièce, l'Office doit s'assurer que cet intérêt particulier est clairement démontré. Les pièces relevant de cette catégorie doivent émaner de la partie concernée (demandeur de MUE, de DMC, ou opposant, par exemple).

Invocation de la confidentialité et manifestation d'un intérêt particulier

Lorsqu'un intérêt particulier est invoqué et examiné plus avant, cet intérêt doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel. Cela peut être le cas, par exemple, si le demandeur a soumis des pièces à l'appui d'une demande d'enregistrement d'un transfert ou d'une licence.

Si l'Office conclut que les conditions pour préserver la confidentialité des pièces ne sont pas remplies, parce que l'intérêt particulier ne justifie pas que la confidentialité du document soit maintenue, avant de lever cette confidentialité, il en informe la partie qui a déposé les pièces et prend une décision. En réponse, le demandeur peut fournir

des preuves sous une forme permettant d'éviter que les parties de la pièce ou des informations que le demandeur considère comme confidentielles ne soient révélées, pour autant que les parties de la pièce fournies contiennent les informations requises. Par exemple, si des contrats ou d'autres documents sont fournis comme preuve d'un transfert ou d'une licence, certaines informations pourront être masquées ou certaines pages omises avant leur transmission à l'Office.

Invocation de la confidentialité sans tentative de manifestation d'un intérêt particulier

Lorsqu'une demande de confidentialité a été présentée par une partie en apposant le cachet «confidentiel» habituel sur la page de couverture de la demande, ou en cochant la case «confidentiel» sur la plate-forme de communication électronique, et que, néanmoins, les documents joints ne contiennent aucune explication ni indication quant à l'intérêt particulier ni aucune tentative de la part de cette partie de justifier le caractère ou le statut confidentiel de la demande, l'Office supprimera cette indication.

Cette disposition s'applique à toutes les demandes lorsque la partie invoque la confidentialité «par défaut», sans toutefois apporter de justification quant à cette invocation. La partie peut, à tout moment avant la réception d'une demande d'inspection des dossiers, invoquer et justifier suffisamment son intérêt particulier à préserver la confidentialité du document.

Dans le cas où l'Office invite les parties d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de nullité à envisager un règlement à l'amiable, toutes les pièces en rapport avec cette procédure sont considérées comme confidentielles et ne sont, en principe, pas ouvertes à l'inspection publique.

L'accès aux pièces que l'Office a acceptées comme étant confidentielles et qui par conséquent sont exclues de l'inspection publique, peut néanmoins être concédé à une partie qui démontre un intérêt légitime prépondérant à procéder à l'inspection publique des pièces. L'intérêt légitime prépondérant doit être celui de la partie qui requiert l'inspection.

Si le dossier contient de telles pièces, l'Office informe la partie qui requiert l'inspection publique de l'existence de ces pièces dans le dossier. La partie qui requiert l'inspection publique peut alors décider si elle veut ou non déposer une requête invoquant un intérêt légitime prépondérant. Chaque requête doit être analysée au cas par cas.

L'Office doit offrir à la partie qui requiert l'inspection publique la possibilité de présenter ses observations.

Avant qu'une décision ne soit prise, la requête, ainsi que les éventuelles observations, doivent être transmises à la partie concernée, qui a le droit d'être entendue.

[Article 67 du RMUE](#)

Article 56 du RDC

L'Office doit prendre une décision quant à l'opportunité de donner accès à ces pièces. La partie lésée pourra former un recours contre cette décision.

5.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 72 du REDC

Lorsqu'un demandeur ou un titulaire demande l'accès à son propre dossier, il a accès à toutes les pièces du dossier, à l'exclusion uniquement des pièces visées à l'[article 114, paragraphe 4, du RMUE](#) et à l'article 72, points a) et b), du REDC.

Si, dans le cas d'une procédure *inter partes*, la partie concernée (l'opposant ou le demandeur en déchéance ou en nullité) a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses documents à l'égard des tiers, il lui sera notifié que les pièces ne peuvent être tenues confidentielles vis-à-vis de l'autre partie à la procédure et sera invitée à les divulguer ou à les retirer de la procédure. Si elle confirme la confidentialité, les pièces ne seront pas transmises à l'autre partie et ne seront pas prises en considération par l'Office dans sa décision.

Si, en revanche, elle souhaite que les pièces soient prises en considération mais ne soient pas consultables par des tiers, celles-ci pourront être transmises par l'Office à l'autre partie à la procédure, mais ne seront pas mises à la disposition de tiers pour faire l'objet d'une inspection publique (pour la procédure d'opposition, voir les Directives, [partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, point 4.4.4](#)).

6 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique

6.1 Extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres

6.1.1 Extraits du registre des MUE

[Article 111, paragraphe 7, du RMUE](#)

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre. Il est toutefois possible de télécharger des copies (certifiées conformes) gratuitement (voir le [paragraphe 6.4](#) ci-dessous).

Les demandes d'extraits du registre des MUE peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au [paragraphe 6.7](#) ci-dessous.

Article 63 du RMUE

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques, par voie postale ou par service de messagerie (voir le [paragraphe 6.5](#) ci-dessous).

6.1.2 Extraits du registre des dessins ou modèles communautaires**Article 50 du RDC****Articles 69 et 73 du REDC**

Sous réserve de l'article 73 du REDC, l'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.

Lorsque la publication d'un dessin ou modèle communautaire enregistré fait l'objet d'un ajournement, en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, les extraits certifiés (ou non certifiés) conformes du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d'enregistrement, le numéro de dossier de la demande et la mention de l'ajournement de la publication, sauf si la requête a été présentée par le titulaire ou son représentant.

Les demandes d'extraits du registre des dessins ou modèles communautaires peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans

l'une des langues mentionnées au [paragraphe 6.7](#) ci-dessous.

Articles 65, 66 et 67 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques, par voie postale ou par service de messagerie (voir le [paragraphe 6.5](#) ci-dessous).

6.2 Copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces du dossier

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces constituant les dossiers (voir [paragraphe 4.2](#) ci-dessus). Il est toutefois possible de télécharger des copies (certifiées conformes) gratuitement (voir le [paragraphe 6.4](#) ci-dessus).

Les demandes de copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à

l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans

l'une des langues mentionnées au [paragraphe 6.7](#) ci-dessous.

Outre les copies téléchargeables gratuitement, des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent également être demandés (voir [paragraphe 6.4](#) ci-dessous).

Des copies certifiées conformes de la demande de MUE ou du certificat d'enregistrement du DMC ne seront disponibles que si une date de dépôt a été accordée (pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes de MUE, voir [partie B, Examen, Section 2, Examen des formalités](#); pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes d'enregistrement d'un DMC, voir les Directives relatives à l'examen des demandes de dessin ou modèle communautaire enregistré).

Dans le cas d'une demande multiple de dessins ou modèles, des copies certifiées conformes de la demande ne seront disponibles que pour les dessins ou modèles qui ont obtenu une date de dépôt.

Si la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC n'a pas encore été publié(e), toute requête de copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces du dossier est soumise aux restrictions énumérées aux paragraphes [4.2.1](#) à [4.2.4](#) ci-dessus.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme de la demande ou de l'enregistrement ne reflète que les données disponibles à la date de la demande ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle peut avoir fait l'objet d'un transfert, d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou de toute autre mesure affectant la portée de sa protection, qui ne se refléteront pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de MUE ou dans le certificat d'enregistrement de MUE ou de DMC. Il est possible d'obtenir des informations à jour en consultant la base de données électronique ou en présentant une requête d'extrait certifié conforme du registre (voir [paragraphe 6.1](#) ci-dessus).

6.3 Accès en ligne aux dossiers

Le contenu des dossiers est accessible dans la section «Correspondance» du dossier via l'outil en ligne de l'Office sur le site internet de l'Office.

Ces dossiers sont consultables gratuitement par les utilisateurs enregistrés du site internet, pour autant que la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC (sans ajournement de publication) aient été publiés.

6.4 Copies certifiées conformes téléchargeables

Décision n° [EX 23-13](#) du directeur exécutif de l'Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique, et son [annexe I](#).

Décision n° [EX-21-4](#) du directeur exécutif de l'Office du 30 mars 2021 concernant le registre des marques de l'Union européenne, le registre des dessins ou modèles communautaires, la base de données des procédures devant l'Office et la base de données de la jurisprudence, article [5](#), et ses [annexes I](#) et [II](#).

[Article 51, paragraphe 2, du RMUE](#)

Des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent être générés automatiquement et téléchargés via un lien direct sur le site internet de l'Office, à l'aide de l'outil en ligne de l'Office, depuis le formulaire en ligne de requête en inspection publique et depuis les dossiers relatifs à une MUE ou à un DMC déterminé.

Une copie du document sera générée au format PDF. Cette copie comprendra une page de couverture dans les cinq langues de l'Office, qui présente le document certifié conforme, suivie du document certifié conforme. Le document possède un code d'identification unique. Chacune des pages du document doit comporter un en-tête et un pied de page contenant des éléments importants en vue de garantir l'authenticité de la copie certifiée conforme, à savoir: un code d'identification unique, un cachet « copie », la signature du membre du personnel de l'Office chargé de générer les copies certifiées conformes, la date de la copie certifiée, le numéro de la MUE ou du DMC et le numéro de la page. La date indiquée est la date de la génération automatique de la copie certifiée conforme.

Les copies certifiées conformes générées automatiquement ont la même valeur que les copies certifiées conformes papier envoyées sur demande et peuvent être utilisées ou en format électronique ou imprimées.

Lorsqu'une autorité reçoit une copie certifiée conforme, elle peut vérifier le document original en ligne à l'aide du code d'identification unique figurant sur la copie certifiée. Un lien «Vérifier les copies certifiées» est disponible dans la section «Banques de données» du site internet de l'Office. Un clic sur le lien permet d'accéder à un écran contenant un champ dans lequel le code d'identification unique peut être saisi en vue de rechercher le document original dans les systèmes en ligne de l'Office et de l'afficher.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme contient uniquement les données disponibles à la date de la demande ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle peut avoir fait l'objet d'un transfert, d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou d'une autre action affectant l'étendue de sa protection, qui

n'apparaîtra pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de MUE ou du certificat d'enregistrement de la MUE ou du DMC. Des informations actualisées sont disponibles dans la banque de données électronique ou peuvent être obtenues en demandant un extrait certifié conforme du registre ou de la base de données.

6.5 Requêtes en inspection publique transmises en ligne

Les utilisateurs peuvent accéder au formulaire de requête en ligne par le biais de leur compte d'utilisateur, où ils sont invités à se connecter et à compléter la requête en inspection publique en demandant des copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces spécifiques.

6.6 Requêtes en inspection publique transmises par écrit

[Article 63 du RDMUE](#)

Article 65 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au [paragraphe 6.7](#) ci-dessous.

[Article 63 du RDMUE](#)

Article 67 du REDC

La requête en inspection publique peut être transmise sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques (voir le [paragraphe 6.5](#) ci-dessus), par voie postale ou par service de messagerie.

6.7 Langues

Les requêtes en inspection publique doivent être déposées dans l'une des langues indiquées ci-dessous.

6.7.1 Pour les demandes de MUE ou de DMC

[Article 146, paragraphe 6, et article 9 du RMUE](#)

[Article 25 du REMUE](#)

Articles 80, 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique porte sur une demande de MUE ou sur une demande de DMC, déjà publiée ou non, cette requête doit être déposée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de MUE ou de la demande de DMC (la «première» langue) ou dans la deuxième langue indiquée par le demandeur de MUE ou de DMC dans sa demande (la «deuxième» langue).

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois. Si la traduction n'est pas transmise dans les délais, la requête en inspection publique sera considérée non déposée.

Cette disposition ne s'applique pas si la partie qui requiert l'inspection publique n'était pas en mesure de savoir quelles étaient les langues de la demande de MUE ou de la demande de DMC. Cela peut être le cas uniquement si les informations ne sont pas disponibles dans le registre en ligne et si la demande peut être traitée immédiatement. Dans ce cas, la requête en inspection publique peut être déposée dans n'importe laquelle des cinq langues de l'Office.

6.7.2 Pour les MUE enregistrées ou les DMC enregistrés

[Article 146, paragraphe 6, et article 9 du RMUE](#)

[Article 25 du REMUE](#)

Article 80, point b), et articles 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique concerne une MUE enregistrée ou un DMC enregistré, elle doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

La langue dans laquelle la requête a été déposée devient la langue de la procédure d'inspection publique.

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la requête sera considérée non déposée.

6.8 Représentation et pouvoirs

La représentation n'est pas obligatoire pour déposer une requête en inspection publique.

Lorsqu'un représentant est désigné, les règles générales en matière de représentation et de pouvoirs s'appliquent. Voir les Directives, [partie A, section 5, Représentation professionnelle](#).

6.9 Contenu de la requête en inspection publique

La requête en inspection publique dont il est question aux paragraphes [6.5](#) et [6.6](#) doit contenir les informations suivantes.

- une indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement pour lequel l'inspection publique est requise;
- les nom et adresse de la partie qui requiert l'inspection publique;
- le cas échéant, une indication de l'information ou du document pour lequel l'inspection publique est requise (les requêtes en inspection publique peuvent porter sur le dossier complet ou sur des documents spécifiques uniquement). Dans le cas d'une requête en inspection portant sur un document spécifique, il convient de préciser la nature du document («demande» ou «acte d'opposition», par exemple). En cas de demande de communication d'informations contenues dans le dossier, le type d'informations requis doit être spécifié. Si la requête concerne une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée, une demande de DMC qui n'a pas encore été publiée ou un DMC soumis à un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, étant soumis à cet ajournement, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration de cette période, et si l'inspection publique est requise par un tiers, une indication et une preuve que le tiers en question a le droit d'inspecter le dossier;
- lorsque des copies sont demandées, une indication du nombre de copies demandées, en précisant si elles doivent être certifiées conformes ou non, et, si les documents doivent être présentés dans un pays hors UE exigeant l'authentification de la signature («légalisation»), une indication des pays pour lesquels cette authentification est requise;
- la signature de la partie qui requiert l'inspection, conformément à l'[article 63, paragraphe 1, du RDMUE](#) et à l'article 65 du REDC.

6.10 Irrégularités

Lorsque la requête en inspection publique ne remplit pas les conditions relatives au contenu, la partie qui requiert l'inspection publique est invitée à remédier à ces irrégularités. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai imparti, la requête en inspection publique est refusée.

6.11 Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers

Toutes les taxes sont dues à la date de réception de la requête en inspection publique (voir les paragraphes [6.5](#) et [6.6](#) ci-dessus).

6.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

[Article 114, paragraphe 9](#), et [annexe I, partie A, point 32, du RMUE](#)

Article 75 du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 23, du RTDC

La communication des informations d'un dossier est soumise au paiement d'une taxe de 10 EUR.

6.11.2 Inspection publique

[Article 114, paragraphe 6](#), et [annexe I, partie A, point 30, du RMUE](#)

Article 74, paragraphe 1, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 21, du RTDC

La requête en inspection publique dans les locaux de l'Office est soumise au paiement d'une taxe de 30 EUR.

[Article 114, paragraphe 7](#), et [annexe I A, point 31 a\), du RMUE](#)

Article 74, paragraphe 4, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 22, du RTDC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **non certifiées** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 10 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

[Article 51, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article [111, paragraphe 7](#), [article 114, paragraphe 7](#), et [annexe I A, point 29 a\)](#), du RMUE

Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 20, du RTDC

Une copie **non certifiée** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **non certifiée** du certificat d'enregistrement, un extrait **non certifié** du registre ou un extrait **non certifié** de la demande de MUE ou de la demande de DMC est soumis(e) au paiement d'une taxe de 10 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques **non certifiées conformes** des certificats d'enregistrement ou des demandes de MUE ou DMC peuvent être obtenues gratuitement sur le site internet par les utilisateurs enregistrés.

[Article 114, paragraphe 7](#), et [annexe I A, point 31 b\)](#), du RMUE

Article 74, paragraphe 4, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 22, du RTDC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **certifiées conformes** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 30 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

[Article 51, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article [111, paragraphe 7](#), article [114, paragraphe 7](#), et [annexe I A, point 29 b\)](#), du RMUE

Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 20, du RTDC

Une copie **certifiée conforme** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **certifiée conforme** du certificat d'enregistrement, un extrait **certifié conforme** du registre ou un extrait **certifié conforme** de la demande de MUE ou de la demande de DMC de la banque de données est soumis(e) au paiement d'une taxe de 30 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques certifiées conformes des certificats d'enregistrement ou des demandes de MUE ou DMC peuvent également être obtenues gratuitement sur le site internet par les utilisateurs enregistrés.

6.11.3 Conséquences du non-paiement des taxes

[Article 114, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 74, paragraphe 1, du REDC

Une requête en inspection publique n'est considérée déposée qu'après paiement de la taxe. Les taxes s'appliquent non seulement aux requêtes déposées par un tiers mais également à celles introduites par le demandeur ou le titulaire de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire. L'Office ne traitera pas la requête en inspection publique tant que la taxe n'aura pas été payée.

Toutefois, si la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informera la partie qui requiert l'inspection publique:

- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour une copie certifiée conforme ou non certifiée d'une demande de MUE ou d'une demande de dessin ou modèle communautaire, d'un certificat d'enregistrement ou d'un extrait du registre ou de la banque de données;
- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour l'inspection publique réalisée au moyen de copies certifiées conformes et non certifiées des pièces du dossier;
- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour la communication d'informations contenues dans un dossier.

L'Office enverra un courrier précisant le montant des taxes à payer. Si la partie qui requiert l'inspection ignore le montant exact de la taxe parce que celui-ci dépend du nombre de pages, l'Office inclura cette information dans la lettre type ou informera la partie qui requiert l'inspection par d'autres moyens appropriés.

6.11.4 Remboursement des taxes

Lorsqu'une requête en inspection publique est rejetée, la taxe correspondante n'est pas remboursée. Toutefois, lorsqu'à la suite du paiement de la taxe, l'Office constate que certaines des copies certifiées ou non certifiées conformes sollicitées dans la requête n'ont pas pu être délivrées (par exemple si la requête concerne des documents confidentiels et que le demandeur n'a pas justifié d'un intérêt légitime supérieur), toute taxe payée en surplus du montant effectivement dû est remboursée.

6.12 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande de MUE non publiée ou d'un

**enregistrement de DMC dont la publication est ajournée,
lorsque la requête est introduite par un tiers**[Article 114, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#)

Article 74 du RDC

Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête en inspection publique d'une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée ou de dossiers relatifs à un DMC qui fait l'objet d'un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, pendant l'application de cette mesure, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement (voir les paragraphes [4.2.1](#) et [4.2.2](#) ci-dessus) est introduite par un tiers (c'est-à-dire par une personne autre que le demandeur de MUE ou de DMC ou son représentant), différents cas peuvent se présenter.

Si la requête introduite par un tiers se fonde sur les motifs visés à l'[article 114, paragraphes 1 et 2, du RMUE](#) (voir le paragraphe [4.2.1](#) ci-dessus), ou à l'article 74, paragraphe 2, du RDC, ou à l'article 74, paragraphe 2 du REDC (voir le paragraphe [4.2.2](#) ci-dessus), elle doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur de la MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC a donné son accord pour l'inspection ou a affirmé que, après l'enregistrement du DMC, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

6.12.1 Accord

L'accord du demandeur ou titulaire de la MUE/du DMC doit prendre la forme d'une déclaration écrite dans laquelle il consent à l'inspection publique du ou des dossiers en question. Cet accord peut être limité à l'inspection de certaines parties du dossier, telles que la demande, auquel cas la requête en inspection publique ne peut s'étendre au-delà de la portée de l'accord.

Si la partie qui requiert l'inspection publique ne fournit pas de déclaration écrite dans laquelle le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC consent à l'inspection, elle recevra une notification et se verra accorder un délai de deux mois à compter de la date de notification pour remédier à cette irrégularité.

Si, au terme de ce délai, l'accord n'a toujours pas été fourni, l'Office rejettera la requête en inspection publique. La partie qui requiert l'inspection sera informée de cette décision.

La partie qui requiert l'inspection peut former un recours contre la décision (article [67](#), article [68](#) du RMUE, et article 56 du RDC).

6.12.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaut de la MUE ou du DMC

[Article 114, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article 74, paragraphe 2, du RDC

Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête se fonde sur l'allégation que le titulaire de la MUE ou du DMC se prévaut de celle-ci ou de celui-ci après son enregistrement, il incombe à la partie qui requiert l'inspection de prouver cette allégation. Les preuves soumises à cette fin doivent prendre la forme de documents (déclaration du demandeur de MUE ou du demandeur ou titulaire du DMC concernant la demande de MUE, la demande de DMC ou le DMC enregistré et ajourné en question ou correspondance commerciale, par exemple). Le dépôt d'une opposition basée sur une demande de MUE contre une marque nationale constitue une déclaration selon laquelle le déposant se prévaut de la MUE. De simples conjectures de la part de la partie qui requiert l'inspection ne constituent pas une preuve suffisante.

L'Office examine tout d'abord si la preuve est suffisante.

Si tel est le cas, l'Office transmet la requête en inspection publique et les pièces justificatives au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC marque son accord pour une inspection publique, celle-ci est accordée. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC transmet des observations pour contester l'inspection publique, l'Office communique ces observations à la partie qui requiert l'inspection. Toute autre déclaration de la partie qui requiert l'inspection publique est communiquée au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC et vice versa. L'Office prend en considération toutes les observations transmises dans les délais par les parties et rend sa décision en conséquence. La décision de l'Office est notifiée à la partie qui requiert l'inspection publique et au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC. La partie lésée peut former un recours contre cette décision (article [67](#), article [68](#), du RMUE et article 56 du RDC).

6.13 Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection

Lorsque l'inspection publique est accordée, l'Office communique les copies des pièces du dossier demandées, ou les informations demandées, selon le cas, à la partie qui requiert l'inspection, ou l'invite à consulter les dossiers dans ses locaux.

6.13.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

[Article 114, paragraphe 9, du RMUE](#)

Article 75 du REDC

L'Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande ou à un enregistrement de MUE ou de DMC.

Les informations contenues dans les dossiers sont fournies sans requête en inspection, entre autres, dans les situations suivantes: lorsque la partie concernée souhaite savoir si une demande de MUE donnée a été déposée par un demandeur donné, ou la date de cette demande, ou si la liste des produits et services a été modifiée au cours de la période entre le dépôt de la demande et la publication.

Après avoir obtenu ces informations, la partie concernée peut alors décider de demander ou non des copies des pièces pertinentes ou d'introduire une requête en inspection publique.

Lorsque la partie concernée souhaite connaître, entre autres, les arguments avancés par un opposant dans une procédure d'opposition, les documents concernant l'ancienneté qui ont été déposés ou le libellé exact de la liste des produits et services déposée, ces informations ne sont pas communiquées. En revanche, l'Office invite la partie concernée à introduire une requête en inspection publique.

Dans de tels cas, la quantité et la complexité des informations à fournir dépasseraient en effet les limites raisonnables et créeraient une charge administrative indue.

6.13.2 Copies des pièces du dossier

Lorsque l'inspection publique est accordée sous la forme de copies certifiées conformes ou non certifiées des pièces du dossier, les documents demandés sont envoyés à la partie.

Lorsque l'inspection publique est accordée dans les locaux de l'Office, un rendez-vous est fixé à la partie qui la requiert pour l'inspection des dossiers.

6.13.3 Intérêt spécifique concernant la partie qui requiert l'inspection

Dans le cas où une partie manifeste un intérêt spécifique à savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui, le cas échéant, a procédé à l'inspection, il convient de trouver un compromis entre, d'un côté, l'intérêt général du public à inspecter les dossiers des procédures devant l'Office avec un minimum de formalités, et de l'autre, l'intérêt spécifique des parties à savoir qui a inspecté le dossier dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Étant donné que les demandes d'inspection en ligne ne sont pas communiquées à la partie dont le dossier a fait l'objet d'une inspection d'office, la partie concernée doit présenter une demande motivée et dûment étayée démontrant qu'elle a des raisons

légitimes de savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui a procédé à l'inspection. L'Office ne fera pas automatiquement droit à cette demande. A la place, au cas par cas et avant d'y faire droit, il devra mettre en balance les raisons invoquées, et les explications fournies par la personne ayant procédé à l'inspection, dans un délai qu'il aura fixé à cet effet.

7 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres

[Article 117, paragraphe 1, du RMUE](#)

Articles 20 et 21 du REMUE

Articles [20](#) et [21](#) du REMUE

Articles 77 et 78 du REDC

Aux fins de la coopération administrative, l'Office prête assistance, sur demande, aux juridictions ou aux autorités des États membres en leur communiquant des informations ou en ouvrant des dossiers à l'inspection publique.

Aux fins de la coopération administrative, l'Office communique également, sur demande, aux services centraux de la propriété intellectuelle des États membres les informations pertinentes sur les demandes de MUE ou de DMC, sur les procédures relatives à ces demandes et sur les marques, dessins ou modèles enregistrés à la suite du dépôt de ces demandes.

7.1 Absence de taxes

[Article 20, paragraphe 3, et article 21, paragraphes 1 et 3, du REMUE](#)

Article 77, paragraphe 3, et article 78, paragraphes 1 et 2, du REDC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises au paiement d'une taxe.

[Article 21, paragraphe 3, du REMUE](#)

Article 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. L'Office ne perçoit pas de taxes à ce titre.

7.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées

Article [114, paragraphe 4](#) et article [117, paragraphe 1](#), du RMUE

[Article 20, paragraphe 1, du REMUE](#)

Article 75 du RDC

Article 72 et article 77, paragraphe 1, du REDC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'[article 114 du RMUE](#) et à l'article 74 du RDC. Par conséquent, ces organismes peuvent se voir accorder l'accès aux dossiers relatifs aux demandes de MUE non publiées (voir le paragraphe [4.2.1](#) ci-dessus) et aux enregistrements de DMC soumis à un ajournement de publication (voir paragraphe [4.2.2](#) ci-dessus), ainsi qu'aux pièces du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité. Cependant, les pièces relatives à l'exclusion et à la récusation, ainsi que les documents mentionnés à l'[article 114, paragraphe 4, du RMUE](#) et à l'article 72, point b), du REDC, ne sont pas mis à la disposition de ces organismes.

[Article 114, paragraphe 4, du RMUE](#)

[Article 21, paragraphe 3, du REMUE](#)

Article 74 du RDC

Articles 72 et article 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette inspection postérieure est soumise aux restrictions prévues à l'[article 114, paragraphe 4, du RMUE](#) ou à l'article 74 du RDC, comme si elle avait été demandée par un tiers.

[Article 21, paragraphe 2, du REMUE](#)

Article 78, paragraphe 4, du REDC

L'Office signale aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise l'inspection publique des dossiers de demandes ou d'enregistrements de MUE en application de l'[article 114 du RMUE](#), d'une part, et des demandes de DMC ou des enregistrements de DMC conformément à l'article 74 du RDC et à l'article 72 du REDC, d'autre part.

7.3 Modalités de l'inspection publique

[Article 21, paragraphe 1, du REMUE](#)

Article 78, paragraphe 1, du REDC

L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes ou d'enregistrements de MUE ou de DMC peut être ouverte en fournissant des copies des documents originaux. Comme les dossiers ne contiennent pas d'originaux en tant que tels, l'Office fournira des impressions papier extraites du système électronique.

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 6

Autres inscriptions au registre

Table des matières

Chapitre 1 Demandes reconventionnelles	1815
---	-------------

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 6

Autres inscriptions au registre

Chapitre 1

Demandes reconventionnelles

Table des matières

1 Introduction.....	1817
2 Demande d’inscription du dépôt d’une demande reconventionnelle devant un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires.....	1817
3 Demande d’inscription d’une décision sur une demande reconventionnelle introduite devant un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires.....	1818

1 Introduction

Les demandes reconventionnelles, comme visées à l'[article 128 du RMUE](#) ou à l'article 84 du RDMC, sont des actions en défense introduites par le défendeur qui est poursuivi pour la violation d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire enregistré. En introduisant une telle demande reconventionnelle, le défendeur demande au tribunal des marques de l'Union européenne (tribunal des MUE) ou au tribunal des dessins ou modèles communautaires (tribunal des DMC) de prononcer la déchéance ou la nullité de la MUE ou la nullité du dessin ou modèle communautaire qu'il a prétendument violé.

La finalité de l'inscription au registre de l'Office du dépôt d'une demande reconventionnelle et de la décision y afférente passée en force de chose jugée réside dans l'intérêt général de rendre publiques toutes les informations pertinentes relatives aux demandes reconventionnelles concernant des MUE et des dessins ou modèles communautaires, notamment les décisions passées en force de chose jugée. Ainsi, l'Office peut faire appliquer ces décisions passées en force de chose jugée, notamment celles qui déclarent la déchéance ou la nullité totale ou partielle d'une MUE ainsi que celles qui déclarent la nullité totale d'un DMC.

En inscrivant ces demandes reconventionnelles et leurs décisions passées en force de chose jugée au registre, l'Office s'efforce de respecter les principes de conformité à la vérité, de confiance du public et de sécurité juridique d'un registre public.

2 Demande d'inscription du dépôt d'une demande reconventionnelle devant un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

[Article 111, paragraphe 3, point n\)](#), et [article 128, paragraphe 4, du RMUE](#)

Article 86, paragraphe 2, du RDMC

Article 69, paragraphe 3, point p), du REDC

Communications [n° 9/05](#) et [n° 10/05](#) du 28/11/2005 du président de l'Office

Conformément à l'[article 128, paragraphe 4, du RMUE](#) et à l'article 86, paragraphe 2, du RDC, le tribunal des MUE ou des DMC devant lesquels une demande reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou en nullité de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire a été introduite doit communiquer à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite.

Ces règlements prévoient que le tribunal des MUE devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une MUE a été introduite ne peut procéder à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la partie concernée

ou le tribunal n'a pas communiqué à l'Office la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite.

Les communications [n° 9/05](#) et [n° 10/05](#) du 28 novembre 2005 du président de l'Office concernent la désignation des tribunaux des MUE et des DMC dans les États membres conformément à l'[article 123 du RMUE](#).

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des marques MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur devrait:

- indiquer la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- soumettre des éléments prouvant que la demande reconventionnelle a été introduite auprès du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires compétent pour statuer sur celle-ci, y compris, si possible, le numéro de dossier ou de référence du tribunal.

En cas de non soumission des éléments précités, ou si les informations communiquées par le demandeur nécessitent des clarifications, l'Office émettra une notification d'irrégularité. S'il n'est pas remédié aux irrégularités, l'Office rejettera la demande d'inscription de la demande reconventionnelle. La partie concernée pourra former un recours contre cette décision.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la demande reconventionnelle a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'autre partie à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité d'une MUE a déjà été introduite auprès de l'Office avant que la demande reconventionnelle ait été introduite, l'Office informera les tribunaux devant lesquels la validité de cette même marque est déjà contestée par une demande reconventionnelle. Les tribunaux surseoiront à statuer, conformément à l'[article 132, paragraphe 1, du RMUE](#), jusqu'à ce que la décision sur la demande devienne définitive ou que la demande soit retirée.

3 Demande d'inscription d'une décision sur une demande reconventionnelle introduite devant un

tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

[Article 111, point o\)](#) et [article 128, paragraphe 6, du RMUE](#)

Article 86, paragraphe 4, du RDMC

Article 69, paragraphe 3, point q), du REDC

Lorsqu'un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou une déclaration en nullité d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire, une copie de la décision doit être transmise à l'Office.

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une décision sur la demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur devrait:

- présenter une copie de la décision, accompagnée de la confirmation du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été passée en force de chose jugée;
- indiquer la date à laquelle la décision a été rendue;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- en cas d'annulation ou de nullité partielle, indiquer la liste des produits et services concernés par la décision, le cas échéant.

Pour pouvoir inscrire la demande reconventionnelle au registre, l'Office doit obtenir la confirmation que la décision **a été passée en force de chose jugée** (final/rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada, etc). Si l'Office exige des clarifications, il peut en faire la demande par écrit.

L'Office doit inscrire au registre la mention de la décision et prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

Lorsque la décision passée en force de chose jugée annule une MUE, l'Office modifiera la liste des produits et services en fonction de la décision rendue par le tribunal des MUE et, si nécessaire, enverra la liste modifiée des produits et services pour qu'elle soit traduite.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'autre partie à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE***

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie M

Marques internationales

Table des matières

1 Introduction.....	1822
2 L'EUIPO comme office d'origine.....	1822
3 L'EUIPO en tant qu'office désigné.....	1837
4 Transformation (<i>conversion</i>), transformation (<i>transformation</i>), remplacement.....	1856
5 Division.....	1865

Obsolète

1 Introduction

L'Union européenne a adhéré au [Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques](#) le 1er juillet 2004.

Cette partie des directives porte sur l'examen de marques internationales. Pour plus d'informations sur les aspects procéduraux généraux, veuillez aussi vous reporter aux autres parties pertinentes des directives ([examen](#), [opposition](#), [annulation](#), etc.).

Cette partie des directives a pour objet d'expliquer les conséquences pratiques du lien entre la marque de l'Union européenne (MUE) et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le [protocole de Madrid](#)) sur les procédures et normes d'examen et d'opposition à l'EUIPO. La [section 2](#) est consacrée aux missions de l'EUIPO comme office d'origine, c'est-à-dire concernant des demandes internationales «sortantes». La [section 3](#) porte sur ses missions comme office désigné, c'est-à-dire concernant des enregistrements internationaux «entrants» désignant l'Union européenne. La [section 4](#) porte sur la transformation (conversion), la transformation (transformation) et le remplacement.

Les directives n'entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la substance du [Chapitre XIII du RMUE](#). L'EUIPO est également lié par les dispositions du [protocole de Madrid](#) et par le règlement d'exécution du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid. Il pourra aussi être fait référence au [Guide du système de Madrid - Enregistrement international des marques en vertu du protocole de Madrid](#) publié par l'OMPI, les présentes directives n'ayant pas vocation à en répéter le contenu.

2 L'EUIPO comme office d'origine

Les missions de l'EUIPO comme office d'origine consistent à:

- examiner et transmettre les demandes internationales;
- examiner et transmettre les désignations postérieures;
- traiter les notifications d'irrégularité émises par l'OMPI;
- notifier à l'OMPI certains faits affectant la marque de base pendant la période de dépendance de cinq ans;
- transmettre certaines demandes de modifications au registre international.

2.1 Examen et transmission de demandes internationales

[Article 183](#) et [article 184, paragraphe 1, du RMUE](#)

[Article 28, du REMUE](#)

Les demandes internationales déposées auprès de l'EUIPO requièrent:

- le paiement de la taxe de traitement;
- l'existence d'un ou de plusieurs enregistrements ou demandes de MUE de base (la ou les «marques de base» d'une marque identique); une identité entre la demande internationale et la ou les marques de base;
- le fait de remplir correctement le [formulaire de dépôt électronique \(e-filing\)](#) ou le formulaire papier ([MM2](#) ou [EM2](#));
- une habilitation à déposer la demande internationale par l'intermédiaire de l'EUIPO.

Le paiement peut intervenir à l'aide de l'un quelconque des moyens de paiement acceptés par l'EUIPO (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, point 2](#)).

2.1.1 Identification de demandes internationales

Une demande internationale est identifiée dans la base de données de l'EUIPO par le numéro de la MUE/demande de MUE de base, suivi du suffixe **_01** (par ex. 012345678_01) s'il s'agit d'une première demande internationale. Les demandes ultérieures fondées sur la même MUE/demande de MUE de base seront identifiées par **_02**, **_03**, etc. Les demandes internationales fondées sur plusieurs MUE/demandes de MUE seront identifiées par le numéro de la MUE/demande de MUE indiqué en premier lieu dans la demande.

Lorsqu'une demande internationale est soumise, l'Office délivre un récépissé mentionnant le numéro de dossier.

2.1.2 Taxes

2.1.2.1 Taxe de traitement

[Article 184, paragraphes 4 et 8](#), et [article 188 du RMUE](#)

[Annexe I A, point 34, du RMUE](#)

Une demande internationale n'est considérée comme déposée qu'après acquittement de la taxe de traitement de 300 EUR.

La taxe de traitement est réglée à l'EUIPO par l'un des moyens de paiement acceptés (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs, point 2](#)).

Si le demandeur choisit de fonder la demande internationale sur une demande de MUE après son enregistrement, la demande d'enregistrement international est considérée avoir été reçue à la date d'enregistrement de la MUE. Dans ce cas, la taxe de traitement est due à la date d'enregistrement de la MUE.

Lorsque la demande n'est pas déposée par le système de [dépôt électronique e-filing](#), les moyens de paiement utilisés peuvent être communiqués à l'EUIPO en cochant les cases correspondantes sur le [formulaire EM2](#) ou en remettant cette information dans le courrier accompagnant le [formulaire MM2](#).

Si, en examinant la demande internationale, l'examineur constate que la taxe de traitement n'a pas été acquittée, il en informe le demandeur et lui demande d'y remédier dans un délai de deux mois. Si un paiement est effectué dans le délai de deux mois prescrit par l'EUIPO, la date de réception que l'EUIPO communique à l'OMPI est la date à laquelle l'EUIPO a perçu le paiement. À défaut de paiement dans le délai de deux mois prescrit par l'EUIPO, l'EUIPO informe le demandeur que la demande internationale est considérée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier.

2.1.2.2 Taxes internationales

Toutes les taxes internationales sont réglées directement à l'OMPI. Aucune taxe directement payable à l'OMPI n'est collectée par l'EUIPO. Toute taxe réglée par erreur à l'EUIPO est remboursée à l'expéditeur.

Si le demandeur utilise l'outil de [dépôt électronique e-filing](#), il aura la possibilité d'indiquer directement dans sa demande le montant des taxes internationales et leurs modalités de paiement. Si le demandeur utilise le [formulaire papier EM2](#), la feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire [MM2](#) de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'EUIPO ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée à l'OMPI. Un [calculateur de taxes](#) est disponible sur le site web de l'OMPI.

2.1.3 Formulaires

[Article 184, paragraphes 1 à 3](#), et [article 184, paragraphe 5, point a\)](#), du RMUE

[Article 65, paragraphe 2, point b\)](#), RDMUE

[Article 28 du REMUE](#)

La demande internationale doit être déposée dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, de préférence à l'aide de l'outil [e-filing \(dépôt électronique\)](#) fourni par l'Office, dans la mesure où celui-ci a été conçu pour guider le demandeur et, de ce fait, réduire potentiellement le nombre d'irrégularités et accélérer l'examen.

Lorsque la demande internationale est déposée à l'aide de l'outil de dépôt électronique e-filing, elle contient les données concernant l'enregistrement ou les enregistrements ou la demande ou les demandes de MUE de base, afin de limiter autant que possible la saisie manuelle de données.

L'EUIPO met aussi à disposition des formulaires EM2 au format papier (adaptation du [formulaire MM2](#) de l'OMPI par l'EUIPO) dans toutes les langues officielles. Les demandeurs ne peuvent pas utiliser d'autres formulaires, ni modifier le contenu ou la présentation des formulaires.

Si la demande est déposée dans une langue qui n'est pas l'une des langues du PM (anglais, français ou espagnol), le demandeur doit indiquer dans laquelle de ces trois langues la demande doit être transmise à l'OMPI. Dans ce cas, le demandeur sera invité à indiquer s'il autorise l'Office à fournir une traduction ou s'il souhaite produire sa propre traduction des produits et services et de tout autre élément textuel faisant partie de la demande internationale dans la langue choisie (anglais, français ou espagnol) pour transmettre la demande au Bureau international.

Si un représentant devant le Bureau international a été désigné, toutes les communications du Bureau international seront envoyées uniquement à ce représentant, à l'exception de l'avis officieux de renouvellement, de la notification de non-renouvellement d'un enregistrement international et de la radiation du représentant à sa demande, qui seront également envoyés au titulaire de l'enregistrement international.

La fourniture d'une adresse électronique est obligatoire tant pour le demandeur que pour le représentant. L'adresse électronique du représentant doit être différente de celle indiquée pour le demandeur. Toutes les communications du Bureau international seront envoyées par voie électronique et aucun courrier papier ne sera transmis.

Toutes les rubriques applicables du formulaire doivent être complétées selon les indications fournies sur le formulaire lui-même et dans le [«Guide pour l'enregistrement international des marques»](#) publié par l'OMPI.

2.1.3.1 Habilitation à déposer une demande

[Article 184, paragraphe 5, point f\), du RMUE](#)

[Article 2, paragraphe 1, point ii\), du protocole de Madrid](#)

Il est obligatoire de fournir une indication concernant l'habilitation du demandeur à déposer une demande internationale. Un demandeur est habilité à déposer une demande auprès de l'EUIPO comme office d'origine s'il est un ressortissant d'un État membre ou s'il a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre. Le demandeur peut choisir sur quel(s) critère(s) fonder l'habilitation à déposer une demande. Par exemple, un ressortissant danois domicilié en Allemagne peut choisir de fonder l'habilitation à déposer une demande sur sa nationalité ou son domicile. Un ressortissant français domicilié en Suisse est uniquement habilité à déposer une demande au titre de sa nationalité (dans ce cas, toutefois, un représentant devant l'EUIPO doit être nommé). Une société suisse sans domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre n'est pas habilitée à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'EUIPO.

Lorsque les demandeurs sont multiples, chacun doit remplir au moins l'un des critères d'habilitation.

L'expression «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre» doit être interprétée de la même façon que dans d'autres circonstances, par exemple dans le contexte d'une représentation professionnelle (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, point 4.4.2, Emploi indirect](#)).

Un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'UE est une succursale, une agence ou tout autre type d'établissement commercial (y compris les filiales) dans l'UE qui peut être considéré comme un prolongement de la personne morale établie en dehors de l'UE.

La notion de «succursale, d'agence ou de tout autre établissement» implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement [voir définition dans 22/11/1978, [C-33/78](#), Somafer, EU:C:1978:205, § 12; 22/09/2016, [T-512/15](#), Sun Cali Inc. (fig.), EU:T:2016:527, § 30].

Tous les arguments et éléments de preuve que le demandeur juge nécessaires pour étayer sa revendication de droit, y compris tout élément de preuve visant à démontrer l'existence et la nature du lien entre les différentes entités, doivent être joints à la

demande. Si ces éléments de preuve ne sont pas produits, l'Office émettra une notification d'irrégularité.

2.1.3.2 Marque de base

[Article 184, paragraphe 5, points b\) à e\), du RMUE](#)

Règle [9, paragraphe 4, point a\), sous v\), vii\), vii bis\) à xii\)](#), et règle [11, paragraphe 2](#), du règlement d'exécution du Protocole de Madrid

Le système de Madrid repose sur l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de marque nationale ou régionale de base. Conformément au [Protocole de Madrid](#), une demande internationale peut être fondée sur une marque qui a déjà été enregistrée («enregistrement de base») ou sur une demande de marque («demande de base») à quelque stade que ce soit de la procédure d'examen de la marque.

Un demandeur peut choisir de fonder sa demande internationale sur plusieurs marques de base dès lors qu'il est le demandeur/titulaire de toutes les demandes de MUE/MUE de base même si, bien que contenant des marques identiques, les produits et services couverts sont différents.

Toutes les demandes de MUE/MUE de base doivent avoir reçu une date de dépôt et doivent être en vigueur.

Le demandeur international doit être identique au titulaire de la MUE/demandeur de la MUE. La demande internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société affiliée du titulaire de la ou des marques de base. Une objection à cet égard peut être corrigée par le transfert de la marque de base au demandeur international ou par l'enregistrement d'un changement de nom, le cas échéant (voir Directives, [Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, les MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert](#)). Lorsqu'il existe plusieurs titulaires ou demandeurs concernant la ou les demandes de MUE/MUE de base, la demande internationale doit être soumise par les mêmes personnes.

La reproduction de la marque doit être identique. Pour connaître tous les détails de la pratique de l'EUIPO en ce qui concerne l'identité des marques déposées en noir et blanc ou dans des nuances de gris, par rapport à celles déposées en couleur, veuillez consulter les Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 11.3.2](#), relatif aux revendications de la priorité, qui s'applique par analogie. Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants:

- Lorsque la marque de base est protégée en couleur, la demande internationale doit inclure une revendication de couleur.
- Si la marque de base est:
 - une **marque verbale**, il convient de cocher la case correspondante pour demander que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard;

- une **marque de couleur**, il convient de cocher la case correspondante pour déclarer que la marque consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle;
- une **marque de forme**, il convient de cocher la case correspondante pour une marque tridimensionnelle. Si la représentation de la marque de base a été déposée au moyen d'images générées par ordinateur ou de dessins ou modèles animés, les demandeurs doivent s'assurer que la ou les parties contractantes désignées acceptent ces fichiers (consulter les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque auprès de chaque office);
- une **marque sonore**, il convient de cocher la case correspondante. Si la représentation de la marque de base a été déposée au moyen d'un fichier audio, les demandeurs doivent s'assurer que la ou les parties contractantes désignées acceptent ces fichiers (consulter les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque auprès de chaque office);
- une **marque de mouvement**, et la représentation de la marque de base a été déposée au moyen d'un fichier vidéo, les demandeurs doivent s'assurer que la ou les parties contractantes désignées acceptent ces fichiers (consulter les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque auprès de chaque office);
- une **marque multimédia**, et la représentation de la marque de base a été déposée au moyen d'un fichier audiovisuel, les demandeurs doivent s'assurer que la ou les parties contractantes désignées acceptent ces fichiers (consultez les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque auprès de chaque office);
- une **marque hologramme**, et la représentation de la marque de base a été déposée au moyen d'un fichier vidéo, les demandeurs doivent s'assurer que la ou les parties contractantes désignées acceptent ces fichiers (consulter les [formats acceptables](#) pour la représentation d'une marque auprès de chaque office).

Lorsque la marque de base est une marque figurative, une marque de position, une marque de motif, une marque de mouvement, une marque multimédia, une marque hologramme ou tout autre type de marque (hormis une marque verbale, une marque de couleur, une marque de forme et une marque sonore, mentionnées ci-dessus), aucune indication spécifique ne peut être mentionnée sur le formulaire de demande internationale. Par conséquent, ces demandes seront traitées sans indication du type de marque. Toutefois, par souci de clarté, l'EUIPO ajoutera le type de marque «non traditionnelle» dans le champ de description facultatif du formulaire électronique destiné à être transmis à l'OMPI.

- Marques collectives ou marques de certification: lorsque la marque de base est une marque collective ou une marque de certification, il convient de cocher la case correspondante.
- Description: si la marque de base comprend une description, celle-ci peut être incluse dans la demande internationale. Si la marque de base ne comprend pas de description, il est possible d'en ajouter une sur une base facultative dans la demande internationale.

- Renonciation: il est possible d'inclure une renonciation même si la ou les marques de base n'en contiennent pas.
- Transcription: l'OMPI exige une transcription en caractères latins si la marque contient des caractères non latins. En l'absence de transcription, l'OMPI soulève une irrégularité qui doit être corrigée directement par le demandeur. Cela vaut pour tous les types de marques, et pas uniquement pour les marques verbales.
- Liste des produits et services:
 - la liste des produits et services doit être identique à la liste contenue dans la ou les marques de base à la date de dépôt de la demande internationale ou comprise dans celle-ci;
 - la liste des produits et services doit être présentée par classe;
 - la liste peut être limitée pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées et la limitation pour chaque partie contractante peut être différente – il est impératif d'indiquer clairement et précisément la liste limitée complète pour chaque partie contractante, lorsqu'une telle limitation est demandée.
- Traduction: si le demandeur ne fournit pas de traduction dans la langue de l'OMPI qu'il a choisie (anglais, français ou espagnol), mais autorise l'EUIPO à fournir la traduction ou à utiliser la traduction existante pour la ou les marques de base, il n'est pas consulté au sujet de la traduction.

2.1.3.3 Revendication de priorité

Si une priorité est revendiquée, l'office auprès duquel la marque antérieure a été déposée, le numéro de la marque (le cas échéant) et la date de dépôt doivent être indiqués. Aucun document de priorité ne doit être présenté. Si la marque antérieure invoquée comme droit de priorité afférent à une demande internationale ne porte pas sur tous les produits et services, il convient d'indiquer les produits et services concernés. Si la priorité est revendiquée sur le fondement de plusieurs marques antérieures de dates différentes, il convient d'indiquer les produits et services auxquels se rapporte chaque marque antérieure.

2.1.3.4 Formulaire de désignation des États-Unis

Si les États-Unis d'Amérique sont désignés, il convient de joindre un [formulaire MM18 de l'OMPI](#) dûment complété et signé. Ce formulaire, qui contient la déclaration d'intention d'utiliser la marque, est uniquement disponible en anglais et doit être rempli en anglais, quelle que soit la langue de la demande internationale.

2.1.4 Examen de la demande internationale par l'EUIPO

[Article 184 du RMUE](#)

[Article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid](#)

Si l'examen de la demande internationale révèle des irrégularités, l'EUIPO invite le demandeur à y remédier dans un délai d'un mois. En principe, ce bref délai doit permettre à l'EUIPO de transmettre la demande internationale à l'OMPI dans les deux mois suivant la date de réception et, par conséquent, de maintenir cette date comme date de l'enregistrement international.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, l'EUIPO indique au demandeur qu'il refuse de transmettre la demande internationale à l'OMPI. La taxe de traitement n'est pas remboursée.

Ceci n'empêche pas le dépôt d'une autre demande internationale à une date ultérieure.

Dès que l'EUIPO constate que la demande internationale est en ordre, il la transmet à l'OMPI par voie électronique, à l'exception des documents tels que la feuille de calcul des taxes ou le formulaire MM18, qui sont transmis en tant que pièces jointes numérisées. La transmission électronique contient la certification par l'office d'origine visée à l'[article 3, paragraphe 1, du PM](#).

2.1.5 Irrégularités constatées par l'OMPI

Règle [11, paragraphe 4](#), et règles [12](#) et [13](#) du règlement d'exécution du protocole de Madrid

Si l'OMPI détecte des irrégularités dans la demande, il délivre une notification d'irrégularité qui est transférée au demandeur et à l'EUIPO en qualité d'office d'origine. Selon leur nature, les irrégularités doivent être corrigées par l'EUIPO ou par le demandeur. Les irrégularités relatives au paiement des taxes internationales doivent être corrigées par le demandeur. Toutes les irrégularités visées à la [règle 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#), doivent être corrigées par l'EUIPO.

En cas d'irrégularités dans la classification des produits et services, dans l'indication des produits et services ou les deux, le demandeur ne peut pas présenter ses arguments directement à l'OMPI, mais doit les communiquer par l'intermédiaire de l'EUIPO dans la langue de la procédure avec l'OMPI. Dans ce cas, l'EUIPO transmet telle quelle la communication du demandeur à l'OMPI, puisque l'EUIPO n'utilise ni la possibilité prévue à la [règle 12, paragraphe 2, du règlement d'exécution du Protocole de Madrid](#), d'exprimer un avis différent, ni celle prévue à la [règle 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution du Protocole de Madrid](#), de faire une proposition de correction de l'irrégularité.

2.2 Désignations postérieures

[Article 187 du RMUE](#)

[Article 65, paragraphe 2, point b\), du RDMUE](#)

Articles [30](#) et [31](#) du REMUE

[Article 2, paragraphe 1, point ii\), du protocole de Madrid](#)

Règle [1 \(sous xxvi bis\)](#), et règle [24, paragraphe 2](#), du règlement d'exécution du protocole de Madrid

Dans le cadre du système de Madrid, le titulaire d'un enregistrement international peut étendre la portée géographique de la protection d'un enregistrement. Il existe une procédure spécifique appelée «désignation postérieure» d'un enregistrement, qui étend la portée de l'enregistrement international à d'autres membres de l'Union de Madrid. Le titulaire peut souhaiter y avoir recours pour un certain nombre de raisons, par exemple pour se développer sur de nouveaux territoires ou pour ajouter un membre qui n'était pas partie au protocole au moment du dépôt de la demande internationale. Une désignation postérieure permet également d'étendre la portée des produits ou services d'une désignation antérieure, à condition de ne pas aller au-delà de la portée de l'enregistrement international, ce qui peut présenter un intérêt dans les situations où une limitation a préalablement été enregistrée.

Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures ne doivent pas impérativement être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine, mais peuvent être présentées directement à l'OMPI. Le dépôt direct auprès de l'OMPI est recommandé pour accélérer le processus. Le moyen le plus simple de soumettre directement une désignation postérieure au Bureau international est d'utiliser le formulaire de désignation postérieure en ligne disponible sur le site web de l'OMPI.

Si un enregistrement international est transféré à une personne qui n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par l'intermédiaire de l'EUIPO, la demande relative à une telle désignation postérieure ne peut être déposée par l'intermédiaire de l'EUIPO mais doit l'être par l'intermédiaire de l'OMPI ou de l'office de la partie contractante du titulaire (pour de plus amples informations sur l'habilitation à déposer une demande, se reporter au [point 2.1.3.1](#) ci-dessus).

Les désignations postérieures peuvent uniquement intervenir après le dépôt d'une demande internationale et après l'enregistrement international en résultant.

Les désignations postérieures ne sont pas soumises au paiement d'une taxe de traitement à l'EUIPO.

Les désignations postérieures déposées par l'intermédiaire de l'EUIPO doivent être effectuées dans la même langue que la demande internationale initiale, faute de quoi l'EUIPO refusera de les transmettre à l'OMPI. Les désignations postérieures doivent

être déposées au moyen du formulaire officiel: le formulaire [MM4](#) de l'OMPI en anglais, français ou espagnol, ou le formulaire [EM4](#) de l'EUIPO dans les autres langues de l'Union européenne. Il n'existe pas de formulaire spécifique de l'EUIPO en anglais, français et espagnol dans la mesure où aucune indication particulière n'est nécessaire pour l'EUIPO dans ces langues, le formulaire [MM4](#) de l'OMPI étant donc suffisant.

La feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire [MM4](#) de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'EUIPO ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée au Bureau international. Un [calculateur de taxes](#) est disponible sur le site web de l'OMPI.

Dans les formulaires [MM4](#) et [EM4](#), les indications requises sont limitées aux indications concernant le titulaire, le représentant, la liste des produits et services, et la désignation de parties contractantes supplémentaires au protocole de Madrid. Ces indications doivent être fournies comme dans le [formulaire MM2](#). En cas de changement de titulaire, l'habilitation à déposer une demande fera également l'objet d'une vérification, à savoir dans le cas où la demande internationale a été transférée à une personne qui est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou qui a son domicile ou un établissement au sein de l'Union européenne (l'EUIPO comme «office de la partie contractante du titulaire»).

La liste des produits et services peut être la même que dans l'enregistrement international (rubrique 5 a) du formulaire officiel ou plus restreinte [rubrique 5 b) ou c)]. Elle ne peut pas être plus large que l'étendue de la protection de l'enregistrement international, même si elle est couverte par la marque de base.

Par exemple, un enregistrement international pour les classes 18 et 25 avec désignation de la Chine pour la classe 25 peut faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine en relation aux produits de la classe 18. Cependant le même enregistrement international ne pourra pas faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine pour la classe 9, car cette classe n'est pas couverte par l'enregistrement international, même si la marque de base couvrirait cette classe.

Dans le cadre de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour différentes parties contractantes désignées postérieurement.

La marque doit être la même que l'enregistrement international initial.

Si la demande n'est ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, le demandeur doit cocher la rubrique 0.1 sur le formulaire [EM4](#) de l'EUIPO et indiquer la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Les rubriques 0.2 et 0.3 concernant la traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance entre le demandeur et l'EUIPO doivent aussi être complétées.

Si le titulaire le souhaite, une désignation postérieure peut prendre effet à l'issue d'une procédure particulière, à savoir l'inscription d'une modification ou d'une

radiation partielle concernant l'enregistrement en cause ou le renouvellement de l'enregistrement international.

L'EUIPO doit informer le demandeur de l'extension territoriale de la date à laquelle la demande d'extension territoriale a été reçue.

Si la demande d'extension territoriale ne respecte pas les exigences décrites ci-dessus, l'EUIPO invitera le demandeur à corriger les irrégularités dans un délai d'au moins un mois. Si ces irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai fixé, l'EUIPO peut refuser de transmettre la demande au Bureau international. Cependant, l'EUIPO ne doit pas refuser de transmettre la demande au Bureau international avant que le demandeur ait eu l'occasion de corriger toute irrégularité relevée dans cette dernière.

L'EUIPO transmettra au Bureau international la demande d'extension territoriale soumise après l'enregistrement international dès que les exigences décrites ci-dessus auront été satisfaites.

2.3 Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base

Articles [49](#), [53](#), [57](#) à [62](#), et [128](#) du RMUE

[Article 29 du REMUE](#)

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les marques de base cessent totalement ou partiellement de produire leurs effets, l'enregistrement international est annulé dans la même mesure puisqu'il en «dépend». Une telle annulation intervient non seulement en cas d'«attaque centrale» par un tiers, mais également si la ou les marques de base expirent à la suite d'une action ou d'une absence d'action de leur titulaire.

Dans le cas de MUE, ceci couvre les cas où, en tout ou en partie (pour certains produits ou services seulement),

- la ou les MUE/demande(s) de MUE sur laquelle/lesquelles est fondé l'enregistrement international est/sont retirée(s), considérée(s) comme étant retirée(s) ou ont été rejetée(s);
- la ou les MUE sur lesquelles repose l'enregistrement international ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été abandonnées, n'ont pas été renouvelées ou ont été déclarées nulles par l'EUIPO ou, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, par un tribunal des MUE.

Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'EUIPO ou d'un tribunal des MUE), la décision doit être définitive.

Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'EUIPO doit notifier l'OMPI en conséquence.

L'EUIPO vérifie que la demande internationale a effectivement été enregistrée avant de signifier à l'OMPI que la MUE de base a cessé de produire ses effets.

L'OMPI doit également être informé lorsqu'une procédure a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une décision définitive dans ce délai. Cette notification doit être faite à la fin du délai de cinq ans. Les situations concernées sont:

- un refus pendant de la demande de MUE de base au titre de motifs absolus (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- une procédure d'opposition pendante contre la demande de MUE de base (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- une procédure d'annulation pendante devant l'EUIPO contre la MUE de base (y compris recours formés devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice);
- lorsqu'il est indiqué dans le registre des marques de l'UE qu'une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon contre la MUE de base a été déposée devant un tribunal des marques de l'UE, mais qu'aucune mention n'a encore été portée dans le registre de la décision du tribunal des marques de l'UE sur la demande reconventionnelle.

Dès lors qu'une décision définitive a été prise ou que la procédure est terminée, une nouvelle notification doit être envoyée à l'OMPI indiquant si et dans quelle mesure la ou les marques de base ont cessé de produire leurs effets ou restent valables.

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les MUE/demandes de MUE de base sont subdivisées ou transférées en partie, ceci doit également être signifié à l'OMPI. Toutefois, de telles situations sont sans effet sur la validité de l'enregistrement international. La notification vise simplement à garder une trace du nombre de marques sur lesquelles repose l'enregistrement international.

L'EUIPO ne rapporte aucun autre changement concernant la ou les marques de base à l'OMPI. Lorsque le titulaire souhaite enregistrer des modifications de l'enregistrement international, il doit en faire la demande séparément auprès du Bureau international (voir [point 2.4](#) ci-dessous).

2.4 Communication de modifications ayant une incidence sur la marque internationale

Le registre international est tenu par l'OMPI. Les possibles modifications énumérées ci-dessous ne peuvent être enregistrées qu'après l'enregistrement de la marque.

L'EUIPO ne traite pas les demandes de renouvellement ni le paiement de la taxe de renouvellement.

En principe, la plupart des modifications apportées à des enregistrements internationaux peuvent être déposées soit directement auprès de l'OMPI par le titulaire enregistré de l'enregistrement international soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire. Toutefois, certaines demandes d'inscription de

modifications peuvent être déposées par une autre partie et par l'intermédiaire d'un autre office, comme exposé ci-dessous.

La plupart des modifications peuvent être transmises directement au Bureau international au moyen des formulaires électroniques disponibles dans [eMadrid](#) sur le site web de l'OMPI.

2.4.1 Cas où les demandes d'inscription de modifications peuvent être transmises sans examen

Règles [20](#) et [20bis](#), et règle [25, paragraphe 1](#), du règlement d'exécution du protocole de Madrid.

Les demandes d'inscription de modifications ci-dessous concernant un enregistrement international peuvent être présentées à l'EUIPO comme «office de la partie contractante du titulaire»:

- formulaire [MM5](#) de l'OMPI: changement de titulaire, total ou partiel, soumis par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la MUE, cela correspond à un transfert);
- formulaire [MM6](#) de l'OMPI – limitation de la liste des produits et services pour toutes les parties contractantes ou certaines d'entre elles;
- formulaire [MM7](#) de l'OMPI – renonciation à une ou plusieurs parties contractantes (pas toutes);
- formulaire [MM8](#) de l'OMPI – radiation totale ou partielle de l'enregistrement international;
- formulaire [MM9](#) de l'OMPI – changement de nom ou d'adresse du titulaire et/ou changement de nature juridique, lorsque le titulaire est une personne morale;
- formulaires [MM13/MM14](#) – de l'OMPI: nouvelle licence ou modification d'une licence soumise par le titulaire enregistré de l'enregistrement international;
- formulaire [MM15](#) de l'OMPI – radiation de l'inscription d'une licence
- formulaire [MM19](#) de l'OMPI – restriction du droit de disposition du titulaire soumise par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la MUE, cela correspond à un droit réel, une mesure d'exécution forcée ou une procédure d'insolvabilité envisagés aux articles [22](#), [23](#) et [24](#) du RMUE).

De telles demandes adressées à l'EUIPO par le titulaire de l'enregistrement international seront simplement transférées à l'OMPI sans autre examen. Les dispositions du [RMUE](#) relatives aux procédures correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier, les règles linguistiques applicables sont celles du [règlement d'exécution du protocole de Madrid](#) et aucune taxe ne doit être réglée à l'EUIPO.

Ces demandes ne peuvent être déposées par l'intermédiaire de l'EUIPO que s'il est l'office d'origine ou s'il a acquis compétence à l'égard du titulaire du fait d'un transfert de l'enregistrement international [voir [la règle 1, sous xxvi bis](#)], du [règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)]. Les demandes pour lesquelles l'EUIPO est compétent (en tant qu'office d'origine) seront simplement transmises à l'OMPI. Les

demandes pour lesquelles l'EUIPO n'est pas compétent (c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas l'office d'origine) ne seront pas examinées.

Les possibilités prévues à la [règle 20, paragraphe 1, point a\), du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#), qui permettent à un office de la partie contractante du titulaire de notifier au Bureau international toute restriction du droit de disposition du titulaire de son propre chef, ne seront pas utilisées.

2.4.2 Cas où les demandes d'inscription de modifications sont transmises après examen

[Article 201 du RMUE](#)

Règle [20, paragraphe 1, point a\)](#), règle [20 bis, paragraphe 1](#), et règle [25, paragraphe 1, point b\)](#), du règlement d'exécution du protocole de Madrid.

Les demandes d'enregistrement d'un changement de propriétaire, de licence ou de restriction du droit de disposition du titulaire peuvent être déposées directement auprès de l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement international. Cependant, il serait pratiquement impossible d'enregistrer un changement de propriétaire ou de licence auprès de l'OMPI si:

- le titulaire d'origine n'existait plus (fusion, décès); ou
- le titulaire ne coopérait pas avec son licencié, ou (plus probablement encore) avec le bénéficiaire d'une mesure d'exécution forcée.

Pour ces raisons, le nouveau titulaire, le licencié ou le bénéficiaire du droit de disposition n'a pas d'autre choix que de déposer sa demande auprès de l'office de la partie contractante du titulaire. L'OMPI enregistre ces demandes sans examen au fond du fait qu'elles ont été transmises par ledit office.

Pour éviter qu'une partie tierce ne puisse devenir le titulaire ou le licencié d'un enregistrement international, il est impératif que l'EUIPO examine toutes les demandes présentées par toute autre partie que le titulaire de l'enregistrement international pour déterminer s'il existe une preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit, tel que prévu à l'[article 201 du RMUE](#). L'EUIPO se limite à examiner la preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit. Les articles [20](#) et [26](#), du RMUE et l'[article 13 du REMUE](#), ainsi que les parties correspondantes des directives de l'EUIPO relatives aux transferts, licences, droits réels, exécution forcée et procédures d'insolvabilité ou procédures analogues, s'appliquent par analogie. Si aucune preuve n'est produite, l'EUIPO refuse de transmettre la demande à l'OMPI. Une telle décision est susceptible de recours.

À tous les autres égards, les dispositions du RMUE ne s'appliquent pas. En particulier, la demande doit être faite dans l'une des langues de l'OMPI et sur l'un des formulaires appropriés de l'OMPI, et aucune taxe n'est payable à l'EUIPO.

3 L'EUIPO en tant qu'office désigné

3.1 Vue d'ensemble

Toute personne qui est un ressortissant d'un État membre ou dispose d'un domicile ou d'un établissement commercial dans un État ayant ratifié le [PM](#) et qui est le titulaire d'une demande ou d'un enregistrement national dans le même État (une «marque de base») peut, par l'intermédiaire de l'office national auprès duquel la marque de base est demandée ou enregistrée (l'«office d'origine»), déposer une demande internationale ou une désignation postérieure dans laquelle il peut désigner l'UE.

Après examen de la classification et vérification de certaines formalités (y compris paiement de taxes), l'OMPI publie l'enregistrement international dans la [Gazette OMPI](#) des marques internationales, délivre le certificat d'enregistrement et informe les offices désignés. L'EUIPO reçoit exclusivement sous forme électronique les données provenant de l'OMPI.

L'EUIPO identifie les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne par leur numéro d'enregistrement OMPI précédé d'un «W» et d'un 0 s'il s'agit d'un nouvel enregistrement international (par ex. **W01** 234 567) et d'un 1 s'il s'agit d'une désignation postérieure (par ex. **W10** 987 654). Les autres désignations de l'Union européenne pour le même enregistrement international ont pour identifiants **W2**, **W3**, etc. Lors d'une recherche dans les bases de données en ligne de l'EUIPO, le «W» ne doit cependant pas être saisi.

Le type de marque figurant dans la base de données de l'EUIPO par défaut dépendra de la question de savoir si l'indication apparaît dans le registre international sous le code INID 541 («Reproduction de la marque lorsque celle-ci est représentée en caractères standard»), le code INID 550 («Indication relative à la nature de la marque ou au type de marque» pour la marque tridimensionnelle ou la marque sonore) ou le code INID 558 («Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs»). Si aucune de ces indications n'est présélectionnée, la marque sera intégrée en tant que marque figurative dans la base de données de l'EUIPO.

L'EUIPO dispose de 18 mois pour informer l'OMPI de tous les motifs possibles de refus de la désignation de l'Union européenne. La période de 18 mois commence à courir à la date de notification de la désignation à l'EUIPO.

Si l'OMPI envoie des corrections qui affectent la marque elle-même, les produits et services ou la date de désignation, il appartient à l'EUIPO de décider si une nouvelle période de 18 mois doit commencer à courir à partir de la date de la nouvelle notification. Si une correction n'affecte qu'une partie des produits et services, le nouveau délai s'applique à cette partie seulement et l'EUIPO doit republier en partie l'enregistrement international dans le [Bulletin des MUE](#) et rouvrir le délai d'opposition pour cette seule partie des produits et services.

Les principales missions de l'EUIPO en qualité d'office désigné sont:

- première republication dans le Bulletin des MUE;
- examen de formalités, y compris de listes limitées à la désignation de l'Union européenne, de la clarté et de la précision des termes dans la spécification des produits et services, et de revendications d'ancienneté;
- examen des motifs absolus;
- examen d'oppositions contre des enregistrements internationaux;
- traitement de communications provenant de l'OMPI concernant des changements apportés aux enregistrements internationaux;
- deuxième republication dans le Bulletin des MUE;
- émission de refus provisoires, octrois de protection, décisions finales et autres décisions affectant l'étendue de la protection des enregistrements internationaux.

3.2 Représentation professionnelle

[Article 119, paragraphe 2](#), et [article 120, du RMUE](#)

En principe, il n'est pas nécessaire pour le titulaire de l'enregistrement international de nommer un représentant devant l'Office.

Les titulaires établis en dehors de l'Espace économique européen (EEE) doivent toutefois être représentés: a) à la suite d'un refus provisoire, b) pour le dépôt de revendications d'ancienneté directement auprès de l'Office, ou c) à la suite d'une objection concernant une revendication d'ancienneté (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#), et articles [119](#) et [120](#) du RMUE).

Dans l'une des situations susmentionnées, lorsque le titulaire de l'enregistrement international a désigné un représentant devant l'OMPI qui figure également dans la base de données des représentants tenue par l'Office, celui-ci est automatiquement considéré comme le représentant du titulaire de l'enregistrement international devant l'Office.

Si un titulaire de l'enregistrement international établi en dehors de l'EEE n'a pas nommé de représentant ou a nommé un représentant devant l'OMPI qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, toutes les notifications de refus provisoire ou d'objection contiennent une invitation à nommer un représentant, conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Pour de plus amples informations sur la représentation dans le cadre de chaque procédure devant l'Office, se reporter aux points [3.3.3](#), [3.4](#) et [3.6.6](#) ci-dessous.

3.3 Première republication, recherches et formalités

3.3.1 Première republication

Article 90 du RMUE

Dès leur réception, les enregistrements internationaux sont immédiatement republiés⁽⁹³⁾ dans la Partie M.1 du [Bulletin des MUE](#), sauf si la deuxième langue n'a pas été indiquée.

La publication est limitée à des données bibliographiques, à la représentation de la marque et aux numéros de classes. Elle n'inclut pas la liste complète des produits et services. Cela signifie, en particulier, que l'EUIPO ne traduit pas les EI ou la liste des produits et services. La publication indique également les première et deuxième langues de l'enregistrement international et contient une référence à la publication de l'EI dans la [Gazette de l'OMPI](#), qu'il convient de consulter pour de plus amples informations. Il est renvoyé au [Bulletin des MUE](#) sur le site web de l'EUIPO pour d'autres informations.

À compter de la date de la première republication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande de MUE publiée.

3.3.2 Recherches

Article 195 du RMUE

À la demande du titulaire de l'enregistrement international soumise dans un délai d'un mois à partir du moment où l'OMPI informe l'Office de la désignation, l'Office rédige un rapport de recherche de l'Union européenne pour chaque enregistrement international qui cite des MUE similaires et des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne. Les titulaires des marques antérieures cités dans le rapport reçoivent un courrier d'information conformément à l'[article 195, paragraphe 4, du RMUE](#), à moins qu'ils demandent à l'Office de ne pas leur envoyer de courrier d'information. En outre, sur demande du titulaire international, l'Office envoie l'enregistrement international aux offices nationaux participants aux fins de recherches nationales (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédures](#)).

La demande de recherche nationale doit être déposée directement auprès de l'Office. Les titulaires d'enregistrements nationaux désignant l'Union européenne doivent demander les recherches nationales et acquitter la taxe correspondante dans un délai d'un mois suivant la notification de la désignation à l'Office par l'OMPI. En cas de

⁹³ Les enregistrements internationaux sont tout d'abord publiés à la [Gazette OMPI des marques internationales](#), puis «republiés» par l'EUIPO.

paiement tardif ou de non-paiement de taxes de recherche, il est procédé comme si la demande de recherches nationales n'avait pas été déposée.

Le paiement peut être effectué en utilisant l'un des moyens de paiement acceptés par l'Office (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, point 2](#)).

Le titulaire n'est pas tenu de nommer un représentant devant l'EUIPO aux seules fins de la demande ou de la réception des rapports de recherche.

Les rapports de recherche demandés sont envoyés directement au titulaire de l'enregistrement international ou, si ce dernier a désigné un représentant devant l'Office, audit représentant. Lorsqu'un représentant a été considéré comme le représentant du titulaire de l'enregistrement international devant l'Office dans l'une des situations décrites au point [3.2](#), les rapports de recherche sont également envoyés à ce représentant.

3.3.3 Examen des formalités

L'examen des formalités par l'EUIPO concernant des enregistrements internationaux se limite à vérifier si une deuxième langue a été indiquée, si la demande porte sur une marque collective ou une marque de certification (qui doit comprendre la soumission des règlements d'usage de la marque), si les listes limitées à la désignation de l'Union européenne relèvent de la liste principale de l'enregistrement international, s'il existe des revendications d'ancienneté et si la liste des produits ou services répond aux exigences de clarté et de précision telles qu'elles sont décrites dans les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification](#).

3.3.3.1 Langues

[Article 146, paragraphes 3, 4 et 8](#), et articles [193](#) et [206](#) du RMUE

[Règle 9, paragraphe 5, point g\), sous ii\), du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

La [règle 9, paragraphe 5, point g\), sous ii\), du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#), et l'[article 206 du RMUE](#), imposent au demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union européenne d'indiquer une deuxième langue, différente de la première, choisie parmi les quatre autres langues de l'EUIPO, en cochant la case correspondante dans la section consacrée aux parties contractantes des formulaires [MM2](#) ou [MM4](#) de l'OMPI.

Conformément à l'[article 206 du RMUE](#), la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l'[article 146, paragraphe 4, du RMUE](#). Si la langue choisie par le titulaire de l'enregistrement international dans des procédures écrites n'est pas la langue de la demande internationale, le titulaire doit fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois suivant la

présentation du document original. À défaut de réception de la traduction dans ce délai, le document original est considéré ne pas avoir été reçu par l'EUIPO.

La deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'[article 146, paragraphe 3, du RMUE](#), c'est-à-dire une langue de procédure acceptée pour les procédures d'opposition, de déchéance ou de nullité devant l'EUIPO.

S'il n'a pas été indiqué de deuxième langue, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire un délai de deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'EUIPO, conformément à l'[article 193, paragraphe 5, du RMUE](#). Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'EI. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'EUIPO, le cas échéant, l'enregistrement international fait l'objet d'une republication.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun représentant n'est nommé (le cas échéant), l'EUIPO confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international. Le titulaire dispose de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est finale, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

3.3.3.2 Marques collectives et de certification

Articles [74 à 76](#), [83](#), [84](#) et [194](#) du RMUE

Articles [16](#), article [17](#), et article [33](#), du REMUE

[Article 76 du RDMUE](#)

Il n'existe que trois types de marques dans le système de la MUE: les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification (voir Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#)).

Le formulaire de demande internationale ne contient qu'une seule indication regroupant les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie. Par conséquent, l'enregistrement international désignant l'Union européenne fondé sur une marque de certification, marque de garantie ou marque collective nationale, sera inscrit soit comme une marque collective de l'UE soit comme une marque de certification de l'UE et, entraînera l'acquittement de taxes plus élevées.

Les conditions applicables aux marques collectives de l'UE et aux marques de certification de l'UE s'appliquent aussi aux enregistrements internationaux correspondants désignant l'UE. Pour de plus amples informations sur les critères d'examen, voir Directives, [Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#) (points [9.2](#) et [9.3](#)) et les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, [Chapitre 15](#).

[Marques collectives de l'Union européenne](#) et [Chapitre 16, Marques de certification de l'Union européenne](#).

Conformément à l'[article 194 du RMUE](#), le titulaire doit présenter le règlement d'usage de la marque directement à l'EUIPO dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie la désignation à l'EUIPO. Ce règlement doit être présenté dans la langue de la procédure.

Lors de l'examen des spécificités de la marque et du contenu des règlements d'usage de la marque, l'EUIPO déterminera si la désignation concerne une marque collective ou une marque de certification.

Si, dans ce délai, le règlement d'usage n'a pas été présenté ou contient des irrégularités, ou si le titulaire ne satisfait pas aux exigences des articles [74](#) ou [83](#) du RMUE, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'EUIPO, conformément à l'[article 33 du REMUE](#). Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'EI. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un mandataire devant l'EUIPO, le cas échéant, l'enregistrement international est effectué.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), l'Office confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international et lui accorde un délai de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est définitive, l'Office informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

3.3.3.3 Revendications d'ancienneté

Revendications d'ancienneté déposées avec la désignation

[Article 191 du RMUE](#)

Règle [9, paragraphe 5, point g\), sous i\)](#), et [règle 21 bis](#) du règlement d'exécution du protocole de Madrid

Un demandeur qui désigne l'Union européenne dans une demande internationale ou une désignation postérieure peut revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre. Une telle revendication doit être présentée au moyen du formulaire [MM17](#) annexé à la demande internationale ou à la demande de désignation postérieure, qui doit indiquer pour chaque revendication:

- l'État membre de l'Union européenne dans lequel le droit antérieur est enregistré;
- le numéro d'enregistrement;
- la date de dépôt de l'enregistrement correspondant.

Il n'existe pas de disposition équivalente à l'[article 39, paragraphe 2, du RMUE](#), applicable aux dépôts de MUE directes.

Il ne faut pas joindre des certificats ou documents à l'appui des revendications d'ancienneté au [formulaire MM17](#), puisque l'OMPI ne les transmet pas à l'EUIPO.

Les revendications d'ancienneté présentées avec la demande internationale ou la désignation postérieure sont examinées de la même façon que les revendications d'ancienneté présentées avec une demande de MUE. Pour de plus amples informations, se reporter aux [Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités](#).

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier. Si nécessaire, le titulaire de l'enregistrement international est aussi invité à nommer un mandataire devant l'EUIPO.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'EUIPO, les offices de propriété intellectuelle concernés en sont informés. Il n'est pas nécessaire d'informer l'OMPI dans la mesure où aucune modification du registre international n'est requise.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté s'éteint conformément à l'[article 191, paragraphe 4, du RMUE](#). Le titulaire de l'enregistrement international peut demander une décision, qui est susceptible de recours. Dès lors que la décision est définitive, l'EUIPO informe l'OMPI de toute déchéance, tout refus ou toute annulation du droit d'ancienneté ou de tout retrait de la revendication d'ancienneté. De telles modifications sont inscrites au registre international et publiées par l'OMPI.

Revendications d'ancienneté déposées après l'acceptation de la désignation de l'UE par l'EUIPO

[Article 192 du RMUE](#)

[Article 32 du REMUE](#)

[Règle 21 bis, paragraphe 2, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

Après la publication de l'acceptation finale de l'enregistrement international au [Bulletin des marques de l'Union européenne](#), le titulaire de l'enregistrement international peut revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre en déposant une demande directement auprès de l'EUIPO. Toute demande de la sorte déposée auprès de l'OMPI sera considérée ne pas avoir été déposée.

Toute revendication d'ancienneté présentée dans l'intervalle entre le dépôt de la demande internationale et la publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international est considérée avoir été reçue par l'EUIPO à la date de publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international et, par conséquent, sera examinée par l'EUIPO après cette date.

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités ou que la désignation

d'un représentant devant l'EUIPO est requise, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'Office, celui-ci en informe l'OMPI, qui inscrit cet élément au registre international et le publie.

Les offices de propriété intellectuelle concernés sont informés conformément à l'[article 35, paragraphe 4, du RMUE](#).

Si l'irrégularité n'est pas corrigée ou si un représentant n'est pas nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté est refusé et le titulaire de l'enregistrement international bénéficie d'un délai de deux mois pour former un recours. Dans ce cas, l'OMPI n'est pas informé. Il en va de même si la revendication d'ancienneté est abandonnée.

3.3.3.4 Termes manquant de clarté et de précision

Articles [33](#), [41](#), [182](#) et [193](#) du RMUE

[Article 33 du REMUE](#)

Les enregistrements internationaux désignant l'UE sont examinés en vue de la spécification des termes manquant de clarté et de précision dans la liste des produits et services de la même manière que pour les demandes de MUE directes (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification](#)).

Avant de présenter un enregistrement international désignant l'UE, il est possible d'effectuer une recherche dans le contenu de la Harmonised Database (HDB) en utilisant TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). La HDB rassemble des termes qui ont été acceptés par tous les offices de l'UE à des fins de classification. Les utilisateurs peuvent sélectionner ces termes pré-approuvés, à condition qu'ils relèvent du champ d'application de la marque de base, afin d'établir leur liste de produits et services et vérifier en même temps si ces termes sont également inclus dans le MGS-Gestionnaire des produits et services de Madrid de l'OMPI (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Tous les termes issus de la HDB seront automatiquement acceptés par l'Office. Le fait de vérifier à l'avance que les produits ou services sont inclus à la fois dans TMclass et dans la base de données MGS facilitera le processus d'enregistrement de la marque pour les enregistrements internationaux désignant l'UE.

Lorsque l'enregistrement international comporte, dans la liste des produits ou services, des termes qui manquent de clarté ou de précision, l'EUIPO émet un refus provisoire de protection et accorde au titulaire un délai de deux mois à compter du jour où l'EUIPO délivre le refus provisoire conformément à l'[article 33, du RMUE](#) et à l'[article 33 du REMUE](#) pour remédier à l'irrégularité. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'EI. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant interviennent aussi souvent que nécessaire. Les termes qui doivent être précisés par le titulaire de l'enregistrement international devraient toujours figurer dans la même classe que le libellé original inscrit au registre international.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen ou si le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'EUIPO, le cas échéant, et dans le délai prescrit, l'EUIPO délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire *ex officio* ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert.

Les réponses du titulaire de l'enregistrement international ou de son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il s'abstient de répondre à l'objection, le refus provisoire est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne qu'une partie des produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

Dès lors que la décision est définitive et si le refus est total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si le refus est uniquement partiel, la communication est remise à l'OMPI au terme de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir [point 3.9](#) ci-dessous).

3.3.3.5 Liste de produits et services limitée pour la désignation de l'UE

Lorsqu'une liste de produits et services limitée est demandée pour la désignation de l'UE, l'EUIPO examinera si les produits et services demandés sont compris dans la liste principale de produits et services de l'enregistrement international.

Lorsque la liste limitée pour l'UE contient des termes qui ne sont pas compris dans la liste principale de produits et services de l'enregistrement international, l'EUIPO émet un refus provisoire de protection et accorde au titulaire de l'enregistrement international un délai de deux mois à compter du jour de la notification du refus provisoire pour remédier à l'irrégularité. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'EI. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant ont lieu aussi souvent que nécessaire.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen ou si le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant

devant l'EUIPO, le cas échéant, et dans le délai prescrit, l'EUIPO délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire *ex officio* ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert; l'enregistrement international poursuit alors son cours.

Les réponses du titulaire de l'enregistrement international ou de son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il s'abstient de répondre à l'objection, le refus provisoire est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne qu'une partie des produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

À partir du moment où la décision est définitive et si le refus est total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si le refus est uniquement partiel, la communication est remise à l'OMPI au terme de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir [point 3.9](#) ci-dessous).

3.4 Motifs absolus de refus

[Article 193 du RMUE](#)

[Article 33 du REMUE](#)

[Règle 18 bis, paragraphe 1, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne font l'objet d'un examen relatif aux motifs absolus de refus comme les demandes de MUE directes (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus](#)).

Si l'EUIPO conclut que la marque peut bénéficier d'une protection, et sous réserve qu'aucun autre refus provisoire ne soit en cours, il envoie un statut provisoire de la marque à l'OMPI, indiquant que l'examen d'office a été effectué, mais que l'enregistrement international est toujours ouvert aux oppositions ou observations de tiers. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'enregistrement international.

Si l'EUIPO conclut que la marque ne peut bénéficier d'une protection, il envoie un refus provisoire de protection accordant au titulaire de l'enregistrement international deux mois à compter de la date d'envoi du refus provisoire pour présenter des observations. Si nécessaire, la notification du refus provisoire invite aussi le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles [119](#) et [120](#) du RMUE. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'EUIPO.

Si l'objection est levée à l'issue du réexamen, l'examineur délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, à condition qu'aucun autre refus provisoire ne soit en cours et que le délai d'opposition soit toujours ouvert.

Toutefois, l'EUIPO conserve la possibilité de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la déclaration finale d'octroi de la protection, sans toutefois dépasser le délai de dix-huit mois dont dispose l'EUIPO pour communiquer à l'OMPI tous les motifs de refus potentiels (voir [point 3.1](#) ci-dessus)

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de MUE directe. Des échanges directs avec le titulaire ou son représentant interviennent aussi souvent que nécessaire.

Les réponses reçues par le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'EEE.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il ne répond pas à l'objection, le refus est confirmé. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne que quelques produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

Dès lors que la décision est définitive et pour autant que le refus soit total, l'EUIPO informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si les motifs absolus de refus sont uniquement partiels, la communication est remise à l'OMPI à l'issue de toutes les autres procédures ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir [point 3.9](#) ci-dessous).

3.5 Observations de tiers

[Article 45](#) et [article 193, paragraphe 7, du RMUE](#)

Des observations de tiers peuvent être valablement déposées auprès de l'EUIPO à compter de la date de notification de l'enregistrement international à l'EUIPO et au moins jusqu'à la fin du délai d'opposition et, si une opposition a été formée, tant que celle-ci est pendante, mais pas au-delà de la période de 18 mois dont dispose l'EUIPO pour informer l'OMPI des motifs de refus possibles (voir [point 3.1](#) ci-dessus).

Si des observations de tiers sont reçues avant que l'EUIPO ne communique le résultat de l'examen des motifs absolus à l'OMPI et si l'EUIPO considère les observations justifiées, un refus provisoire est émis.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un refus provisoire sur le fondement de motifs absolus en rapport avec des produits et services autres que ceux sur lesquels portent les observations et si l'EUIPO considère les observations justifiées, un nouveau refus provisoire est émis.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un statut provisoire de la marque et si l'EUIPO considère qu'elles sont justifiées, un refus provisoire postérieur aux observations de tiers est émis. Les observations sont jointes au refus provisoire.

La procédure d'examen ultérieure est identique à la procédure décrite dans les Directives, [Partie B, Examen, Section 1, Procédure, point 3.1](#).

Si l'EUIPO considère les observations injustifiées, elles sont simplement transférées au demandeur sans en informer l'OMPI.

3.6 Opposition

[Article 196 du RMUE](#)

Article [77](#), et article [78](#) du RDMUE

3.6.1 Délai

Des oppositions peuvent être formées contre l'enregistrement international dans un délai de un à quatre mois suivant la date de la première republication. Par exemple, si la première republication intervient le 15 février 2017, le délai d'opposition débute le 15 mars 2017 et expire le 15 juin 2017.

Le délai d'opposition est fixe et indépendant de l'issue de la procédure relative aux motifs absolus. Néanmoins, le début de la procédure d'opposition dépend du résultat de l'examen d'office, pour autant que la procédure d'opposition puisse être suspendue en cas d'émission d'un refus *ex officio* concernant les mêmes produits et services.

Des oppositions formées après la republication de l'enregistrement international mais avant le début du délai d'opposition sont conservées et considérées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. Si l'opposition est retirée avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

3.6.2 Récépissé et notification au titulaire international

[Article 4](#), et [article 77, paragraphe 3, du RDMUE](#)

L'EUIPO envoie un récépissé à l'opposant. Si l'opposition a été reçue avant le début du délai d'opposition, un courrier est envoyé à l'opposant lui indiquant que l'opposition est considérée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition sera mise en attente jusqu'à cette date.

L'EUIPO informe également le titulaire de l'enregistrement international ou le représentant devant l'OMPI (si le titulaire a désigné un représentant devant l'OMPI et que l'EUIPO dispose de suffisamment d'informations de contact) du dépôt de

l'opposition et de son numéro, même si le lieu d'établissement se situe en dehors de l'EEE.

3.6.3 Taxes

[Article 99](#) et [article 196, paragraphe 2, du RMUE](#)

L'opposition n'est considérée dûment formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Si le paiement de la taxe pendant le délai d'opposition ne peut être établi, l'opposition est considérée ne pas avoir été formée.

Si l'opposant conteste cette conclusion, il a le droit de demander une décision formelle sur la perte de droits. La décision de l'EUIPO de confirmer la conclusion est notifiée aux deux parties. Si l'opposant fait appel de cette décision, l'EUIPO transmet un refus provisoire à l'OMPI, même incomplet, à la seule fin de respecter le délai de 18 mois. Si la décision devient définitive, le refus provisoire est révoqué. Dans le cas contraire, la procédure d'opposition débute normalement.

3.6.4 Contrôle de la recevabilité

[Article 119, paragraphe 2, du RMUE](#)

Article [5](#), et article [78](#) du RDMUE

L'EUIPO vérifie si l'opposition est recevable et si elle contient les éléments requis par l'OMPI.

Si l'opposition est jugée irrecevable, l'EUIPO en informe le titulaire de l'enregistrement international et aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'est envoyé à l'OMPI.

Pour de plus amples informations sur les procédures d'opposition, se reporter aux Directives, [Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition](#).

3.6.5 Langue de procédure

[Article 146, paragraphe 6, du RMUE](#)

[Article 3, du RDMUE](#)

Les actes d'opposition (à l'instar des demandes en déchéance ou nullité) doivent être déposés dans la langue de l'enregistrement international (la première langue) ou dans la deuxième langue que le titulaire international est tenu d'indiquer lorsqu'il désigne l'Union européenne. L'opposant peut choisir l'une de ces deux langues comme langue de la procédure d'opposition. L'acte d'opposition peut également être présenté dans

l'une des trois autres langues de l'EUIPO, pour autant qu'une traduction dans la langue de la procédure soit déposée dans un délai d'un mois.

L'EUIPO utilisera:

- la langue de la procédure d'opposition choisie par l'opposant dans toutes les communications directement adressées aux parties;
- la langue dans laquelle l'enregistrement international a été enregistré auprès de l'OMPI (première langue) dans toutes les communications avec l'OMPI, tel que pour le refus provisoire.

3.6.6 Représentation du titulaire de l'enregistrement international

3.6.6.1 Récépissés d'oppositions

[Article 4, du RDMUE](#)

Dans le récépissé d'opposition, le cas échéant, l'EUIPO indique au représentant devant l'OMPI que si le titulaire de l'enregistrement international ne nomme pas de représentant satisfaisant aux exigences des articles [119, paragraphe 3](#) ou [120](#), du RMUE, dans un délai d'un mois suivant la réception de la communication, l'EUIPO invitera le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant en précisant le délai d'opposition une fois que l'opposition est jugée recevable.

Si le titulaire de l'enregistrement international dispose d'un représentant de l'OMPI **au sein de l'EEE** qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'EUIPO, l'EUIPO indique à ce représentant que, s'il souhaite représenter le titulaire de l'enregistrement international devant l'EUIPO, il doit préciser le fondement de son habilitation [c'est-à-dire s'il est avocat ou mandataire agréé au sens de l'[article 120, paragraphe 1, point a\) ou b\), du RMUE](#), ou un représentant salarié, au sens de l'[article 119, paragraphe 3, du RMUE](#)] (voir les Directives, [Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle](#)).

3.6.6.2 Notification de commencement de la procédure d'opposition

[Article 6, paragraphe 1, du RDMUE](#)

Si l'opposition a été jugée recevable et si, malgré l'invitation prévue au [point 3.6.6.1](#) ci-dessus, le titulaire de l'enregistrement international omet de nommer un représentant avant que l'opposition ait été jugée recevable, le traitement ultérieur du dossier dépend de la question de savoir si le **titulaire de l'enregistrement international** est tenu d'être représenté devant l'EUIPO conformément à l'[article 119, paragraphe 2, du RMUE](#).

- Si le titulaire de l'enregistrement international **n'est pas** tenu d'être représenté devant l'EUIPO, la procédure continue directement avec le titulaire de l'enregistrement international, c'est-à-dire que ce dernier est notifié de la recevabilité de l'opposition et des délais prescrits pour la motivation.
- Si le titulaire de l'enregistrement international **est** tenu d'être représenté devant l'EUIPO, le titulaire de l'enregistrement international est informé de la recevabilité de l'opposition et reçoit la demande officielle de nommer un représentant dans un délai de deux mois suivant la réception de la communication ([article 77, paragraphe 4, du RDMUE](#)), faute de quoi l'enregistrement international sera refusé avec droit de former un recours. Une fois la décision devenue finale, la procédure d'opposition est close et l'OMPI est informé. Pour la répartition des coûts, les règles normales s'appliquent. Cela signifie qu'aucune décision sur les coûts ne sera prise et que la taxe d'opposition ne sera pas remboursée.

3.6.7 Refus provisoire (fondé sur des motifs relatifs)

[Article 78 du RDMUE](#)

Article [5, paragraphe 1](#), et article [5, paragraphe 2, points a\) et b\)](#), du protocole de Madrid

Règle [17, paragraphe 1, point a\)](#), et [paragraphe 2, sous v\)](#), du règlement d'exécution du protocole de Madrid

Toute opposition considérée formée et jugée recevable entraîne l'envoi d'une notification de refus provisoire à l'OMPI sur le fondement de l'opposition pendante. L'OMPI est informé de toute opposition recevable dûment formée pendant le délai d'opposition au moyen d'un refus provisoire distinct pour chaque opposition.

Le refus provisoire peut être partiel ou total. Il contient des détails sur les droits antérieurs invoqués, y compris leur représentation, la liste pertinente des produits et services sur lesquels repose l'opposition et, en cas de refus partiel, la liste des produits et services concernés par l'opposition.

L'opposant doit donner la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée dans la langue de la procédure d'opposition. L'EUIPO communique cette liste à l'OMPI dans cette langue, sans la traduire dans la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée.

Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la [Gazette](#) et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. Le délai pour le début de la procédure est fixé dans la notification directe aux parties envoyée en parallèle par l'EUIPO, comme dans le cas d'une MUE normale.

3.6.8 Suspension de l'opposition lorsqu'il existe un refus provisoire *ex officio* en cours

Article [6, paragraphe 2](#), et article [77, paragraphe 5](#), du RDMUE

Si l'opposition a été déposée alors que l'EUIPO a déjà émis un ou plusieurs refus provisoires *ex officio* pour les mêmes produits et services, l'EUIPO informe l'OMPI du refus provisoire fondé sur l'opposition et indique aux parties que, à compter de la date de la communication, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue concernant les refus *ex officio*.

Si le(s) refus provisoire(s) *ex officio* aboutit/aboutissent à un refus définitif de protection pour l'ensemble des produits et services ou pour ceux à l'encontre desquels l'opposition est formée, la procédure d'opposition est close par un non-lieu à statuer et la taxe d'opposition est remboursée.

Si le(s) refus *ex officio* n'est pas/ne sont pas maintenu(s) ou ne l'est/le sont que partiellement, la procédure d'opposition reprend pour les produits et services restants.

3.7 Radiation de l'enregistrement international ou renonciation à la désignation de l'Union européenne

Si, à la suite d'un refus provisoire *ex officio* ou à un refus provisoire fondé sur des motifs relatifs, le titulaire demande la radiation de l'enregistrement international du registre international ou renonce à sa désignation de l'Union européenne, le dossier est classé dès la réception de la notification par l'OMPI. Il est, par conséquent, vivement conseillé au titulaire d'informer l'Office au moment où il présentera sa demande à l'OMPI. Ainsi, l'Office suspendra la procédure d'examen dans l'attente de la réception de la notification de radiation ou d'annulation de l'OMPI.

Si cela se produit avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant puisque cela revient au retrait de la demande de MUE. Le titulaire de l'enregistrement international doit soumettre de telles demandes à l'OMPI (ou par l'intermédiaire de l'office d'origine) au moyen du formulaire officiel ([MM7/MM8](#)). L'EUIPO ne peut agir comme intermédiaire et il ne transmet pas ce type de demande à l'OMPI.

Toutefois, la radiation de l'enregistrement international à la demande de l'office d'origine (en raison d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) est jugée équivalente au rejet de la demande de MUE dans des procédures parallèles en vertu de l'[article 6, paragraphe 2, du RDMUE](#). Dans ce cas, la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

3.8 Limitation de la liste des produits et services

[Article 9 bis, point iii\), du protocole de Madrid](#)

[Règle 25 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

Si aucun refus provisoire n'est pendant, toutes les limitations doivent être déposées uniquement par l'intermédiaire de l'OMPI. Il en va de même pour les limitations déposées pendant les procédures en nullité/déchéance. L'OMPI enregistrera la limitation et la transmettra à l'EUIPO pour examen.

À la suite d'un refus provisoire, les limitations peuvent être déposées par l'intermédiaire de l'OMPI ou directement devant l'EUIPO.

Le titulaire de l'enregistrement international doit informer l'EUIPO dès l'envoi de la demande de limitation ([MM6/MM8](#)) à l'OMPI. La procédure d'examen sera suspendue dans l'attente de la réception de la notification de limitation de l'OMPI (c.-à-d. lorsque la limitation est inscrite au registre international). Dès lors que la limitation permet de renoncer à l'objection, l'EUIPO informe l'OMPI du retrait du refus provisoire.

Si, à la suite d'un refus provisoire, le titulaire de l'enregistrement international choisit de limiter la liste des produits et services en présentant sa demande de limitation auprès de l'EUIPO plutôt qu'auprès de l'OMPI, l'EUIPO confirmera simplement le refus provisoire. Par conséquent, dans le registre international figurera un refus partiel et non la limitation en tant que telle.

Dans tous les cas, les limitations sont examinées par l'EUIPO de la même façon que les limitations ou renoncations partielles concernant une MUE/demande de MUE (voir les Directives, [Partie B, Examen, Section 3, Classification](#), et les Directives, [Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Modifications dans un enregistrement](#)). Si la limitation a été soumise par l'intermédiaire de l'OMPI et si elle est jugée inacceptable par l'EUIPO, une communication indiquant que la limitation est sans effet sur le territoire de l'Union européenne est émise, conformément à la [règle 27, paragraphe 5, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#). Une telle déclaration n'est pas soumise à examen ou recours.

La demande de limitation doit être toujours déposée par l'intermédiaire de l'OMPI lorsque le titulaire de l'enregistrement international souhaite introduire une demande de conversion.

Les radiations partielles à la demande de l'office d'origine (à la suite d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) sont enregistrées telles quelles par l'EUIPO.

Si la limitation est soumise avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition et permet de mettre fin à la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

3.9 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire et émission d'une déclaration d'octroi de protection

[Article 33, paragraphe 2, du REMUE](#)

Article [78, paragraphe 5](#), et article [79, paragraphe 1](#), du RDMUE

Règle [18 ter, paragraphes 1 à 3](#), du règlement d'exécution du protocole de Madrid

Si une ou plusieurs notifications de refus provisoire ont été envoyées à l'OMPI, l'EUIPO est tenu d'exécuter l'une des actions suivantes, une fois toutes les procédures terminées et toutes les décisions devenues définitives.

- Confirmer le ou les refus provisoires à l'OMPI; ou
- Envoyer une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI indiquant que le ou les refus provisoires sont partiellement ou totalement retirés. La déclaration d'octroi de protection doit préciser pour quels produits et services la marque est acceptée.

Si, à l'expiration du délai d'opposition, l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus provisoire, l'EUIPO envoie une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI pour l'ensemble des produits et services.

La déclaration d'octroi de protection doit inclure la date à laquelle l'enregistrement international a été republié dans la Partie M.3 du [Bulletin des MUE](#).

L'EUIPO ne délivre pas de certificat d'enregistrement pour des enregistrements internationaux.

3.10 Deuxième republication

Article [189, paragraphes 2 et 3](#), article [190, paragraphe 2](#), et [article 203 du RMUE](#)

La deuxième republication par l'EUIPO intervient quand l'enregistrement est (au moins partiellement) protégé dans l'Union européenne, à l'issue de toutes les procédures.

La date de la deuxième republication constitue la date à partir de laquelle commence la période d'usage de cinq ans et celle à partir de laquelle l'enregistrement peut être invoqué contre les contrefaçons.

À compter de la date de la deuxième republication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une MUE enregistrée. Ces effets peuvent donc entrer en vigueur avant l'expiration du délai de 18 mois.

Seuls les éléments suivants sont publiés dans la Partie M.3.1 du [Bulletin des MUE](#):

111 - numéro de l'enregistrement international;

460 - date de publication à la Gazette, le cas échéant;

400 - date(s), numéro(s) et page(s) de la/des publication(s) antérieure(s) au Bulletin des MUE;

450 - date de publication de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure au Bulletin des MUE.

3.11 Transfert de la désignation de l'Union européenne

[Article 201 du RMUE](#)

L'enregistrement international constitue un enregistrement unique aux fins administratives puisqu'il s'agit d'une seule inscription au registre international. Toutefois, en pratique, il s'agit d'un ensemble de marques (régionales) lorsque l'on examine les effets matériels et la marque en tant qu'objet de propriété. S'agissant du lien avec la marque de base, tandis que l'enregistrement international doit initialement être au nom du titulaire de la marque de base, il peut ensuite être transféré indépendamment de la marque de base.

En réalité, un «transfert d'enregistrement international» n'est qu'un transfert de la marque produisant des effets pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées, et pour tous les produits et services ou une partie de ceux-ci. En d'autres termes, il équivaut à un transfert du nombre correspondant de marques nationales (régionales).

Les transferts ne peuvent être présentés directement à l'EUIPO en sa qualité d'office désigné. Ils doivent être soumis à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire à l'aide du formulaire [MM5](#) de l'OMPI. Une fois enregistré par l'OMPI, le changement de propriétaire de la désignation de l'Union européenne est notifié à l'EUIPO et automatiquement intégré dans la base de données de l'EUIPO.

En sa qualité d'office désigné, l'EUIPO n'a pas à examiner quoi que ce soit en ce qui concerne le transfert. [La règle 27, paragraphe 4, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#) autorise un office désigné à déclarer à l'OMPI qu'un changement de titulaire est sans effet en ce qui concerne sa désignation. L'EUIPO n'applique toutefois pas cette règle puisqu'il n'est pas compétent pour réexaminer si la modification du registre international était fondée sur une preuve du transfert.

3.12 Nullité, déchéance et demandes reconventionnelles

Articles [58 à 60](#), et article [189, paragraphe 2](#), article [190, paragraphe 2](#), et articles [198](#) et [203](#) du RMUE

[Article 34 du REMUE](#)

La nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut être prononcée et la demande de nullité des effets d'un enregistrement

international désignant l'Union européenne correspond à une demande en déchéance ou en nullité dans la terminologie des MUE.

Aucun délai n'est prévu pour le dépôt d'une demande en nullité ou déchéance, avec les exceptions suivantes:

- une demande en nullité relative à un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable qu'une fois la désignation définitivement acceptée par l'EUIPO, à savoir une fois envoyée la déclaration d'octroi de protection.
- Une demande en déchéance fondée sur le non-usage d'un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable que si, à la date de présentation de la demande, l'acceptation définitive de l'enregistrement international a été republiée par l'EUIPO au moins cinq ans auparavant (voir [article 203 du RMUE](#), qui dispose que la date de publication aux termes de l'[article 190, paragraphe 2 du RMUE](#), tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'Union européenne de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international désignant l'Union européenne).

L'EUIPO examine la demande comme si elle visait directement une MUE directe (voir Directives, [Partie D, Radiation](#)).

Si l'enregistrement international désignant l'Union européenne est totalement ou partiellement invalidé/révoqué à la suite d'une décision définitive ou une action reconventionnelle, l'EUIPO en informe l'OMPI conformément à l'[article 5, paragraphe 6](#), et à la [règle 19 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#). L'OMPI enregistre l'annulation/la déchéance et la publie dans la [Gazette](#).

4 Transformation (*conversion*), transformation (*transformation*), remplacement

4.1 Remarques préliminaires

Transformation (*conversion*) ou transformation (*transformation*)

Ces deux procédures s'appliquent lorsqu'un enregistrement international désignant l'Union européenne cesse de produire ses effets, mais pour des raisons différentes:

- Lorsque l'enregistrement international désignant l'Union européenne est refusé définitivement par l'EUIPO ou cesse de produire ses effets pour des raisons indépendantes de la marque de base, seule la **transformation (*conversion*)** est disponible. La transformation (*conversion*) est ouverte, dans le délai prescrit, même si, entre-temps, l'EI a également été radié du registre international à la demande de l'office d'origine parce que la marque de base a cessé de produire ses effets pendant la période de dépendance de cinq ans.

- Lorsqu'un EI cesse de produire ses effets parce que la marque de base avait cessé de produire ses effets pendant la période de dépendance de cinq ans, la transformation (*transformation*) en une demande de MUE directe est possible. La transformation n'est pas disponible lorsque l'enregistrement international a été radié à la demande du titulaire ou lorsque le titulaire a renoncé à tout ou partie de la désignation de l'Union européenne. La désignation de l'UE doit encore produire ses effets à la date de demande de la transformation (*transformation*), c'est-à-dire que l'EUIPO ne doit pas l'avoir refusée de façon définitive, faute de quoi, il n'y a plus rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation est la seule possibilité.

4.2 Transformation (*conversion*)

Articles [139 à 141](#) et article [202](#) du RMUE

[Règle 24, paragraphe 2, point a\), sous iii\), du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

La possibilité légale d'effectuer une transformation (*conversion*)⁹⁴ a son origine dans le système de la MUE, qui a été adapté afin de rendre la transformation (*conversion*) d'une désignation de l'Union européenne en une demande de marque nationale, par le biais d'un enregistrement international, tout aussi possible que pour une MUE directe. Le système de la MUE et le système de Madrid ont également été adaptés afin de permettre la transformation (*conversion*) en une désignation d'États membres parties au système de Madrid (la transformation (*conversion*) de type «*opting back*»). Malte n'est pas partie au système de Madrid.

Dans ce dernier cas, une demande de désignation postérieure du ou des États membres est transférée à l'OMPI. Ce type de désignation postérieure est la seule qui, au lieu d'être demandée directement auprès de l'office d'origine ou de l'OMPI, doit l'être par l'intermédiaire de l'office désigné.

Pour de plus amples informations sur la conversion, se reporter aux Directives, [Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 2, Transformation](#).

⁹⁴ En anglais, le terme «conversion» est utilisé pour décrire une disposition juridique particulière du système de la MUE ([article 139 et suivants du RMUE](#)), tandis que le terme utilisé à cette fin à l'[article 9 quinquies du PM](#) est «transformation». Dans d'autres langues, le même mot est utilisé pour décrire les deux différentes dispositions juridiques (en espagnol le mot «*transformación*» par exemple). Pour éviter les confusions, il sera utile d'utiliser le terme anglais «conversion» entre parenthèses lorsqu'en français, par exemple, «transformation» est utilisé au sens de l'[article 139 du RMUE](#).

4.3 Transformation (*transformation*)

[Article 111, paragraphe 2, point p\)](#), et [article 204 du RMUE](#)

[Article 36 du REMUE](#)

[Article 6, paragraphe 3](#), et [article 9 quinquies, du PM](#)

4.3.1 Remarques préliminaires

La transformation ne trouve son origine que dans le [PM](#). Elle a été introduite afin d'atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans déjà instituée par l'[Arrangement de Madrid](#). Lorsqu'un enregistrement international est totalement ou partiellement radié parce que la marque de base a cessé de produire ses effets et que le titulaire présente une demande pour la même marque et les mêmes produits et services que l'enregistrement radié auprès de l'office de toute partie contractante pour laquelle l'enregistrement international avait un effet, cette demande est traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, si les parties contractantes avaient été désignées ultérieurement, à la date de la désignation postérieure; en outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

Un tel dépôt n'est pas régi par le [PM](#) et l'OMPI n'intervient en aucune façon. Contrairement à la transformation-*conversion*, la transformation-*transformation* de la désignation de l'Union européenne en demande nationale n'est pas possible. De même, il est impossible de transformer une désignation de l'Union européenne en désignations individuelles d'États membres. Si l'Union européenne a été désignée, l'enregistrement international produit des effets au sein de l'Union européenne et non dans un État membre individuel en tant que tel.

La désignation de l'Union européenne doit encore produire ses effets à la date de demande de la transformation (*transformation*), c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée de façon définitive par l'EUIPO; faute de quoi, il n'y a plus rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation est la seule possibilité.

4.3.2 Principes et effets

[Article 32 du RMUE](#)

À la suite de la **radiation totale ou partielle d'un enregistrement international désignant l'Union européenne à la demande de l'office d'origine** en vertu de l'[article 9 quinquies du PM](#) parce que la marque de base a cessé de produire ses effets durant la période de dépendance de cinq ans, le titulaire peut déposer une demande de MUE «directe» pour la même marque et les mêmes produits et services que la marque radiée.

La demande résultant de la transformation (*transformation*) est traitée par l'EUIPO comme si elle avait été déposée le jour de l'enregistrement international initial ou, lorsque l'UE a été désignée après l'EI, le jour de la désignation postérieure. En outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

La date de l'EI ou de la désignation postérieure ne deviendra pas la date de dépôt de la demande de MUE. L'[article 27 du RMUE](#), qui s'applique *mutatis mutandis*, énonce des conditions claires pour l'octroi d'une date de dépôt, sous réserve également du paiement de la taxe de demande sous délai d'un mois. Toutefois, la date de l'EI ou de la désignation postérieure est la date qui détermine l'«effet du droit antérieur» de la MUE aux fins de recherches de priorité, d'oppositions, etc.

Contrairement aux revendications de priorité et d'ancienneté ([article 41, paragraphe 8, du RMUE](#)), il n'est pas possible de disposer d'une date «fractionnée» ou «partielle», avec une date valable uniquement pour les produits contenus dans l'EI et la date de dépôt de la demande de MUE constituant la date pertinente pour les produits et services supplémentaires. L'[article 9 quinquies du PM](#) ou l'[article 204 du RMUE](#) ne prévoient aucun effet de transformation partielle.

Le renouvellement commence à courir à partir de la date de dépôt de la MUE transformée.

4.3.3 Procédure

Les conditions prévues à l'[article 9 quinquies du PM](#) pour invoquer un droit de transformation (*transformation*) sont:

- que la demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié, et
- que les produits et services de la demande déposée soient couverts par la liste des produits et services de la désignation de l'Union européenne.

L'Office refusera toute demande de MUE résultant d'une transformation d'EI déposée prématurément, c'est-à-dire avant que l'annulation de l'EI ne soit enregistrée par l'OMPI.

Le demandeur doit revendiquer ce droit dans la section correspondante prévue à cet effet, dans le formulaire de demande de MUE. Les indications suivantes doivent être données:

1. numéro de l'enregistrement international qui a été totalement ou partiellement radié;
2. date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié par l'OMPI;
3. date de l'EI au sens de l'[article 3, paragraphe 4, du PM](#) ou date de l'extension territoriale à l'UE faite postérieurement à l'EI conformément à l'[article 3 ter, paragraphe 2, du PM](#);
4. date de la priorité invoquée dans l'enregistrement international, le cas échéant.

L'Office invitera le demandeur à remédier à toute irrégularité constatée dans un délai de deux mois.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, le droit, à la date de l'enregistrement international ou de l'extension territoriale et, le cas échéant, de la priorité de l'enregistrement international, est perdu. En d'autres termes, si la transformation est définitivement refusée, la demande de MUE est examinée comme une demande «normale».

4.3.4 Examen

4.3.4.1 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand aucune donnée détaillée n'a été publiée

Lorsque la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant n'ont pas été publiées conformément à l'[article 152, paragraphe 2, du RMUE](#) (en d'autres termes, il n'a pas été accepté définitivement par l'EUIPO), la MUE résultant de la transformation est traitée comme une demande de MUE normale; elle est examinée par rapport à la classification, aux formalités et aux motifs absolus, et publiée pour les besoins des oppositions. Rien dans les règlements ne permet à l'EUIPO d'omettre la procédure d'examen.

Néanmoins, comme ce cas précis présuppose une situation dans laquelle un enregistrement international désignant l'Union européenne existe déjà, l'EUIPO peut profiter de la classification de la liste des produits et services de l'enregistrement international radié (pour autant qu'elle respecte les règles de l'EUIPO).

La MUE est publiée dans la Partie A du [Bulletin des MUE](#) aux fins de l'opposition, avec un champ supplémentaire du code INID 646 mentionnant les détails de la transformation. Le reste de la procédure se déroule comme pour une MUE normale, même si la procédure d'opposition a déjà été initiée contre l'enregistrement international désignant l'Union européenne sans parvenir au stade de la décision définitive. Dans ce cas, la procédure d'opposition précédente est close et une nouvelle opposition doit être formée.

4.3.4.2 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand des données détaillées ont été publiées

Quand la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant ont déjà été publiées conformément à l'[article 190, paragraphe 2, du RMUE](#), les stades de l'examen et de l'opposition sont omis (articles [42 à 47](#) du RMUE).

Néanmoins, la liste des produits et services doit être traduite dans toutes les langues. La MUE est alors publiée dans la Partie B.2 du [Bulletin des MUE](#) avec les traductions et le code INID supplémentaire 646, et le certificat d'enregistrement est immédiatement délivré.

Aux termes de l'[article 204, paragraphe 2, du RMUE](#), en cas de transformation d'un enregistrement international après la deuxième republication, l'intégralité des droits émanant de l'enregistrement international désignant l'UE continuera de s'appliquer sans interruption à la MUE enregistrée, ce qui signifie que cette dernière, aux fins de la détermination d'une «marque antérieure» au sens des articles [8](#) et [9](#) du RMUE, bénéficiera de la date de dépôt (ou de priorité) de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

En vertu de l'[article 182 du RMUE](#), sauf disposition spécifique contraire, les dispositions du RMUE et les actes adoptés en vertu dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis aux enregistrements internationaux désignant l'UE. Ces dispositions comprennent, notamment, l'[article 18, paragraphe 1, du RMUE](#), qui impose aux titulaires de MUE l'obligation d'utiliser la marque dans un délai de cinq ans suivant l'enregistrement. En vertu de l'[article 203 du RMUE](#), la date de deuxième republication d'un enregistrement international désignant l'UE est la date prise en compte pour calculer son délai de grâce. Le raisonnement qui sous-tend le délai de grâce de cinq ans est de donner au titulaire d'une marque un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement pour préparer l'usage de la marque. Étant donné que la situation d'un enregistrement international désignant l'UE qui a été transformé en enregistrement de MUE après sa deuxième republication ne diffère pas de celle de l'enregistrement d'une MUE déposée directement auprès de l'EUIPO, il n'y a pas de raison d'appliquer un traitement différent.

En outre, du point de vue de l'équité, le titulaire d'une marque qui jouit de l'intégralité des droits de protection de la marque sans interruption doit également se soumettre aux obligations correspondantes définies par la loi, dont l'obligation d'utiliser la marque concernée.

Par conséquent, la transformation d'un enregistrement international désignant l'UE après la deuxième republication n'a pas d'incidence sur le calcul du délai de grâce, qui commence comme prévu à l'[article 203 du RMUE](#) avec la deuxième republication, à savoir à la date de la deuxième republication de la désignation originale de l'UE dans la partie M.3 du [Bulletin des MUE](#).

4.3.5 Transformation (*transformation*) et ancienneté

Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'EUIPO et enregistrées par l'OMPI dans le dossier de l'enregistrement international transformé désignant l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de les revendiquer à nouveau dans la MUE résultant de la transformation. Cette solution n'est pas prévue explicitement dans l'[article 36 du REMUE](#) (seule la priorité est mentionnée au point d), mais elle s'étend par analogie à l'ancienneté dans la mesure où:

- l'EUIPO a déjà accepté les revendications et l'OMPI les a publiées;
- dans le cas où, entre-temps, le titulaire aurait laissé les marques antérieures s'éteindre, il ne pourra pas déposer de nouvelles revendications devant l'EUIPO (l'une des conditions d'une revendication d'ancienneté valable étant que le droit antérieur soit à la fois enregistré et en vigueur au moment de la revendication).

4.3.6 Taxes

Il n'y a pas de taxe de «transformation» spécifique. La demande de MUE résultant de la transformation (transformation) de l'enregistrement international désignant l'Union européenne est soumise à la même taxe que toute demande de MUE.

La taxe de base pour la demande de MUE doit être versée à l'EUIPO dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la MUE demandant une transformation (transformation) pour que la demande soit conforme à l'[article 32 du RMUE](#), et à l'[article 9 quinquies, sous iii\), du PM](#) et pour que la transformation soit acceptée. Par exemple, si le délai de trois mois pour la transformation expire le 1er avril 2012 et si la demande de transformation en MUE est déposée le 30 mars 2012, le délai de paiement de la taxe de base est le 30 avril 2012. Si le paiement intervient après cette date, les conditions relatives à la transformation ne seront pas réunies, le droit à la transformation sera perdu et la date de dépôt attribuée à la demande de MUE sera la date du versement.

4.4 Remplacement

[Article 111, paragraphe 3, point t\)](#) et [article 197 du RMUE](#)

[Article 4 bis du protocole de Madrid](#)

[Règle 21 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

4.4.1 Remarques préliminaires

Le remplacement trouve son origine dans l'[Arrangement de Madrid](#) et le [protocole de Madrid](#). Une marque qui est enregistrée auprès de l'office d'une partie contractante est considérée dans certaines conditions comme remplacée par un enregistrement international de la même marque sans préjudice des droits acquis (date antérieure). Le libellé de l'[article 4 bis, paragraphe 1, du PM](#) dispose clairement que le remplacement est considéré avoir eu lieu automatiquement sans nécessiter aucune action de la part du titulaire et sans aucune inscription du remplacement. Néanmoins, il est possible de demander à l'EUIPO de consigner le remplacement dans son registre ([règle 21 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)). Cette procédure a pour but de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement sont à la disposition des tiers dans les registres nationaux ou régionaux, ainsi que dans le registre international.

En d'autres termes, même si l'on n'est pas obligé de faire enregistrer le remplacement pour pouvoir l'invoquer, cela peut quand même s'avérer utile.

Outre la qualification concernant les droits antérieurs acquis, ni l'[Arrangement de Madrid](#) ni le [protocole de Madrid](#) ne donnent d'autres détails sur le remplacement.

4.4.2 Principe et effets

Conformément à l'[article 4 bis du protocole de Madrid](#), le titulaire peut demander à l'EUIPO de prendre note dans son registre de l'enregistrement international qui remplace une MUE. Les droits du titulaire au sein de l'Union européenne seront considérés commencer à partir de la date de dépôt de la MUE antérieure. Une entrée sera donc introduite dans le registre des MUE afin de préciser qu'une MUE directe a été remplacée par une désignation de l'Union européenne au moyen d'un enregistrement international et a été publiée.

4.4.3 Procédure

Une demande d'enregistrement de remplacement peut être déposée à l'EUIPO à tout moment par le titulaire international après la notification par l'OMPI de la désignation de l'UE. Le remplacement peut être total ou partiel.

Une fois qu'une demande d'enregistrement d'un remplacement a été reçue, l'EUIPO procède à un examen formel, en vérifiant:

- que les marques sont identiques;
- que les parties sont identiques;
- que la marque de l'Union européenne a été enregistrée avant la désignation de l'Union européenne;
- les produits et services concernés par le remplacement.

Il suffit que l'enregistrement international (EI) et la MUE coexistent à la date de l'EI pour enregistrer le remplacement dans le registre. L'EUIPO n'attend pas l'acceptation définitive de l'EI avant d'enregistrer le remplacement.

Il n'est pas nécessaire que la liste de produits et services de l'EI soit identique à celle de la MUE. La liste de l'EI peut être plus large ou plus restreinte. Si elle est plus restreinte, le remplacement de la MUE par l'EI sera partiel et se limitera aux produits et services désignés à l'identique par les deux marques.

Si toutes les conditions sont satisfaites, l'EUIPO enregistre le remplacement au registre des MUE et informe l'OMPI du remplacement d'une MUE par un enregistrement international, conformément à la [règle 21 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#), en précisant:

- le numéro de l'EI;
- le numéro de la MUE;
- la date de la demande de MUE;

- la date d'enregistrement de la MUE;
- la ou les date(s) de priorité, le cas échéant;
- le ou les numéro(s) d'ancienneté, la ou les date(s) de dépôt et le ou les pays, le cas échéant;
- dans le cas d'un remplacement total, une indication à cet effet;
- dans le cas d'un remplacement partiel, les produits et services de la MUE couverts par l'EI.

Une fois le remplacement enregistré, la MUE est maintenue normalement dans le registre tant que le titulaire la renouvelle. En d'autres termes, il y a coexistence entre la MUE remplacée en vigueur et l'enregistrement international désignant l'Union européenne.

Conformément à la [règle 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#), l'OMPI inscrit les indications notifiées en vertu du [paragraphe 1](#) de cette règle au registre international. Elle les publie et en informe le titulaire afin de veiller à ce que les informations pertinentes relatives au remplacement soient mises à la disposition des tiers. Néanmoins, l'EUIPO n'est pas tenu de communiquer d'autres modifications ayant une incidence sur la MUE remplacée.

4.4.4 Taxes

La demande d'inscription d'un remplacement est gratuite.

4.4.5 Publication

[Article 111, paragraphe 3, point t\)](#) et [article 116 du RMUE](#)

Le remplacement est inscrit au registre des MUE et publié dans la Partie C.3.7 du [Bulletin des MUE](#).

4.4.6 Remplacement et ancienneté

[Article 4 bis, paragraphe 1, du protocole de Madrid](#)

Dans la mesure où le remplacement se produit «sans préjudice de tous droits acquis» en vertu de l'enregistrement antérieur, l'EUIPO inclut les informations sur les revendications d'ancienneté que contient l'enregistrement de la MUE remplacée dans la notification envoyée à l'OMPI en vertu de la [règle 21 du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#).

4.4.7 Remplacement et transformation (*transformation*)

Lorsque l'EI qui a remplacé la MUE directe est radié parce que la marque de base a cessé de produire ses effets au cours de la période de dépendance de cinq ans, et pour autant que les conditions énoncées à l'[article 9 quinquies du PM](#) soient respectées, le titulaire peut demander une transformation de l'EI au titre de l'[article 9 quinquies du PM](#) tout en maintenant les effets du remplacement de la MUE et ses effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité ou l'ancienneté, le cas échéant.

4.4.8 Remplacement et transformation (*conversion*)

L'enregistrement international et la MUE doivent coexister à la date de l'enregistrement international pour que le remplacement prenne effet. Par conséquent, si l'enregistrement international qui remplace la MUE directe est refusé définitivement par l'EUIPO (à la suite d'une opposition par exemple), le titulaire peut demander la transformation (*conversion*) de la désignation de l'Union européenne et doit pouvoir maintenir les effets du remplacement de la MUE et ses effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité et l'ancienneté, le cas échéant.

5 Division

Articles [50](#) et [56](#) du RMUE

Articles [8](#) et [11](#) du REMUE

[Règle 27 bis du règlement d'exécution du protocole de Madrid](#)

5.1 Remarques préliminaires

En octobre 2016, l'assemblée de l'Union de Madrid a adopté des modifications apportées au [règlement d'exécution du protocole](#), y compris l'introduction, avec effet au **1er février 2019**, de la nouvelle [règle 27 bis](#) sur la division d'EI. Depuis cette date, les titulaires d'enregistrements internationaux ont, comme les titulaires de MUE, la possibilité de diviser leurs marques.

L'enregistrement international divisionnaire conserve la date de désignation et toute date de priorité de l'enregistrement international d'origine. Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'EUIPO et sont enregistrées par l'OMPI dans l'enregistrement international d'origine, il n'est pas nécessaire de revendiquer à nouveau l'ancienneté dans l'enregistrement international divisionnaire.

5.2 Procédure

La demande doit être soumise à l'EUIPO au moyen du formulaire officiel [MM22](#) de l'OMPI dans la langue de l'EI.

Tous les champs pertinents du formulaire [MM22](#) doivent être remplis:

- le nom de la partie contractante de l'Office présentant la demande;
- le nom de l'Office présentant la demande;
- le numéro de l'enregistrement international;
- le nom du titulaire;
- les noms des produits et services qui doivent être séparées, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services;
- la méthode de paiement de la taxe internationale, ou les instructions à l'effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou de l'auteur des instructions.

En outre, la liste des produits et services demeurant dans l'enregistrement d'origine doit être indiquée sur une page supplémentaire.

L'EUIPO vérifie que la demande contient tous ces éléments et examine si la demande satisfait aux exigences des articles [50](#) et [56](#) du RMUE et des articles [8](#) et [11](#) du REMUE.

Pour de plus amples informations sur la division, voir [les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 5.4, Division d'une demande de MUE](#).

Une fois que la demande est complète et satisfait aux exigences des règlements applicables, l'EUIPO la transmet à l'OMPI. Si cette demande satisfait aux exigences de la [règle 27 bis du règlement d'exécution du protocole](#), et après acquittement de la taxe internationale, l'OMPI enregistre la division, crée l'EI divisionnaire dans le registre international et notifie en conséquence cette action à l'EUIPO.

L'EUIPO crée ensuite l'enregistrement international divisionnaire.

5.3 Taxes

L'EUIPO ne perçoit aucune taxe pour l'examen des demandes de division d'enregistrements internationaux.

Toutefois, ces demandes donnent lieu au paiement d'une taxe internationale de 177 CHF, à régler directement à l'EUIPO. Toute taxe réglée par erreur à l'EUIPO est remboursée.

Obsolète

Obsolète