
**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.
 - a. Il y a mauvaise foi lorsque les demandes de marques sont détournées de leur finalité initiale et sont soumises à titre spéculatif ou uniquement en vue d'obtenir des compensations financières (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. La mauvaise foi est constatée lorsque l'on peut déduire que le but du demandeur de MUE est «d'exploiter de manière parasitaire» la renommée du demandeur en nullité (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de ses marques enregistrées et de tirer avantage de celle-ci (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), même si ces marques sont arrivées à expiration [21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25].
 - c. L'absence d'intention d'utiliser la marque pour une partie ou pour l'ensemble des produits et services visés par la demande constitue un acte de mauvaise

foi si le demandeur de la MUE avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque. Lorsque l'absence d'intention d'utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d'une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu'elle 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

Le droit au nom en vertu du droit autrichien

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