



**OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)**

Le président

**DÉCISION N° EX-14-1 DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE
du 13 Juin 2014**

**portant adoption des directives relatives à l'examen pratiqué
à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) sur les marques communautaires et les dessins ou modèles
communautaires enregistrés**

LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),

vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
communautaire (le «RMC»), et notamment son article 124, paragraphe 2, point a), et le
règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires (le «RDC»), et notamment son article 100,

à la suite de la consultation du conseil d'administration, en application de l'article 126,
paragraphe 4, du RMC et de l'article 101, point b), du RDC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives ci-après relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sur les marques communautaires et
les dessins ou modèles communautaires enregistrés, et jointes en annexe à la
présente décision, sont adoptées.

Nouvelles parties des directives:

Note de l'éditeur et introduction générale

A) MARQUE COMMUNAUTAIRE

Partie A: Dispositions générales

Section 1, Moyens de communication, délai

Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures

Section 4, Langue de la procédure

Section 6, Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et
correction d'erreurs

Section 7, Révision

Section 8, Restitutio in integrum

Section 9, Élargissement

Partie B: Examen

Section 1, Procédure

Section 3, Classification

Section 4, Motifs absolus de refus (7(1)(f),(g),(h),(i),(j),(k), 7(3), marques collectives)

Partie C: Opposition

Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMC)

Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC

Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC)

Partie D: Annulation

Section 2, Dispositions matérielles (nullité en relation avec l'Article 7, déchéance car la marque est devenue une désignation usuelle, déchéance car la marque induit en erreur en raison de son usage)

Partie E: Inscriptions au registre

Section 1, Modifications d'un enregistrement

Section 3, La Marque Communautaire, en tant qu'objet de propriété

Chapitre 1, Transfert

Chapitre 2, Licences

Chapitre 3, Droits réels

Chapitre 4, Exécution forcée

Chapitre 5, Procédures d'insolvabilité ou procédures analogues

Partie M: Marques internationales

B) DESSIN OU MODELE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés

Renouvellement des dessins ou modèles communautaires enregistrés

Article 2

La pratique de l'Office présentée dans les directives précédentes ainsi que dans le manuel sur les pratiques en matière de marques et de dessins ou modèles, dans la mesure où elle correspond aux parties visées à l'article premier, est abrogée.

Article 3

Les directives visées à l'article premier sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Office et entre en vigueur le 1^{er} août 2014.

Fait à Alicante, le 13 juin 2014



António Campinos
Président

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES ET LES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS**

**NOTE DE L'ÉDITEUR ET INTRODUCTION
GÉNÉRALE**

Table des matières

1	Objet	3
2	Objectif des directives	3
3	Processus de révision des directives.....	4
4	Structure des directives.....	5

1 Objet

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, tel que modifié et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 (ci-après le « RMC »), a institué, parallèlement aux systèmes nationaux, un système de marque communautaire dans le but d'éliminer l'un des principaux obstacles à l'achèvement du marché unique européen. Le règlement (CE) n° 6/02 du Conseil du 12 décembre 2001 (ci-après le « RDMC ») a fait de même pour les dessins ou modèles communautaires. Jusqu'alors, la législation applicable à l'enregistrement et à l'utilisation des marques, dessins ou modèles était exclusivement nationale et rendait difficile l'usage de la même marque ou du même dessin ou modèle dans toute l'Union européenne.

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'« OHMI » ou l'« Office »), situé à Alicante, est chargé de l'enregistrement des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ces enregistrements offrent une protection uniforme des marques, dessins et modèles dans l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

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

2 Objectif des directives

Les directives relatives aux marques communautaires et aux dessins ou modèles communautaires ont pour but d'accroître la cohérence, la prévisibilité et la qualité des décisions de l'Office. Les directives sont conçues pour rassembler systématiquement les principes consacrés par la pratique découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, des chambres de recours de l'Office, des décisions du département « Opérations » de l'Office et le résultat des programmes de convergence de l'Office avec les Offices PI de l'UE. Elles constituent une source de référence unique sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés et ont pour ambition de servir au personnel de l'Office chargé des diverses procédures tout autant qu'aux usagers des services de l'Office.

Les directives ont été rédigées afin de refléter la pratique de l'Office dans les situations les plus courantes. Elles ne contiennent que des instructions générales, qui doivent être adaptées aux spécificités d'un cas particulier. Il ne s'agit pas de textes législatifs et ces directives n'ont donc pas un caractère contraignant. Tant les parties concernées que l'Office doivent, le cas échéant, se référer au RMC et au RDMC ainsi qu'à leurs règlements d'exécution respectifs, aux règlements sur les taxes, au règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours et, enfin, à l'interprétation de ces textes par les chambres de recours et la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le Tribunal de l'Union européenne.

Étant donné que la jurisprudence évolue constamment, les directives vont également évoluer. Elles seront adaptées chaque année dans le cadre d'un exercice de révision

permanente pour tenir compte des développements intervenus dans la pratique de l'Office (voir point 3 ci-dessous).

3 Processus de révision des directives

Étant la seule source de référence sur la pratique de l'Office en matière de marques communautaires et de dessins et modèles enregistrés, les directives sont disponibles dans toutes les langues officielles de l'UE. Elles sont révisées par les cercles de connaissance interdépartementaux de l'Office dans le cadre d'un processus cyclique et ouvert, « cyclique » parce que la pratique est actualisée chaque année sur la base d'un examen de la jurisprudence de l'année précédente et en tenant compte des besoins opérationnels et des résultats des initiatives de convergence, et « ouvert » parce que des acteurs extérieurs sont impliqués dans la définition de cette pratique.

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

Le travail de l'année est divisé en deux « lots de travaux », le lot de travaux n° 1 (*work package 1 – WP1*) couvre chaque année une période de douze mois allant de janvier à décembre, tandis que le lot de travaux n° 2 (*work package 2 – WP2*) couvre chaque année une période de douze mois courant de juillet à juin.

Le processus de révision comporte les phases suivantes,

a. Lancement de la mise à jour par les parties intéressées

Après avoir été informés des plans de révision de l'Office, notamment ce qui doit être révisé et quand, les offices nationaux et les associations d'utilisateurs sont invités à présenter leurs commentaires avant janvier (WP1) et avant juillet (WP2). Les commentaires reçus après l'expiration du délai seront pris en compte au cours du cycle suivant ou pourront être présentés durant la phase c.

b. Préparation du projet de directives par l'Office

Au cours de cette phase, le projet de directives est élaboré par les cercles de connaissance de l'Office. Le processus débute chaque année en janvier (WP1) et en juillet (WP2). Les observations et les commentaires présentés au préalable par les utilisateurs sont pris en compte. Les trois étapes du processus – analyse, rédaction et discussion – doivent être menées à bien dans les délais. L'analyse implique que les cercles de connaissance dégagent les tendances de la jurisprudence de l'année précédente, étudient les conclusions des projets de convergence et tiennent compte des commentaires émanant des utilisateurs de l'Office et des parties intéressées internes. Ensuite, les cercles de connaissance rédigent les directives. Enfin, les textes sont discutés au sein des différentes unités et départements de l'Office.

c. Adoption des directives

Au cours de la dernière phase, le projet de directives est envoyé pour traduction dans les langues de l'Office. Les textes et les traductions sont transmis aux associations d'usagers et aux offices de PI de l'UE afin de recevoir leurs observations avant la réunion suivante du conseil d'administration (« CA ») de l'Office. Après avoir consulté le CA conformément à l'article 126, paragraphe 4, du RMC, et à l'article 101, point b), du RDMC, le président adopte les directives mises à jour. Les versions des directives dans les cinq langues de l'Office constituent le texte faisant foi, qui doit être publié en janvier (WP1) et en juillet (WP2) de chaque année, respectivement. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, le texte de la langue de rédaction (l'anglais) prime sur les autres versions. Dès leur adoption, les directives seront traduites dans les autres langues officielles de l'Union européenne dans un souci de courtoisie et de transparence. Ces traductions supplémentaires seront publiées sur le site internet de l'Office et les parties intéressées externes, qu'il s'agisse des offices nationaux ou des associations d'usagers, pourront formuler des observations sur leur qualité. Toutes les modifications linguistiques résultant de ces observations informelles seront introduites dans les textes sans passer par une procédure formelle.

d. Procédure accélérée

Lorsqu'un événement extérieur majeur produit des effets immédiats sur la pratique de l'Office (par exemple, certains arrêts de la Cour de justice), l'Office peut modifier les directives selon une procédure accélérée qui ne suit pas le calendrier normal mentionné ci-dessus. Cette procédure constitue toutefois l'exception à la règle. Le processus étant cyclique, ces changements feront toujours l'objet de commentaires et d'une révision durant le cycle suivant.

4 Structure des directives

Les éléments abordés dans le WP1 et le WP2 sont énumérés ci-dessous. Dans des cas exceptionnels, certains éléments de la pratique peuvent passer d'un lot de travaux à l'autre. Si un tel changement devait avoir lieu, les parties intéressées en seraient informées.

MARQUE COMMUNAUTAIRE

WP1

Partie A : Dispositions générales

Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs

Section 5, Représentation professionnelle

WP2

Partie A : Dispositions générales

Section 1, Moyens de communication, délai

Section 2, Principes généraux à respecter dans les procédures

Section 4, Langue de la procédure

Section 6, Révocation de décisions, suppression d'inscriptions dans le registre et correction d'erreurs

Section 7, Révision
Section 8, Restitutio in integrum
Section 9, Élargissement

Partie B : Examen

Section 2 Formalités
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point a)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point b)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point c)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point d)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point e)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 3

Partie C : Opposition

Section 0, Introduction
Section 1, Questions de procédure
Section 2, Double identité et risque de confusion
 Chapitre 1, Principes généraux et méthodologie
 Chapitre 2, Comparaison des produits et services
 Chapitre 3, Comparaison des signes
 Chapitre 4, Caractère distinctif
 Chapitre 5, Caractère dominant
 Chapitre 6, Public pertinent et degré d'attention
 Chapitre 7, Autres facteurs
 Chapitre 8, Appréciation globale
Section 6, Preuve de l'usage

Partie D : Annulation

Section 1, Questions de Procédure

Partie E : Inscriptions au registre

Section 2, Transformation
Section 4, Renouvellement
Section 5, Inspection des dossiers
Section 6, Autres inscriptions au registre
 Chapitre 1, Demandes reconventionnelles

Partie B : Examen

Section 1, Procédure
Section 3, Classification
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point f)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, point g)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points h) et i)
Section 4, Motifs absolus de refus, article 7, paragraphe 1, points j) et k)
Section 4, Marques collectives

Partie C : Opposition

Section 3, Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMC)
Section 4, Droits en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC
Section 5, Marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC)

Partie D : Annulation

Section 2, Dispositions matérielles

Partie E : Inscriptions au registre

Section 1, Modifications d'un enregistrement
Section 3, La Marque Communautaire, en tant qu'objet de propriété
 Chapitre 1, Transfert
 Chapitre 2, Licences
 Chapitre 3, Droits réels
 Chapitre 4, Exécution forcée
 Chapitre 5, Procédures d'insolvabilité ou procédures analogues

Partie M : Marques internationales

DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

WP1

Examen des demandes en nullité de dessins ou modèles

DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

WP2

Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés
Renouvellement des dessins ou modèles communautaires enregistrés

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ A L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DU MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

MOYENS DE COMMUNICATION, DÉLAIS

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Modalités de dépôt et de communication avec l'Office	3
3	Notification et transmission des documents	4
3.1	Communications à l'Office	4
3.1.1	Transmission par télécopieur	4
3.1.2	Transmission par des moyens électroniques	5
3.1.3	Transmission par voie postale, service de messagerie ou remise en mains propres.....	5
3.2	Notification par l'Office	5
3.2.1	Notification par télécopieur	6
3.2.2	Notification par voie postale ordinaire	6
3.2.3	Notification par dépôt dans une boîte postale à l'Office.....	6
3.2.4	Notification par remise en mains propres	6
3.2.5	Notification via le site internet officiel de l'Office	6
3.2.6	Notification par voie de publication	7
3.3	Destinataires.....	7
4	Délais	7
4.1	Délais fixés par l'Office	8
4.1.1	Durée des délais fixés par l'Office	8
4.1.2	Expiration des délais	8
4.1.3	Prorogation des délais.....	9
4.1.4	Poursuite de la procédure	10
4.1.5	<i>Restitutio in integrum</i>	12

1 Introduction

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

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

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

La première catégorie regroupe notamment les procédures de demande d'enregistrement ou de renouvellement d'une marque communautaire, les inscriptions au registre relatives aux transferts, les licences, les procédures concernant l'exécution forcée ou la faillite et les procédures relatives à l'ancienneté et à la transformation.

La deuxième catégorie inclut les procédures d'opposition et les procédures de déchéance et de nullité de marques communautaires.

2 Modalités de dépôt et de communication avec l'Office

Article 25 du RMC Règle 79 du REMC

Une demande de marque communautaire peut être déposée directement auprès de l'Office ou par l'intermédiaire de l'office national d'un État membre de l'Union européenne ou du Bureau Benelux des marques.

Tous les autres documents sont obligatoirement déposés directement à l'Office.

Tout document peut être envoyé à l'Office par voie postale ordinaire ou par service de messagerie, déposé directement à la réception de l'Office (Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante) pendant les heures d'ouverture de l'Office (du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 15h00 à 17h00) ou transmis par télécopieur. Les demandes de marque communautaire, les actes d'opposition et les demandes de renouvellement peuvent également être déposés par voie électronique par l'intermédiaire du site internet officiel de l'Office. Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses affaires en ligne (*e-business*), l'Office prévoit d'étendre progressivement la transmission par des moyens électroniques à d'autres documents dans tous les types de procédures.

L'Office met divers formulaires à la disposition du public dans toutes les langues officielles de l'UE. Leur usage, sans être obligatoire (à une exception près), est fortement recommandé. L'exception concerne le dépôt d'une demande internationale ou d'une désignation ultérieure au titre du Protocole de Madrid, qui doivent être présentées en utilisant les formulaires MM2 ou MM4 de l'OMPI ou les formulaires EM2 ou EM4 de l'OHMI. Tous ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet officiel de l'Office.

3 Notification et transmission des documents

Le REMC établit une distinction entre les documents issus des parties et transmis à l'Office et les notifications de l'Office.

3.1 Communications à l'Office

Règle 79, règle 79 bis, règle 80 et règle 82 du REMC
Décision n° EX-13-2 du président de l'Office

3.1.1 Transmission par télécopieur

Lorsqu'un document est transmis à l'Office par télécopieur, l'original doit être signé de sorte que la signature apparaisse sur la télécopie parvenant à l'Office. Lorsqu'un document transmis à l'Office n'est pas signé, ce dernier invite l'intéressé à remédier à l'irrégularité dans un délai qu'il lui impartit. Si le document n'est pas signé à l'expiration de ce délai, la demande ou la requête correspondante est déclarée irrecevable, ou, le cas échéant, il n'est pas tenu compte du document.

Lorsque la télécopie a été créée sur ordinateur et transmise par des moyens électroniques («télécopie électronique»), l'indication du nom de l'expéditeur est considérée comme équivalente à la signature.

La confirmation ultérieure de la télécopie par voie postale n'est pas nécessaire. L'Office n'accuse réception de la télécopie que dans les cas expressément spécifiés par le REMC, à savoir lorsqu'il s'agit du dépôt d'une demande de marque communautaire. L'Office n'accuse donc pas réception des télécopies. Cependant, si la communication reçue est incomplète ou illisible, ou si l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans un délai qu'il lui impartit, à lui transmettre à nouveau la communication. Si la nouvelle communication est complète, la date de réception est réputée être celle de la communication originale, sauf pour l'attribution d'une date de dépôt pour une demande de marque communautaire. Sinon, l'Office ne tient aucunement compte de la communication ou ne prend en considération que les parties reçues et/ou lisibles (décision du 4 juillet 2012, R 2305/2010-4, «Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS et autres»).

Pour de plus amples informations sur la date de dépôt, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités

Lorsque le document à transmettre est en couleur, il suffit de le transmettre par télécopieur et de déposer l'original en couleur dans un délai d'un mois, sauf disposition contraire du RMC. Dans ce cas, la date de réception de l'original en couleur est réputée être celle de la réception de la télécopie par l'Office, y compris pour l'obtention d'une date de dépôt d'une demande de marque communautaire.

3.1.2 Transmission par des moyens électroniques

Conformément à la règle 82 du REMC, lorsqu'une demande de marque communautaire est transmise par voie électronique (*e-filing*) ou qu'une communication est envoyée à l'Office par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur est considérée comme équivalente à la signature.

3.1.3 Transmission par voie postale, service de messagerie ou remise en mains propres

Lorsqu'un document est transmis par voie postale, il doit être envoyé à l'Office à l'adresse indiquée dans les notes explicatives qui accompagnent les formulaires fournis par celui-ci.

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

3.2 Notification par l'Office

Règles 61 à 69 du REMC Décision n° EX-97-1 du président de l'Office Décision n° EX-5-6 du président de l'Office

Les communications écrites de l'Office sont «notifiées» à la partie ou aux parties à la procédure. La «notification» désigne le mode de transmission d'un document à son destinataire et non pas une procédure juridique formelle («notification légale»). La notification implique que le document est entré dans la sphère du destinataire, indépendamment du fait que celui-ci en ait pris connaissance ou non. Les modalités et la date pertinente de la notification dépendent du moyen de transmission utilisé.

Sauf en cas de notification par voie de publication, et compte tenu du fait que certains moyens de notification exigent le consentement préalable de la partie intéressée, l'Office est libre de choisir le moyen de notification le plus adéquat (règle 61, paragraphe 3, du REMC).

En pratique, dans la mesure du possible et pour autant que le nombre de pages à transmettre ne soit pas excessif, l'Office choisit toujours la notification par voie électronique si elle est disponible.

Lorsque la procédure de notification adéquate a été respectée, le document est réputé notifié à moins que le destinataire ne prouve qu'il ne l'a jamais reçu ou qu'il l'a reçu tardivement. Si la procédure de notification n'a pas été dûment respectée, le document est néanmoins réputé notifié si l'Office est en mesure de prouver que le document est effectivement parvenu au destinataire.

L'Office notifie soit le document original signé, par voie postale, soit une copie du document, laquelle ne doit pas nécessairement être revêtue d'une signature, le

président de l'Office ayant utilisé le pouvoir que lui confère la règle 55, paragraphe 2, du REMC, en prévoyant, dans la décision EX-97-1, que l'indication du nom de l'agent ou des agents responsables est suffisante.

3.2.1 Notification par télécopieur

L'Office peut utiliser ce mode de notification si la partie destinataire a indiqué un numéro de télécopieur. Tous les documents, y compris les décisions, peuvent être et sont notifiés de cette manière. L'Office conserve un journal de transmission des télécopies pour prouver l'heure et le contenu des télécopies qu'il transmet.

3.2.2 Notification par voie postale ordinaire

En ce qui concerne la notification par voie postale, la procédure varie selon la nature du document notifié.

Si le destinataire a son domicile ou son siège dans l'UE ou s'il a désigné un représentant professionnel (tel que défini dans les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle), les décisions qui font courir un délai de recours, de même que les convocations et autres documents tel qu'établi par le Président de l'Office, lui sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'adresse du destinataire n'est pas située dans l'Union ou pour tout autre document à notifier, l'Office peut envoyer et envoie le document sous pli ordinaire. La notification est réputée faite le dixième jour suivant sa remise à la poste. Cette présomption ne peut être contestée que si le destinataire apporte la preuve que le document ne lui est pas parvenu, ou qu'il lui est parvenu à une date ultérieure.

3.2.3 Notification par dépôt dans une boîte postale à l'Office

Lorsque le destinataire dispose d'une boîte postale à l'Office, la notification peut se faire en déposant dans cette boîte le document à notifier. La date du dépôt est enregistrée par l'Office. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant le dépôt dans la boîte postale.

3.2.4 Notification par remise en mains propres

La notification peut également être effectuée par remise en mains propres à son destinataire, si celui-ci se trouve en personne à l'Office. Ce moyen de notification constitue une exception. Une copie du document, sur laquelle figure un accusé de réception daté et signé par le destinataire, est versée au dossier.

3.2.5 Notification via le site internet officiel de l'Office

Conformément à la décision n° EX-13-2 du président de l'Office du 26 novembre 2013, la notification peut également être effectuée via le site internet officiel de l'Office lorsque le titulaire du compte électronique auprès de l'Office a accepté ce moyen de

notification. La notification consiste alors à placer le document électronique dans la boîte de réception du titulaire. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant le dépôt, indépendamment du fait que le destinataire ait, ou non, ouvert et lu le document. La date à laquelle le document a été déposé est indiquée dans la boîte de réception du titulaire et est enregistrée par l'Office (décision du 17 janvier 2011, R 0956/2010-4 «DURAMAXX/DURAMAX»).

3.2.6 Notification par voie de publication

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

C'est principalement le cas du courrier retourné à l'Office par le bureau de poste avec la mention «inconnu à cette adresse» et du courrier non réclamé par son destinataire.

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

3.3 Destinataires

Règle 67 du REMC Article 92, article 93 du RMC

Lorsqu'un représentant professionnel a été dûment désigné, toutes les notifications sont faites à celui-ci (arrêt du 12 juillet 2012, T 279/09, «100% Capri/CAPRI»). «Dûment désigné» signifie que le représentant est habilité à représenter et qu'il a été régulièrement désigné, et qu'aucun empêchement de caractère général (tel que la représentation illicite des deux parties dans une procédure *inter partes*) ne fait obstacle à la représentation par cette personne. Il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir pour être le destinataire des notifications de l'OHMI. Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

Toute notification adressée par l'Office au représentant a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. De la même façon, toute communication adressée à l'Office par un représentant a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.

4 Délais

Règles 70 à 72 du REMC

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

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

4.1 Délais fixés par l'Office

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

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

Si le délai est encore en cours, la partie peut en demander la prorogation en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du REMC.

Si le délai est expiré, la partie ayant omis de l'observer peut entreprendre deux démarches: soit demander une *poursuite de procédure* (conformément à l'article 82 du RMC), ce qui ne nécessite que le respect de certaines conditions de forme, soit demander la *restitutio in integrum* (conformément à l'article 81 du RMC), ce qui nécessite de respecter des conditions de forme et de fond (comme p. ex. de faire preuve de toute la vigilance nécessaire).

Des informations supplémentaires sont présentées aux paragraphes 4.1.4 et 4.1.5 ci-après.

4.1.1 Durée des délais fixés par l'Office

À l'exception des délais expressément prévus par le RMC ou le REMC, lorsque la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans l'Union européenne, les délais impartis par l'Office ne peuvent être inférieurs à un mois ou supérieurs à six mois. Lorsque la partie n'a pas son domicile, son siège ou un établissement dans l'UE, les délais ne peuvent être inférieurs à deux mois ou supérieurs à six mois. En pratique, les délais accordés sont généralement de deux mois.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle

4.1.2 Expiration des délais

Lorsqu'un délai est spécifié dans une notification de l'Office, «l'événement pertinent» est la date à laquelle le document est notifié ou réputé notifié, selon les règles applicables aux moyens de notification.

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

Ainsi, lorsqu'un délai de deux mois est fixé par l'Office dans une communication notifiée par télécopieur le 28 juin, ce délai expire le 28 août. Il est indifférent que «l'événement pertinent» ait eu lieu un jour ouvrable, un jour férié ou un dimanche, dont l'incidence se limite à l'expiration du délai.

À défaut de quantième identique ou lorsque le jour de l'événement est le dernier jour d'un mois, le délai considéré expire le dernier jour du mois en question. Un délai de deux mois fixé dans une notification du 31 juillet expire donc le 30 septembre. De la même manière, un délai de deux mois fixé dans une notification du 30 juin expire le 31 août.

Tout délai expire le dernier jour à minuit.

Si un délai expire soit un jour où l'on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Sont visés ici les samedis, dimanches et jours fériés. À ce titre, le président de l'Office fixe les jours de fermeture de l'Office avant le début de chaque année civile. La prorogation est automatique mais s'applique uniquement à la fin du délai (décision du 12 mai 2011, R 0924/2010-1, «whisper power-WHISPER»).

En cas d'interruption générale des services postaux en Espagne, tout délai expirant durant cette période est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant la période d'interruption. La durée de cette période est déterminée par le président de l'Office et la prorogation est accordée à toutes les parties à la procédure.

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

4.1.3 Prorogation des délais

Les délais peuvent être prorogés par l'Office sur requête présentée par la partie concernée avant l'expiration du délai initial.

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

Lorsque la demande de prorogation d'un délai prorogable a été présentée avant l'expiration dudit délai et n'a pas été acceptée, au moins un jour est accordé à la partie concernée pour respecter le délai, même si la demande de prorogation est arrivée le dernier jour du délai.

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

Sauf disposition contraire, prévue dans les règlements ou les paragraphes spécifiques des présentes Directives, en règle générale chaque première demande de prorogation reçue à temps est toujours accueillie, indépendamment de l'explication donnée par la partie formulant cette demande. Toutefois, toute demande ultérieure de prorogation du même délai est refusée, à moins que la partie formulant cette demande n'explique et ne justifie dûment les «circonstances exceptionnelles» qui l'ont empêchée de respecter le délai initial et la première prorogation, et les raisons pour lesquelles une nouvelle prorogation est nécessaire. Les explications générales et vagues ou les formules toutes faites ne sauraient justifier une deuxième prorogation.

Les «circonstances exceptionnelles» consistent en des événements hors du contrôle raisonnable des parties.

La partie demandant une prorogation doit expliquer et justifier les circonstances exceptionnelles (a) qui l'ont empêchée de réaliser la démarche requise pendant les deux délais précédents et (b) qui l'empêchent toujours de la réaliser, rendant ainsi nécessaire un délai supplémentaire.

Exemples de justifications acceptables:

- «Des preuves sont recueillies par les moyens de diffusion de plusieurs États membres / auprès de l'ensemble de nos titulaires de licence / auprès de nos fournisseurs. À ce jour nous avons obtenu des documents de certains d'entre eux, mais en raison de la structure commerciale de l'entreprise (comme le montre le document en annexe), ce n'est que récemment que nous avons pu entrer en contact avec les autres.»
- «Afin de montrer que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, nous avons lancé des sondages sur le marché au début du délai (à la date X). Le travail sur le terrain n'a toutefois été achevé que récemment (comme le montrent les documents en annexe). Par conséquent, nous avons besoin d'une deuxième prorogation afin de terminer l'analyse et de préparer nos conclusions pour l'Office.»
- Un «décès» est également réputé constituer une «circonstance exceptionnelle». Il en va de même pour les maladies graves si aucun remplacement raisonnable n'était possible.
- Enfin, les «circonstances exceptionnelles» incluent également les situations de «force majeure». La «force majeure» est définie comme une catastrophe naturelle ou inévitable qui interrompt le cours prévu des événements, y compris les catastrophes naturelles, les guerres et le terrorisme, ainsi que les événements inévitables qui sont hors du contrôle de la partie.

4.1.4 Poursuite de la procédure

Article 82 du RMC Communication n° 6/05 du président de l'Office

Les expressions «continuation de la procédure» et «poursuite de la procédure» sont équivalentes et utilisées sans distinction dans les présentes Directives.

L'article 82 du RMC prévoit la possibilité de poursuivre la procédure lorsque les délais n'ont pas été respectés.

La communication n° 6/05 du président de l'Office du 16/09/2005 sur la poursuite de la procédure indique que l'article 82 du RMC exclut divers délais prévus par certains articles du RMC. À quelques exceptions près, la plupart de ces renvois sont suffisamment explicites.

- En excluant les délais prévus à l'article 81 du RMC, l'article 82 du RMC exclut un double sursis pour le même délai.

- En excluant les délais prévus à l'article 112 du RMC, l'article 82 du RMC prévoit que le délai de trois mois durant lequel la transformation doit être demandée et la taxe de transformation doit être payée n'est pas utilisable pour continuer la procédure. Tous les autres délais fixés par l'Office pendant une procédure de transformation sont utilisables.
- L'article 82 du RMC exclut également les délais prévus aux articles 41 et 42 du RMC.
 - Le renvoi à l'article 41 du RMC doit être interprété de la même manière qu'à l'article 81, paragraphe 5, du RMC. Par conséquent, pour ce qui est de l'article 41 du RMC, seuls le délai d'opposition et le délai de paiement de la taxe d'opposition sont exclus de la poursuite de la procédure, conformément à la règle générale selon laquelle les délais qui ne sont pas utilisables pour la *restitutio* ne le sont pas non plus pour la poursuite de la procédure.
 - L'article 42, paragraphe 1, du RMC prévoit que l'Office fixe des délais aux parties pour présenter leurs observations dans la procédure d'opposition. Par conséquent, tous les délais fixés par l'Office sur le fondement de l'article 42, paragraphe 1, du RMC sont exclus de la poursuite de la procédure. Cette exclusion couvre le délai alloué par la règle 19 du REMC à l'opposant pour justifier son opposition, le délai prévu par la règle 20, paragraphe 2, du REMC pour que le demandeur présente ses observations, le délai prévu par la règle 20, paragraphe 4, du REMC pour que l'opposant présente ses observations en réponse, ainsi que les délais pour tout échange ultérieur d'arguments, s'il est autorisé par l'Office (décision du 7 décembre 2011, R 2463/2010-1, «Pierre Robert/Pierre Robert»).

Conformément à la règle 50, paragraphe 1, deuxième phrase, du REMC, ces délais (ou les délais correspondants) restent exclus des procédures de deuxième instance devant les chambres de recours.

L'article 42 du RMC ne cite aucun des autres délais courant pendant la procédure d'opposition, qui ne sont dès lors pas exclus de la poursuite de la procédure. Par conséquent, l'Office permettra la poursuite de la procédure pour:

- le délai prévu par l'article 119, paragraphe 6, du RMC et la règle 16, paragraphe 1, du REMC, pour la traduction de la notification d'opposition;
- le délai prévu par la règle 17, paragraphe 4, du REMC, pour remédier aux irrégularités ayant une incidence sur la recevabilité de l'opposition;
- le délai prévu par la règle 22, paragraphe 1, du REMC, pour que le demandeur demande à l'opposant d'apporter la preuve de l'usage de sa marque antérieure;
- le délai prévu par la règle 22, paragraphe 2, du REMC, pour que l'opposant fournisse la preuve de l'usage de sa marque antérieure;
- le délai prévu par la règle 22, paragraphe 6, du REMC, pour traduire la preuve de l'usage.

- L'article 82 du RMC n'exclut aucun des délais s'appliquant aux procédures en déchéance ou en déclaration de nullité.

La partie demandant la poursuite de la procédure doit présenter sa requête, qui est subordonnée au paiement d'une taxe fixée par le RTMC, dans les deux mois suivant l'expiration du délai initial et achever l'acte omis avant que la demande de poursuite ne soit reçue.

Il ne peut pas y avoir de prorogation ou de poursuite du délai de deux mois. Il n'y a pas d'exigence essentielle à respecter comme lors d'une demande de *restitutio in integrum*.

4.1.5 *Restitutio in integrum*

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

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

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 2

***PRINCIPES GÉNÉRAUX À RESPECTER
DANS LES PROCÉDURES***

Table des matières

1	Motivation adéquate	3
2	Le droit d'être entendu	3
2.1	Examen d'office	3
2.2	Examen limité aux faits invoqués et aux preuves produites	4
3	Principes généraux du droit de l'Union européenne.....	4
4	Instruction	4
4.1	Mesures écrites	5
4.2	Audition.....	5
4.3	Expertise	6
4.4	Descente sur les lieux	7
4.5	Déclarations sous serment.....	7
4.6	Frais de l'instruction	7
5	Procédure orale	8
5.1	Ouverture de la procédure orale	8
5.2	Déroulement de la procédure orale.....	8
6	Procès-verbal de l'instruction et de la procédure orale	9
7	Décisions.....	9
7.1	Contenu.....	9
7.2	Répartition des frais	9

1 Motivation adéquate

Articles 75 à 78 et 85 du RMC

Les décisions de l'Office sont écrites et sont motivées. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union européenne d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir l'arrêt du 12 juillet 2012, «Guddy», T-389/11, non publié au Recueil, point 16 et la jurisprudence citée).

Toutefois, l'Office ne viole pas l'obligation de motivation en ne prenant pas position sur tous les arguments invoqués par les parties.

Il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision.

(Voir les arrêts du 16 mai 2012, «Kindertraum», T-580/10, et du 10 octobre 2012, «Bimbo Doughnuts», T-569/10).

2 Le droit d'être entendu

Dans toutes les procédures devant l'Office, il est toujours donné aux parties la possibilité de prendre position et de soulever leurs moyens de défense. En principe, ceux-ci doivent être déposés par écrit.

Les procédures devant l'Office sont principalement écrites. Les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Toutefois, l'Office n'est pas tenu de rendre un avis juridique avant de prononcer une décision (voir l'arrêt du 8 mars 2012, «Biodanza», T-298/10).

La portée de l'examen auquel procède l'Office varie avant tout selon qu'il s'agit d'une procédure *ex parte* ou *inter partes*. Mais cet examen peut également varier selon que la procédure porte sur l'examen de motifs absolus de refus ou sur celui de motifs relatifs de refus d'enregistrement ou de nullité.

2.1 Examen d'office

L'Office procède à l'examen d'office des faits:

- dans les procédures *ex parte*, et notamment lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de marque communautaire avant la publication.

2.2 Examen limité aux faits invoqués et aux preuves produites

Dans son examen, l'Office se limite strictement aux faits, aux preuves et aux arguments présentés par les parties:

- dans les procédures *inter partes* (procédures d'opposition, procédures en déchéance ou en nullité).

Il ne sera pas tenu compte des pièces produites ou des allégations présentées après l'expiration du délai imparti par l'Office, celles-ci étant en principe considérées comme tardives.

Contrairement à ce qui a été mentionné ci-dessus, l'Office tient compte des questions de droit, qu'elles aient été soulevées ou non par les parties, par exemple lors de l'appréciation d'une similitude entre des signes ou des produits, effectuée en comparant les deux demandes/enregistrements de marque.

Un changement de circonstances survenant en cours de procédure sera également tenu en compte. Par exemple, si un droit antérieur sur lequel se fonde une opposition s'éteint au cours de la procédure d'opposition (parce qu'il n'est pas renouvelé ou parce qu'il est déclaré nul, par exemple), il sera toujours tenu compte de cette circonstance.

3 Principes généraux du droit de l'Union européenne

L'Office est tenu de respecter les principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment les principes d'égalité de traitement et de bonne administration (voir l'arrêt du 24 janvier 2012, «Visual Map», T-260/08).

Le respect du principe d'égalité de traitement doit toutefois se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d'une autre procédure (voir l'arrêt du 2 mai 2012, «UniversalPHOLED», T-435/11).

4 Instruction

Article 78 du RMC Règles 57-59 du REMC

Des mesures d'instruction peuvent être prises dans toutes les procédures devant l'Office. Elles sont énumérées à l'article 78 du RMC et à la règle 57 du REMC, sans que leur liste ne soit exhaustive.

Il s'agit des mesures suivantes:

- l'audition des parties,
- la demande de renseignements,
- la production de documents et d'échantillons,
- l'audition de témoins,
- l'expertise,

- les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites,
- la descente sur les lieux.

Certaines de ces mesures sont plus fréquentes, telles que la demande de renseignements, les déclarations écrites et, en particulier, la production de documents et d'échantillons. Les autres, telles que l'audition des parties, de témoins ou d'experts, la descente sur les lieux, etc. ne sont utilisées qu'à titre exceptionnel.

L'Office est le seul juge de l'opportunité de ces mesures. Il ne les prend que lorsqu'il les estime nécessaires à l'instruction du dossier.

Une décision de refus à une demande de mesure d'instruction ne peut faire l'objet d'un recours indépendant et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.

La procédure à mettre en œuvre par l'Office varie selon la nature de la mesure d'instruction envisagée.

4.1 Mesures écrites

L'Office, dans le cadre des mesures d'instruction, se limite, dans la plupart des cas, à des mesures écrites. Celles-ci sont les moins onéreuses, les plus simples et les plus souples à mettre en œuvre.

L'Office privilégie à ce titre la production de documents et d'échantillons. Mais les mesures écrites possibles comprennent également non seulement la demande de renseignements, ou les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites, mais aussi des expertises qui peuvent se limiter à la seule remise d'un rapport écrit.

Aucune formalité ni procédure particulière n'est prévue par la réglementation. Ce sont donc les règles générales de procédure de l'Office qui s'appliquent.

Notamment, tous les renseignements, documents ou échantillons fournis par une partie sont communiqués aux autres parties dans les plus brefs délais et l'Office peut impartir à ces dernières un délai, en principe de deux mois, pour y répondre.

La décision de l'Office ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les deux parties ont pu prendre position.

4.2 Audition

Il s'agit de mesures qui prennent la forme d'une procédure orale, telle que l'audition d'une partie, d'un témoin ou d'un expert.

Pour rappel: l'Office ne décide qu'à titre exceptionnel de recourir à une procédure orale, notamment en raison de la lourdeur procédurale susceptible de prolonger la procédure et du coût qui devra être supporté, à terme, par la partie qui succombe dans le cas d'une procédure *inter partes*, voire, dans certains cas, par les deux parties.

Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée (en l'espèce, une audition), les faits pertinents à prouver et la date de l'audition.

Si l'audition a été demandée par l'une des parties, la décision fixe également le délai, en principe d'un mois, dans lequel cette partie doit communiquer les noms et adresses des témoins et experts dont elle souhaite l'audition.

À la suite de sa décision, l'Office invite les parties, témoins ou experts à comparaître devant lui. Le délai de comparution est d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court. La convocation doit contenir, outre la date d'audition et les faits sur lesquels elle portera, les noms des parties à la procédure et la nature des frais (le cas échéant) que les témoins ou experts peuvent se voir rembourser par l'Office.

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

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

4.3 Expertise

Le recours aux mesures visées ici est exceptionnel pour les raisons précitées. En particulier, ce n'est qu'en dernier ressort qu'il est fait recours à l'expertise et à la descente sur les lieux afin d'éviter les frais importants et la prolongation de la procédure qu'elles occasionnent.

L'Office décide de l'opportunité d'une expertise et désigne les experts. Il ne tient pas de liste ou de comité spécial d'experts, en raison du caractère exceptionnel de cette mesure d'instruction.

Le mandat de l'expert doit indiquer:

- la description précise de sa mission,
- le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d'expertise,
- les noms des parties à la procédure,
- l'indication des frais qu'il peut se voir rembourser par l'Office.

Dès réception du rapport d'expertise, l'Office en remet un exemplaire aux parties.

Si l'Office estime le rapport suffisant, et si les parties acceptent cette forme, celui-ci n'est, en principe, utilisé que sous sa forme écrite. La présentation d'un rapport oral ou l'audition de l'expert reste donc une option laissée à l'appréciation de l'Office.

Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence, au motif d'un intérêt personnel, de son intervention antérieure dans le règlement de l'affaire ou parce qu'il est suspecté de partialité. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité de l'expert désigné. Si les parties récusent l'expert, l'Office statue sur la récusation. Les motifs pour la récusation d'un expert sont les mêmes que pour la révocation d'un examinateur ou d'un membre d'une chambre de recours en vertu de l'article 137 du RMC.

4.4 Descente sur les lieux

L'Office n'estime nécessaire d'organiser une descente sur les lieux que dans des cas très exceptionnels. Lorsque tel est le cas, l'Office prend une décision, qui doit être motivée comme n'importe quelle autre décision de l'Office, énonçant la mesure d'instruction envisagée (en l'occurrence une descente sur les lieux), les faits pertinents à prouver et la date de la descente sur les lieux.

La date de la descente sur les lieux doit être fixée de manière à laisser suffisamment de temps à la partie intéressée pour la préparer.

4.5 Déclarations sous serment

Les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement sont également admissibles en tant que preuves, à condition d'être communiquées par une partie. Toutefois, la crédibilité de ces déclarations doit faire l'objet d'un examen afin d'établir la précision et l'exactitude de l'information qu'elles contiennent et de déterminer si elles proviennent d'une source indépendante et/ou si elles sont corroborées par des informations écrites (par exemple, les déclarations dans lesquelles le déclarant confirme que certaines informations figurent dans les registres de son entreprise). Les parties ne peuvent abuser de l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC pour apporter leur propre témoignage.

Pour qu'une déclaration soit qualifiée d'assermentée ou de solennelle, elle doit indiquer qu'une fausse déclaration constitue un délit selon la législation de l'État membre dans lequel le document est rédigé. C'est précisément le risque d'une sanction pénale qui pousse le déclarant à dire la vérité, et qui permet à l'Office d'acquérir la conviction que les faits allégués sont exacts.

Lorsque tel n'est pas le cas, le document est considéré au même titre que n'importe quel autre document ou déclaration écrite, et ne revêt aucune force probante.

4.6 Frais de l'instruction

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

Les témoins et les experts qui ont été convoqués ou qui ont été entendus par l'Office ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance sur ces frais peut leur être accordée. Les témoins ont en outre droit à une indemnité pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux.

Les montants remboursés et les avances sur frais sont fixés par le président de l'Office et publiés au Journal officiel de l'Office. Pour de plus amples informations, voir la décision n° EX-99-1 telle que modifiée par la décision n° EX-03-2 du 20 janvier 2003.

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

5 Procédure orale

Article 77 du RMC

L'article 77 du RMC dispose que l'Office peut recourir à la procédure orale.

Un contact non officiel tel qu'une conversation téléphonique ne constitue pas une procédure orale au sens de l'article 77 du RMC.

L'Office recourt à la procédure orale de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties à la procédure seulement lorsqu'il le juge absolument nécessaire, et cette décision est laissée à sa discrétion. Dans la grande majorité des cas, la possibilité pour les parties de présenter leurs observations par écrit s'avère suffisante, et on voit difficilement quel élément supplémentaire pourrait être présenté lors d'une audition sans violer le principe selon lequel les faits doivent être invoqués et les preuves produites en temps utile et dans les délais fixés dans la procédure écrite.

5.1 Ouverture de la procédure orale

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

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

Dans la mesure où l'Office estime que certaines questions l'exigent et pour faciliter l'audition, il peut inviter les parties à présenter des observations écrites ou à produire des preuves, préalablement à l'audition. Le délai que fixe l'Office pour la réception de ces observations tient compte du fait que celles-ci doivent lui parvenir dans un délai suffisamment raisonnable pour qu'elles puissent être transmises aux autres parties.

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

5.2 Déroulement de la procédure orale

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

La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est, en principe, publique devant la division d'annulation et les Chambres de recours. Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

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

6 Procès-verbal de l'instruction et de la procédure orale

Règle 60 du REMC

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

7 Décisions

7.1 Contenu

Article 75 du RMC
Règle 55 du REMC

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

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

Le nom de la ou des personnes qui ont rendu la décision figure au bas de celle-ci (règle 55 du REMC).

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

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

7.2 Répartition des frais

Article 82, paragraphe 5, et article 85 du RMC
Règles 51 et 94 du REMC

Dans la procédure *ex parte*, aucune décision n'est prise sur les frais ou leur répartition. Les taxes versées à l'Office ne sont pas remboursées (exceptions: la règle 51 du REMC, qui prévoit le remboursement de la taxe de recours dans certains cas, et l'article 82, paragraphe 5, du RMC, qui prévoit le remboursement de la taxe en cas de rejet d'une requête en poursuite de procédure).

La répartition des frais et la détermination des frais est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition, dans la décision sur la demande en déchéance ou en nullité (y compris dans la décision sur le recours et dans les procédures devant le Tribunal ou la Cour de justice). Les «frais» comprennent les frais exposés par les parties à la procédure, à savoir principalement des frais de représentation (bien qu'ils soient plafonnés à un niveau relativement bas) et les frais exposés au titre de la participation aux auditions. Les «frais» comprennent également la taxe d'opposition ou la taxe pour la demande en déchéance ou en nullité payée par l'opposant ou l'autre partie.

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

Ainsi, dans une décision rendue dans le cadre d'une procédure *inter partes*, l'Office statue sur la répartition des frais. La partie perdante supporte les taxes exposées par l'autre partie ainsi que les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures. Si les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l'équité l'exige, l'Office peut décider d'une répartition différente des frais.

Lorsque le montant se limite aux frais de représentation exposés par l'autre partie (ou au remboursement éventuel de la taxe d'opposition ou de la taxe pour la demande en déchéance ou en nullité), la décision fixe le montant des frais à payer par les parties perdantes. Il n'est pas nécessaire à cet effet de prouver que les frais ont été effectivement exposés.

Les «frais de représentation» désignent exclusivement les frais liés à la représentation professionnelle au sens de l'article 93 du RMC, et n'incluent donc pas le cas de la représentation par un employé (même si ce dernier appartient à une autre entreprise qui est économiquement liée).

Cette partie de la décision forme titre exécutoire dans le cadre d'une procédure simplifiée, dans tous les États membres de l'UE.

En cas de retrait ou de renonciation à la demande de marque communautaire ou à la marque communautaire contestée, ou en cas de retrait de l'opposition ou de la demande en déchéance ou en nullité, l'Office ne statue pas sur le fond de l'affaire, mais rend normalement une décision sur les frais. La partie qui met fin à la procédure supporte les taxes et les frais exposés par l'autre partie. Lorsque l'affaire est classée pour d'autres motifs, l'Office règle librement les frais. La décision sur les frais ne se fonde en aucun cas sur les hypothèses quant à la partie qui aurait eu gain de cause si une décision sur le fond avait été nécessaire. Par ailleurs, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision fixant le montant des frais, la partie intéressée peut présenter une requête visant à en obtenir la réformation. Cette requête doit être motivée et accompagnée de la taxe correspondante (article 2, paragraphe 30, du RTMC).

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
DES MARQUES COMMUNAUTAIRES
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 4

LANGUE DE LA PROCÉDURE

Table des matières

1	Introduction	3
2	Du dépôt de la demande à l'enregistrement (à l'exception de l'opposition).....	3
2.1	Demande d'enregistrement	3
2.2	Autres requêtes	4
3	Après l'enregistrement (à l'exception de la déchéance et de la nullité) .	4
4	Opposition, déchéance et nullité.....	4
5	Caractère immuable des règles linguistiques	5
6	Traductions et attestations relatives aux traductions	5
7	Non-conformité au régime linguistique	5

1 Introduction

Article 119 du RMC
Règle 95, règle 96 et règle 98 du REMC
Communication n° 4/04 du président de l'Office

Les langues de l'Office sont au nombre de cinq, à savoir l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Les demandes de marque communautaire peuvent toutefois être déposées dans n'importe quelle langue officielle de l'UE. Le RMC fixe les règles de détermination et d'utilisation de la langue de procédure. Ces règles peuvent varier d'une procédure à l'autre, en particulier selon qu'il s'agit d'une procédure *ex parte* ou d'une procédure *inter partes*.

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

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

2.1 Demande d'enregistrement

Une demande d'enregistrement d'une marque communautaire peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle de l'UE.

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

Au cours de la procédure, le demandeur peut utiliser:

- la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office; ou
- la deuxième langue, à sa convenance, lorsque la première langue n'est pas une langue de l'Office.

L'Office utilise:

- uniquement la première langue, s'il s'agit d'une langue de l'Office;
- la première langue, s'il ne s'agit pas d'une langue de l'Office, conformément à l'arrêt «KIK» rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 9/9/2003, C-361/01 P), sauf si le demandeur a donné son accord écrit à l'Office pour utiliser la deuxième langue, auquel cas l'Office agit en conséquence. L'accord concernant l'usage de la deuxième langue doit être donné séparément pour chaque dossier; il ne peut être donné pour l'ensemble des dossiers en cours ou futurs.

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

2.2 Autres requêtes

Règle 95, point a), du REMC

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

3 Après l'enregistrement (à l'exception de la déchéance et de la nullité)

Règle 95, point b), du REMC

Toute requête, demande, déclaration de division ou renonciation, à l'exception d'une demande en déchéance ou en nullité, présentée après l'enregistrement de la marque communautaire, doit être soumise dans l'une des cinq langues de l'Office.

Exemple: le titulaire d'une marque communautaire peut, après l'enregistrement de cette dernière, déposer une demande d'enregistrement de licence en anglais et, quelques semaines plus tard, une demande de renouvellement en italien.

4 Opposition, déchéance et nullité

Règle 16 et règle 38, paragraphe 1, du REMC

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

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

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

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

5 Caractère immuable des règles linguistiques

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

6 Traductions et attestations relatives aux traductions

Règle 98 du REMC

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

La traduction doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. L'Office peut exiger la production d'une traduction certifiée dans un délai spécifique, mais n'exerce ce droit que s'il a des raisons de douter de la fidélité de la traduction.

7 Non-conformité au régime linguistique

Dans le cas où le régime linguistique n'est pas respecté, l'Office enverra un courrier d'irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande ou la requête sera rejetée.

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

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 6

**RÉVOCATION DE DÉCISIONS,
SUPPRESSION D'INSCRIPTIONS DANS LE
REGISTRE ET CORRECTION D'ERREURS**

Table des matières

1	Révocation de décisions et suppression d'inscriptions dans le registre	3
1.1	Erreur de procédure manifeste imputable à l'Office	3
1.2	Qui statue sur les demandes de révocation/suppression?.....	4
1.3	Aspects procéduraux	5
1.3.1	Évaluation.....	5
1.3.2	Distinction selon qu'il y a une ou deux parties	5
1.3.2.1	Procédures pour une partie.....	6
1.3.2.2	Procédure pour plus d'une partie	7
2	Correction d'erreurs dans les décisions et autres notifications	8
2.1	Correction d'erreurs dans les décisions.....	8
2.1.1	Remarques générales	8
2.1.2	Aspects procéduraux.....	9
2.1.2.1	Délai	9
2.1.2.2	Évaluation.....	9
2.1.2.3	Procédure.....	9
2.2	Correction d'erreurs figurant dans les notifications autres que les décisions.....	9
3	Rectification d'erreurs figurant dans les publications et correction d'erreurs figurant au registre ou dans l'enregistrement publié	10

1 Révocation de décisions et suppression d'inscriptions dans le registre

Article 80 du RMC

Sous certaines conditions, une décision prise par l'Office peut être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée. La présente partie des directives concerne les aspects pratiques de la révocation/suppression conformément à l'article 80 du RMC; elle ne s'applique pas aux dessins ou modèles communautaires enregistrés.

La procédure de révocation peut être engagée soit par une partie à la procédure, soit par l'Office de sa propre initiative.

Une décision ne peut être révoquée que par une autre décision. Il en va de même pour les suppressions d'inscriptions dans le registre.

1.1 Erreur de procédure manifeste imputable à l'Office

Une décision ne peut être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée que lorsque cette décision ou inscription est entachée d'une erreur de procédure manifeste imputable à l'Office.

Une décision/inscription est entachée d'une erreur de procédure manifeste lorsqu'une erreur a été commise dans la procédure (habituellement en cas d'omission d'une étape fondamentale de la procédure) ou lorsque la décision est adoptée/l'inscription effectuée sans tenir compte d'une action de procédure entreprise par les parties. Il convient de distinguer les erreurs de procédure des erreurs sur le fond, qui ne peuvent pas donner lieu à une révocation. La décision/l'inscription est erronée d'un point de vue procédural (c'est-à-dire qu'elle est entachée d'une erreur de procédure manifeste) si la procédure prévue par les règlements n'a pas été correctement appliquée.

La liste ci-après est une liste non exhaustive d'exemples d'erreurs de procédure manifestes nécessitant une révocation.

- La marque communautaire est enregistrée en dépit du fait qu'elle avait antérieurement fait l'objet d'un retrait.
- L'opposition a été jugée recevable même si certaines conditions de recevabilité n'étaient pas satisfaites (voir l'arrêt de la CJUE du 18 octobre 2012, «REDTUBE», C-402/11 P).
- La marque communautaire est enregistrée en dépit d'une irrégularité dans le paiement de la taxe de dépôt.
- La marque communautaire est enregistrée alors qu'elle a fait l'objet d'une opposition à laquelle il a été fait droit.
- Le rejet de la marque communautaire sur la base de motifs absolus est notifié avant l'expiration du délai accordé au demandeur pour adresser des observations en réponse à l'objection, ou sans tenir compte des observations que le demandeur a déposées dans le délai imparti. (Lorsque le demandeur a répondu dans le délai prescrit, l'examineur peut poursuivre le traitement de la

demande, par exemple en rendant une décision, et n'est pas tenu d'attendre l'expiration du délai fixé dans la lettre d'objection.)

- La marque communautaire est rejetée sur la base de motifs absolus, sans tenir compte de la demande valable du demandeur tendant à se voir accorder l'opportunité de produire des éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l'usage (voir l'article 7, paragraphe 3, du RMC).
- La marque communautaire est rejetée sur la base de motifs absolus, sans tenir compte des éléments de preuve dûment produits du caractère distinctif acquis par l'usage.
- La marque communautaire est rejetée par la division d'opposition, sans tenir compte d'une demande de preuve de l'usage non traitée ou sans examiner la question de la preuve de l'usage.
- La marque communautaire est enregistrée alors qu'une procédure d'opposition est pendante.
- L'opposition est rejetée sur le fondement d'un défaut de preuve de l'usage, mais
 - aucun délai n'a été expressément notifié à l'opposant pour produire des éléments de preuve de l'usage;
 - des éléments de preuve de l'usage ont été déposés dans le délai prescrit et ont été ignorés.
- La décision d'opposition a été rendue alors que la procédure était suspendue ou interrompue ou, de manière plus générale, alors qu'un délai accordé à l'une des parties n'avait pas encore expiré.
- Toute violation du droit d'être entendu (observations non transmises à l'autre partie alors que cette partie, conformément au règlement ou à la pratique de l'Office, aurait dû se voir accorder un délai pour formuler une réponse).
- Lors de la clôture d'un dossier en raison d'une limitation de la demande de marque communautaire contestée ou d'un retrait, l'Office a rendu une décision sur les frais, en ignorant un accord relatif aux frais conclu entre les deux parties qui figurait au dossier à la date concernée.
- Un transfert de propriété a été inscrit au registre en l'absence de preuves suffisantes du transfert.

La question de savoir si ces erreurs de procédure ont résulté d'une erreur humaine ou du dysfonctionnement d'un outil informatique est sans importance.

L'*effet* de la révocation d'une décision ou de la suppression d'une inscription dans le registre est que la décision ou l'inscription est réputée n'avoir jamais existé. Le dossier est renvoyé à l'étape de la procédure à laquelle il se trouvait avant que la décision erronée soit adoptée ou que l'inscription erronée soit portée au registre.

1.2 Qui statue sur les demandes de révocation/suppression?

Les décisions de révocation/suppression sont adoptées par le département ou l'unité qui a procédé à l'inscription ou qui a établi la décision.

1.3 Aspects procéduraux

Article 80 du RMC

1.3.1 Évaluation

Les examinateurs doivent vérifier, premièrement, si la décision ou l'inscription est entachée d'une erreur de procédure manifeste, deuxièmement, si plus de six mois se sont écoulés depuis la notification de la décision ou de l'inscription dans le registre et, troisièmement, si un recours a été formé contre la décision/l'inscription au registre.

- (a) **Évaluation:** il convient de vérifier si la décision ou l'inscription est entachée d'une erreur de procédure manifeste. Pour plus d'informations, voir ci-dessus au paragraphe 1.1.
- (b) **Six mois:** chaque fois qu'un examinateur constate une erreur de procédure manifeste, il est indispensable d'établir si plus de six mois se sont écoulés depuis la notification de la décision ou de l'inscription dans le registre. Aucune révocation/suppression n'est possible si plus de six mois se sont écoulés (voir l'article 80, paragraphe 2, du RMC).

L'article 80 du RMC prévoit que la suppression ou la révocation «sont ordonnées» dans un délai de six mois à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision. Ceci signifie que même si le délai a expiré, il est procédé à la suppression d'une inscription ou à la révocation d'une décision si l'Office est informé par écrit du fait que cette inscription ou décision est entachée d'une erreur manifeste de procédure dans un délai de six mois à partir de la notification de cette inscription/décision. Ceci signifie également qu'une inscription peut être supprimée ou une décision révoquée après l'expiration de la période de six mois si l'Office adresse une notification engageant la procédure de suppression ou de révocation dans un délai de six mois à partir de la notification de cette inscription/décision.

- (c) **Décision/inscription faisant l'objet d'un recours pendant:** avant d'adresser un courrier notifiant aux parties son intention de supprimer une inscription ou de révoquer une décision, et avant de procéder effectivement à cette suppression/révocation, l'Office doit vérifier si un recours a été formé à l'encontre de la décision ou de l'inscription. **Une décision ou une inscription ne peut pas être révoquée/supprimée en cas de recours pendant devant les chambres de recours** (voir la décision du 28 avril 2009, «BEHAVIOURAL INDEXING», R 323/2008-G).

1.3.2 Distinction selon qu'il y a une ou deux parties

La procédure applicable lorsqu'**une seule partie** est affectée est décrite ci-après au paragraphe 1.3.2.1. Il en va ainsi, par exemple, lorsque l'Office reçoit valablement des observations d'un tiers qui soulèvent des doutes mais que la demande de marque communautaire n'est pas bloquée et est admise à l'enregistrement, et lorsqu'une demande de marque communautaire est enregistrée bien que la taxe de dépôt n'ait pas été acquittée.

Les erreurs qui concernent la mauvaise gestion des dossiers après l'adoption d'une décision, par exemple lorsqu'une demande de marque communautaire est enregistrée alors qu'elle a été rejetée sur la base de motifs absolus, ne lèsent qu'une partie – le demandeur.

Si la révocation d'une décision est susceptible d'affecter **plus d'une partie**, il convient d'appliquer la procédure décrite ci-après au paragraphe 1.3.2.2. Par exemple, plusieurs parties sont affectées par la révocation d'une décision dans le cadre d'une procédure d'opposition lorsque l'Office a ignoré une demande de preuve de l'usage.

Les erreurs qui concernent la mauvaise gestion des dossiers après l'adoption d'une décision d'opposition, par exemple lorsqu'une demande de marque communautaire est enregistrée alors qu'elle avait été rejetée dans son intégralité, sont réputées affecter à la fois le demandeur et l'opposant.

Les erreurs lors de l'enregistrement d'un transfert de propriété affectent également plusieurs parties. Si la procédure est principalement *ex parte*, l'Office peut, selon le cas, considérer que plusieurs parties sont affectées: le nouveau titulaire, l'ancien titulaire et le tiers qui aurait dû être inscrit dans le registre.

1.3.2.1 Procédures pour une partie

Erreur détectée par l'Office

Si l'Office lui-même découvre qu'une erreur a été commise, il informe le demandeur/titulaire de son intention de révoquer la décision/supprimer l'inscription et fixe un délai pour le dépôt d'observations d'une durée d'un mois si le demandeur/titulaire a son siège social dans un État membre de l'UE, et de deux mois dans le cas contraire. La lettre doit exposer les motifs de la révocation/suppression.

Si le demandeur/titulaire fait part de son accord ou ne dépose aucune observation, l'Office révoque la décision/supprime l'inscription.

Si le demandeur/titulaire ne marque pas son accord avec la révocation ou la suppression, une décision formelle doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans le cadre des procédures, paragraphe 7, Décisions.

Erreur notifiée par la partie affectée

Si le demandeur/titulaire informe l'Office par écrit d'une erreur, il n'est pas nécessaire de demander la présentation d'observations. Dans pareil cas, il convient de déterminer si la demande de révocation/suppression est recevable. Dans l'affirmative, la décision est révoquée ou l'inscription dans le registre supprimée. Si l'Office conclut à l'absence de motif de révocation/suppression, il adopte une décision de rejet de la demande de la partie exposant les motifs de ce rejet.

1.3.2.2 Procédure pour plus d'une partie

Erreur détectée par l'Office

Si l'Office lui-même découvre qu'une erreur a été commise, il informe les deux parties de son intention de révoquer la décision/supprimer l'inscription et fixe un délai pour la présentation d'observations dont la durée est en principe de deux mois (ramenée à un mois si les deux parties ont leur siège social respectif dans un État membre de l'UE).

Si les parties font part de leur accord ou ne produisent aucune observation en réponse, l'Office doit révoquer la décision/supprimer l'inscription dans le registre.

Si l'une des parties refuse la révocation/suppression, une décision motivée doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans le cadre des procédures, paragraphe 7, Décisions.

Erreur notifiée par l'une des parties

Si la partie lésée par l'erreur informe l'Office par écrit d'une erreur, il convient de déterminer si la demande de révocation/de suppression est recevable. Dans l'affirmative, l'Office notifie à la partie qui a bénéficié de l'erreur (l'autre partie) de son intention de procéder à la révocation/suppression (et il adresse une copie de cette notification à la première partie pour information). L'Office fixe un délai pour la formulation d'observations dont la durée est en principe de deux mois (et peut être ramenée à un mois si la partie lésée a son siège social dans un État membre de l'UE).

Si l'autre partie fait part de son accord ou ne présente aucune observation en réponse, l'Office doit révoquer la décision/supprimer l'inscription.

Si l'autre partie refuse la révocation ou la suppression, une décision motivée doit être adoptée. Cette décision est soumise aux exigences habituelles décrites dans les Directives, partie A, Dispositions générales, section 2, Principes généraux à respecter dans le cadre des procédures, paragraphe 7, Décisions.

À titre d'exemple, lorsqu'un opposant informe l'Office qu'alors même qu'il avait vu son opposition accueillie et la demande de marque communautaire rejetée, la demande de marque communautaire a été enregistrée, le demandeur doit être informé et se voir accorder un délai de deux mois pour présenter ses observations. L'inscription sera supprimée indépendamment du fait que le demandeur marque ou non son accord ou qu'il ne répond pas.

Si la partie qui a bénéficié de l'erreur informe l'Office par écrit, il convient de déterminer si la demande de révocation/suppression est recevable. Dans l'affirmative, la partie lésée par l'erreur doit être informée en conséquence. Étant donné que la révocation/suppression interviendra au bénéfice de cette dernière, la décision peut être révoquée ou l'inscription supprimée au moment où le courrier est envoyé (aux deux parties). Il n'est pas nécessaire que la partie ayant bénéficié de l'erreur présente des observations, étant donné qu'il peut être considéré que par son courrier informant l'Office de l'erreur, elle a signifié son accord avec la révocation/suppression.

À titre d'exemple, lorsqu'un demandeur informe l'Office que sa demande de marque communautaire a été enregistrée alors qu'elle avait été refusée par décision de l'Office,

l'inscription dans le registre doit être supprimée. Il n'est pas nécessaire d'entendre l'opposant.

Enfin, lorsqu'une révocation ou une suppression est devenue définitive, elle doit être publiée si l'inscription erronée avait déjà été publiée au registre. Si l'Office conclut à l'absence de motif de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription, il signifie le rejet de la demande concernée par courrier et adresse des copies de ce courrier et de la demande initiale à l'autre partie pour information.

2 Correction d'erreurs dans les décisions et autres notifications

Règle 53 du REMC

2.1 Correction d'erreurs dans les décisions

2.1.1 Remarques générales

En application de la règle 53 du R EMC, lorsque l'Office constate, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste dans une décision, il veille à ce que cette faute ou erreur soit rectifiée par le service ou le secteur compétent. Il ressort du libellé que la seule finalité légitime des rectifications effectuées sur le fondement de cette disposition est de rectifier des fautes d'orthographe ou de grammaire, des fautes de transcription – comme des erreurs portant sur le nom des parties ou sur la forme écrite des signes – ou des erreurs qui sont si manifestes que le libellé ne pouvait être compris que dans le sens du libellé tel que rectifié. Cependant, lorsque l'erreur figure dans un motif formulé à titre surabondant dans une décision, la seule possibilité est de révoquer la décision, sous réserve, en outre, que toutes les conditions soient satisfaites.

L'Office utilise la même définition d'«erreur manifeste» en relation avec l'article 44, paragraphe 2, du RMC, et la règle 53 du REMC, que celle exposée au point B.16 des déclarations conjointes du Conseil et de la Commission portées au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption du RMC: «...la notion d'«erreurs» (manifestes) inclut les erreurs dont la rectification s'impose à l'évidence en ce sens qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé».

La révocation au titre de l'article 80 du RMC se distingue de la rectification au titre de la règle 53 du REMC en ce que la révocation annule une décision, alors que la rectification d'erreurs est sans effet sur la validité de la décision et n'ouvre pas de nouveau délai de recours.

Un exemple de faute de transcription serait le cas où il est fait référence à une marque de manière erronée, par exemple une marque «HAMMER» à laquelle il serait fait référence en utilisant le mot «HUMMER».

Un exemple d'erreur manifeste est l'inversion de la marque antérieure et de la marque contestée lors de la comparaison des signes.

2.1.2 Aspects procéduraux

2.1.2.1 Délai

Les règlements ne fixent pas de délai pour la rectification d'erreurs dans les décisions, ce qui suggère qu'il est possible d'effectuer des rectifications à tout moment, pour autant que ces rectifications ne créent pas de conflit avec le principe d'équité.

2.1.2.2 Évaluation

Les examinateurs doivent vérifier, premièrement, si l'erreur à rectifier est une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste et, deuxièmement, si la décision fait l'objet d'un recours.

- (a) **Évaluation:** avant d'envoyer une lettre notifiant une rectification, l'examineur doit vérifier si l'erreur à rectifier est une faute linguistique, une faute de transcription ou une erreur manifeste.
- (b) **Recours:** l'examineur doit également vérifier si la décision fait l'objet d'un recours. **Aucune rectification ne peut être effectuée si un recours contre la décision est pendant devant les chambres de recours.** Cependant, les chambres doivent être informées de la situation.

2.1.2.3 Procédure

La rectification des fautes linguistiques, fautes de transcription et erreurs manifestes s'effectue par l'envoi d'un rectificatif à la partie affectée ou aux parties affectées. Le courrier d'accompagnement doit comporter une brève explication des rectifications.

Une fois qu'il a été procédé aux rectifications, l'examineur s'assure que les changements sont reportés dans la décision telle qu'elle apparaît dans la base de données de l'Office.

La date de la décision ou de l'inscription **reste inchangée après la rectification. En conséquence, celle-ci n'a pas d'incidence sur le délai de recours.**

Lorsque la fixation des frais fait partie d'un motif formulé à titre surabondant dans la décision, elle ne peut être rectifiée que par voie de révocation.

2.2 Correction d'erreurs figurant dans les notifications autres que les décisions

Les erreurs dans les notifications autres que les décisions peuvent être corrigées par l'envoi d'une notification rectifiée indiquant que cette seconde notification remplace et annule celle envoyée précédemment. La notification doit être assortie d'excuses pour tout désagrément occasionné.

3 Rectification d'erreurs figurant dans les publications et correction d'erreurs figurant au registre ou dans l'enregistrement publié

Article 39 du RMC
Règles 14, 27, 84 et 85 du REMC

L'article 39 du RMC prévoit que les demandes de marque communautaire qui n'ont pas été rejetées sur la base de motifs absolus doivent être publiées à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la délivrance du rapport de recherche.

La règle 14 du REMC précise les modalités de la rectification des erreurs et des fautes figurant dans la publication de la demande effectuée conformément à l'article 39 du RMC.

La règle 27 du REMC fixe les modalités de la rectification des erreurs et fautes figurant dans l'enregistrement d'une marque communautaire ou dans une inscription portée au registre en application de la règle 84 du REMC, y compris toute décision du président rendue conformément à la règle 84, paragraphe 4, du REMC, et aux erreurs figurant dans la publication de ces inscriptions dans le registre.

La principale différence entre la rectification d'une inscription dans le registre conformément à la règle 27 et la suppression d'une inscription dans le registre conformément à l'article 80 du RMC est que, dans le premier cas, une partie seulement de la publication est concernée, tandis que dans le second cas, l'inscription au registre est supprimée dans son intégralité.

En cas d'erreur imputable à l'Office, ce dernier la rectifie, soit d'office (lorsqu'il a lui-même constaté l'erreur), soit sur requête du titulaire.

Les rectifications d'erreurs dans les demandes de marque communautaire qui ne nécessitent pas de republication de la demande à des fins d'opposition sont publiées dans la Partie B.2 du Bulletin. Les rectifications apportées conformément à la règle 14 du REMC qui nécessitent une republication de la demande à des fins d'opposition sont publiées dans la Partie A.2. Cependant, la republication n'est requise que dans le cas où la liste de produits et services initialement publiée était plus limitée.

Dans tous les cas, les rectifications effectuées conformément à la règle 14 ou à la règle 27 sont notifiées, selon le cas, à la partie affectée ou aux parties affectées.

Les erreurs peuvent être corrigées conformément à la règle 27, paragraphe 1, du REMC, dans les cas cités ci-dessous, sans limitation:

- Une classe figurant dans la demande fait défaut dans la publication.
- La demande a été déposée pour le signe «x» et la publication fait référence au signe «y», ou la liste des produits et services publiée est erronée.
- La marque communautaire a été enregistrée sans tenir compte d'une limitation.

Les rectifications d'erreurs dans des enregistrements de marque communautaire qui ne nécessitent pas de republication à des fins d'opposition sont publiées dans la rubrique B.4.2 du Bulletin. Les rectifications apportées conformément à la règle 27 du

Directives relatives à l'examen devant l'Office, partie A, Dispositions générales Page 10

REMC qui nécessitent la republication d'une partie de la demande à des fins d'opposition sont publiées dans la rubrique A.2.1.2.

La republication à des fins d'opposition sera toujours nécessaire lorsqu'une rectification comprend la modification de la représentation de la marque ou un élargissement de la liste des produits et services déjà publiée. En ce qui concerne les autres rectifications, la décision de procéder ou non à une republication sera prise au cas par cas.

Les rectifications apportées à des inscriptions figurant au registre doivent être publiées conformément aux termes de la règle 27, paragraphe 3, et de la règle 85, paragraphe 2, du R EMC. Les rectifications d'erreurs relatives figurant dans une inscription dans le registre sont publiées dans la rubrique B.4.2 du Bulletin. Tous les cas énumérés ci-dessus à titre exemplatif (de rectifications et de révocation/suppressions) doivent être publiés.

Aucune publication de rectification au titre de la règle 27 du REMC n'est nécessaire lorsque la publication initiale avait été effectuée dans la partie inappropriée du Bulletin. Conformément à la communication n° 11/98 du Président de l'Office du 15 décembre 1998, «l'effet juridique de la publication en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement sur la marque communautaire reste identique, qu'elle ait lieu dans la Partie B. 1 ou dans la Partie B. 2 du Bulletin».

Délai: il n'est prévu aucun délai pour effectuer les rectifications conformément aux règles 14 et 27 du REMC. Ces rectifications peuvent être faites à tout moment après la détection de l'erreur.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 7

RÉVISION

Table des matières

1	Principes généraux	3
1.1	Introduction	3
1.2	Dans les procédures <i>ex parte</i>	3
1.3	Dans les procédures <i>inter partes</i>	3
2	Révision applicable - procédure	4
2.1	Vérification de la formation du recours	4
2.2	Vérification de la recevabilité du recours	4
2.3	Vérification du bien-fondé du recours	5
2.3.1	Cas où il convient de faire droit au recours	5
2.3.2	Cas où le recours est fondé mais où la révision ne peut pas être accordée .	5
2.4	Effet d'une requête en <i>restitutio in integrum</i>	6
2.5	Décision d'accorder la révision.....	6
2.5.1	Délai pour la prise décision	6
2.5.2	Contenu de la décision	6
2.6	Recours contre la décision.....	7
2.7	Communication de la décision.....	7
3	Révision non accordée - procédure.....	7

1 Principes généraux

Articles 61 et 62 du RMC

1.1 Introduction

La prise de décision concernant une décision attaquée relève de la compétence des chambres de recours. Conformément aux articles 61 et 62 du RMC, la chambre de recours renvoie la décision attaquée devant le département à l'origine de la décision pour qu'elle soit révisée. Cette mesure permet à l'instance à l'origine de la décision initiale de faire droit au recours si celui-ci est recevable et fondé. Les procédures *inter partes* ne peuvent faire l'objet d'un recours que si l'autre partie l'autorise (voir la décision du 11 août 2009, R 1199/2008-4 – «DIPLOMÁTICO/DIPLOMAT»).

L'objectif de la révision est d'éviter que les chambres de recours ne soient submergées de recours contre des décisions que l'Office a reconnu comme devant être rectifiées. Cependant, l'objectif de la révision n'est pas de supprimer les erreurs dans les décisions de l'Office sans changer l'issue du dossier, mais d'apporter au requérant l'aide attendue.

1.2 Dans les procédures *ex parte*

Une révision peut être accordée lorsqu'un recours qui relève de la compétence des chambres de recours au sens de l'article 58 du RMC a été introduit contre une décision.

Si la division ou l'instance de l'Office dont la décision est attaquée considère que le recours est recevable et fondé, elle doit y faire droit.

S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

1.3 Dans les procédures *inter partes*

La révision est également applicable dans les procédures *inter partes*. Celles-ci incluent les procédures d'opposition (y compris les décisions par lesquelles l'opposition est jugée irrecevable), les procédures concernant les demandes en déchéance ou en nullité, ainsi que certaines procédures concernant l'inspection publique.

La révision n'est pas applicable lorsque le délai d'un mois suivant la réception par l'Office du mémoire exposant les motifs du recours a expiré.

La révision suppose qu'il existe un recours en suspens. La révision n'est pas applicable lorsque le recours a été retiré avant que le délai réglementaire d'un mois pour la révision n'ait expiré et lorsqu'aucune décision concernant la révision n'a encore été rendue.

2 Révision applicable - procédure

Articles 61 et 130 du RMC

Lorsque la révision est applicable, le greffe des chambres de recours transmet les pièces constituant le recours et toute communication ultérieure concernant le recours à la division de l'Office qui a rendu la décision.

La division concernée examine si la révision doit être accordée.

La révision est accordée uniquement lorsque le recours est recevable et fondé.

2.1 Vérification de la formation du recours

Article 60 du RMC
Règle 49, paragraphe 3, du REMC
Article 2, paragraphe 18, et article 8, paragraphes 3 et 4, du RTMC

Étant donné qu'un recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours, une décision attaquée pour laquelle la taxe de recours n'a pas été payée ne peut être révisée.

La division compétente doit dès lors vérifier que la taxe de recours a été entièrement acquittée dans les deux mois qui suivent la notification de la décision attaquée.

Si ce n'est pas le cas, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'une révision et doit être déférée sans délai (pas nécessairement seulement à la fin du délai d'un mois) au greffe des chambres de recours.

Pour de plus amples informations concernant les taxes, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, coûts et tarifs.

2.2 Vérification de la recevabilité du recours

Articles 58-60 CTMR
Règle 48 et règle 49, paragraphes 1 et 2, du REMC

La division compétente doit être sûre que le recours est recevable, c'est-à-dire qu'il satisfait aux exigences stipulées aux articles 58 à 60 du RMC et à la règle 48, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du REMC, ainsi qu'à toutes les autres exigences auxquelles se réfère la règle 49, paragraphe 2, du REMC.

La division compétente ne peut en aucun cas contacter le requérant afin de remédier aux irrégularités formelles ou de fond du recours. Cette interdiction s'applique également aux contacts oraux. Lorsque les exigences de recevabilité du recours ne sont pas remplies, le dossier doit être déféré sans délai aux chambres de recours.

Lorsque la langue utilisée n'est pas la langue de procédure de la décision attaquée, la révision n'est pas accordée.

Lorsque des renseignements essentiels, tels que le nom et l'adresse du requérant, manquent, ou lorsqu'il n'y a pas de signature ou d'autorisation, la révision n'est pas accordée.

2.3 Vérification du bien-fondé du recours

La division compétente doit s'assurer du bien-fondé du recours.

2.3.1 Cas où il convient de faire droit au recours

La date pertinente à prendre en compte pour évaluer le bien-fondé du recours est la date à laquelle la division compétente examine si la révision peut être accordée ou non.

Le recours est fondé lorsque la décision attaquée est incorrecte.

2.3.2 Cas où le recours est fondé mais où la révision ne peut pas être accordée

Article 7, paragraphe 3, et article 37, paragraphe 1, du RMC Règles 9, 11 et 13 du REMC
--

La révision est accordée seulement si les objections soulevées par l'Office ont été entièrement éliminées.

Par exemple, il ne peut être fait droit à un recours lorsque le demandeur de marque communautaire élimine seulement partiellement les irrégularités relevées par l'Office.

Un autre exemple est lorsque l'examineur a émis des objections sur la liste des produits et services et que le demandeur de marque communautaire dépose une nouvelle liste de produits et services qui ne satisfait pas entièrement aux objections soulevées par l'examineur et qui, par conséquent, doit être à nouveau examinée.

Un autre exemple est lorsque l'Office a rejeté une demande de marque communautaire pour des motifs absolus mais que le demandeur de marque communautaire invoque, dans son recours, que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, lequel doit alors être démontré.

La révision n'est pas applicable lorsque l'accorder signifierait simplement rouvrir le dossier sans le résoudre. Il n'est pas nécessaire que la révision débouche sur une décision positive sur le fond (dans le cas d'une demande de marque communautaire, l'enregistrement ou au moins, la publication). La révision constitue une aide au requérant dans la mesure où il recherche une infirmation de la décision. Pour déterminer si une révision apporterait l'aide requise, la décision attaquée et les motifs sur lesquels elle s'appuie constituent la base de l'analyse.

2.4 Effet d'une requête en *restitutio in integrum*

Articles 60 et 81 du RMC

La révision ne peut pas être accordée, lorsqu'un recours ou un mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été déposé à temps mais est accompagné d'une requête en *restitutio in integrum* visant le rétablissement du délai de deux mois pour l'introduction d'un recours ou le dépôt d'un mémoire exposant les motifs. Le recours doit être déféré aux chambres de recours sans délai.

2.5 Décision d'accorder la révision

Article 61, paragraphe 2, du RMC Règles 51 et 52 du REMC

Si la division compétente conclut que la révision doit être accordée, elle doit rendre une décision à cet effet dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs du recours.

2.5.1 Délai pour la prise décision

La décision doit être envoyée au plus tard le dernier jour du délai. Le fait que la date de notification de la décision soit postérieure à cette date n'est pas important. Si, par exemple, la décision est notifiée par courrier recommandé, la lettre recommandée doit être postée au plus tard le dernier jour du délai.

2.5.2 Contenu de la décision

Le contenu de la décision doit au moins prévoir l'annulation de la décision initiale et peut prévoir un traitement postérieur du dossier, par exemple, que la demande de marque communautaire soit enregistrée ou que l'enregistrement du transfert demandé soit inscrit dans les dossiers de la demande de marque communautaire.

La décision doit également indiquer si la taxe de recours doit ou non être remboursée.

Le remboursement de la taxe de recours n'est ordonné dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles. Le critère de base à prendre en compte est l'existence ou non d'une faute de l'Office à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si la décision attaquée s'avère incorrecte, le remboursement doit être accordé. Si la décision attaquée était correcte à la date à laquelle elle a été prise, aucun remboursement n'est accordé à moins qu'il soit établi qu'un document ou une observation supprimant l'irrégularité relevée par l'Office a été en fait reçu par l'Office avant la décision mais non porté au dossier à temps.

Lorsque la taxe de recours a été payée à partir d'un compte courant, l'actuel titulaire du compte est remboursé sur ce même compte. Lorsque le compte n'a pas encore été débité, la décision dispose qu'aucune taxe de recours ne sera prélevée.

2.6 Recours contre la décision

Article 58 du RMC

La décision d'accorder une révision n'est pas susceptible de recours.

Une décision refusant le remboursement de la taxe de recours est susceptible de recours indépendant.

2.7 Communication de la décision

Dès lors que la révision a été accordée, la division compétente en informe le greffe des chambres de recours.

3 Révision non accordée - procédure

Article 61, paragraphe 2, du RMC

Lorsque la division compétente arrive à la conclusion que les conditions d'octroi de la révision ne sont pas réunies, et au plus tard lors de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 61, paragraphe 2, du RMC, la division compétente doit remettre le dossier aux chambres de recours sans avis ou déclaration.

Lorsque la division compétente remet le dossier aux chambres de recours sans avis ou déclaration, aucune décision n'est prise pour refuser la révision.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 8

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Table des matières

1	Principes généraux	3
2	Critères d'octroi de la <i>restitutio in integrum</i>.....	3
2.1	Procédures auxquelles s'applique la <i>restitutio in integrum</i>	3
2.2	Parties	4
2.3	Délai imparti aux offices nationaux pour présenter une demande à l'Office.....	4
2.4	Délais exclus de la <i>restitutio in integrum</i>	4
2.5	Perte d'un droit ou d'un moyen de recours comme conséquence directe du non-respect d'un délai	5
2.6	Effet de la <i>restitutio in integrum</i>	6
3	Procédure.....	6
3.1	Délai	6
3.2	Taxe	7
3.3	Langues	7
3.4	Renseignements et preuves	7
3.5	Compétence.....	8
3.6	Publications.....	8
3.7	Décision, rôle d'autres parties dans la procédure de restitution.....	8
4	Tierce opposition.....	9

1 Principes généraux

Article 81 du RMC Article 67 du RDMC

Une partie à une procédure devant l'Office peut être rétablie dans ses droits (*restitutio in integrum*) si, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, elle n'a pas été en mesure de respecter un délai à l'égard de l'Office, si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions des règlements, la perte d'un droit ou d'un moyen de recours (voir l'arrêt du 28 juin 2012, T-314/10, «Cook's», points 16 et 17).

La *restitutio in integrum* n'est accordée que sur requête adressée à l'Office et donne lieu à la perception d'une taxe.

2 Critères d'octroi de la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* n'est octroyée que dans des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et indépendantes de la volonté de la partie concernée. Ces circonstances peuvent être, par exemple, une erreur commise par un service de courrier dans la transmission d'une communication à l'Office, une erreur provoquée ou commise par l'Office ou une grève générale.

En revanche, une erreur humaine dans la gestion des procédures de renouvellement commise par le représentant ou la partie proprement dite, les problèmes de TI, les retards des services postaux, les difficultés économiques et les erreurs dans le calcul des délais ou dans la compréhension du droit applicable ne sont pas considérés comme des circonstances exceptionnelles (voir la décision du 14 juin 2012 dans l'affaire R 2235/2011-1, «KA», et l'arrêt du 19 septembre 2012, T-267/11, «VR»).

2.1 Procédures auxquelles s'applique la *restitutio in integrum*

La *restitutio in integrum* s'applique à toutes les procédures devant l'Office.

Sont concernées les procédures au titre du RMC ainsi que celles relatives aux dessins ou modèles communautaires enregistrés au titre du RDMC. Les dispositions respectives de ces règlements ne diffèrent pas sur le fond.

La *restitutio in integrum* s'applique aux procédures *ex parte*, *inter partes* et de recours.

En ce qui concerne la *restitutio in integrum* en relation avec le non-respect du délai prévu pour la formation d'un recours et la révision, voir la Partie A – Règles générales, Section 7 – Révision, des directives.

2.2 Parties

Article 81 du RMC
Article 67 du RDMC

Est éligible au bénéfice de la *restitutio in integrum* toute partie à une procédure devant l'Office, c'est-à-dire non seulement le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou le demandeur ou le titulaire d'un dessin ou d'un modèle communautaire enregistré, mais aussi l'opposant, le demandeur en déchéance ou en nullité ou le contrefacteur présumé participant à une procédure conformément à l'article 54 du RDMC.

Le non-respect du délai doit être le fait de la partie concernée ou de son représentant.

2.3 Délai imparti aux offices nationaux pour présenter une demande à l'Office

Article 25, paragraphe 2, du RMC
Article 35, paragraphe 1, et article 38, paragraphe 2, du RDMC

Le délai d'un mois pour la transmission d'une demande de marque communautaire ou de deux mois pour la transmission d'une demande de dessin ou modèle communautaire, déposée auprès d'un office national, doit être respecté par l'office national et non par le demandeur et n'ouvre dès lors pas droit au bénéfice de la *restitutio in integrum*.

Conformément à l'article 38, paragraphe 2, du RDMC, la transmission tardive d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire entraîne un report de la date de dépôt de la demande à la date de la réception effective par l'Office des documents visés.

En outre, même en cas de non-respect du délai visé à l'article 25, paragraphe 3, du RMC pour la transmission d'une demande de marque communautaire, plutôt que de considérer que la demande de marque communautaire a été retirée, l'Office traite la demande de marque communautaire comme si elle lui était parvenue directement et non par l'intermédiaire d'un office national, ce qui a pour conséquence que la date de dépôt sera la date de réception effective par l'OHMI.

2.4 Délais exclus de la *restitutio in integrum*

Article 81, paragraphe 5, du RMC
Article 67, paragraphe 5, du RDMC

Dans le souci de garantir la sécurité juridique, la *restitutio in integrum* ne s'applique pas aux délais visés dans les dispositions suivantes:

Article 29, paragraphe 1, et article 81, paragraphe 5, du RMC
Règle 6, paragraphe 1, du REMC
Article 41, paragraphe 1, et article 67, paragraphe 5, du RDMC
Article 8, paragraphe 1, du REDMC

- le délai de priorité, c'est-à-dire le délai de six mois prévu pour présenter une demande revendiquant la priorité d'une demande de marque antérieure ou d'une demande de dessin ou modèle antérieure conformément à l'article 29, paragraphe 1, du RMC ou à l'article 41, paragraphe 1, du RDMC. Cependant, la *restitutio in integrum* s'applique au délai de trois mois prévu pour communiquer le numéro de dossier et produire une copie de la demande antérieure visée à la règle 6, paragraphe 1, du REMC ou à l'article 8, paragraphe 1, du REDMC;

Article 41, paragraphes 1 et 3, et article 81, paragraphe 5, du RMC

- le délai fixé pour former une opposition conformément à l'article 41, paragraphe 1, du RMC, y compris le délai prévu pour le paiement de la taxe d'opposition visée l'article 41, paragraphe 3, du RMC;

Article 81, paragraphes 2 et 5, du RMC
Article 6, paragraphes 2 et 5, du RDMC

- les délais fixés pour la *restitutio in integrum* proprement dite, à savoir:
 - le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*,
 - le délai de deux mois à compter de cette date pour accomplir l'acte non accompli,
 - la période d'un an après l'expiration du délai non observé pour le dépôt d'une requête en *restitution in integrum*.

2.5 Perte d'un droit ou d'un moyen de recours comme conséquence directe du non-respect d'un délai

Article 81, paragraphe 1, du RMC

Le non-respect du délai doit avoir eu pour conséquence directe la perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

Article 42, paragraphe 2, article 76, paragraphe 2, et article 77, paragraphe 1, du RMC
Règle 19, règle 20, paragraphes 1 à 5, et règle 40, paragraphes 1 à 3, du REMC

Ce n'est pas le cas lorsque les règlements offrent des options procédurales dont les parties à la procédure peuvent librement se prévaloir, par exemple demander une procédure orale, demander que l'opposant apporte la preuve de l'usage sérieux de sa marque antérieure, ou encore solliciter une prorogation du délai de réflexion conformément à la règle 19 du REMC. Le délai de réflexion proprement dit ne peut donner lieu à la *restitutio in integrum*, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un délai dans lequel une partie doit agir.

Article 36, paragraphes 1 et 4, et article 37 du RMC
Règle 9, paragraphes 3 et 4, règle 10 et règle 11, paragraphes 1 et 3, du REMC

D'autre part, la *restitutio in integrum* s'applique à la réponse tardive à la notification de refus d'un examinateur s'il n'est pas fait droit à la demande dans le délai imparti car, dans ce cas, il existe un lien direct entre le non-respect du délai et le refus éventuel.

La *restitutio in integrum* s'applique également aux cas de présentation tardive de faits et d'arguments et de présentation tardive d'observations en réponse aux déclarations de l'autre partie dans les procédures *inter partes* si et seulement si l'Office refuse de les prendre en considération pour cause de présentation tardive. La perte de droits dans ce cas réside dans l'exclusion desdits arguments et observations des faits et moyens sur lesquels l'Office fonde sa décision. (La pratique générale de l'Office consiste à écarter toute déclaration présentée après l'expiration du délai imparti dans le cadre d'une procédure *inter partes*.)

2.6 Effet de la *restitutio in integrum*

L'octroi de la *restitutio in integrum* a pour effet juridique rétroactif que le délai non observé est considéré comme l'ayant été et que toute perte de droit survenue entre-temps sera réputée n'avoir jamais eu lieu. Toute décision prise par l'Office durant la période intermédiaire en raison du non-respect du délai sera nulle, ceci impliquant qu'une fois la *restitutio in integrum* accordée, il n'est plus nécessaire de former un recours contre ladite décision de l'Office pour la faire annuler. En effet, la *restitutio in integrum* rétablit le demandeur dans tous ses droits.

3 Procédure

Article 81, paragraphe 2, du RMC
Règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC
Article 67, paragraphe 2, du RDMC
Article 68, paragraphe 1, point g), du REDMC

La requête en *restitutio in integrum* doit être présentée par écrit. La requête doit être envoyée à l'Office.

3.1 Délai

Article 47, paragraphe 3, et article 81, paragraphe 2, du RMC
Article 13, paragraphe 3, et article 67, paragraphe 2, du RDMC

La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et au plus tard un an après l'expiration du délai non observé. L'acte non accompli doit l'être dans le premier délai visé. La date de la cessation de l'empêchement est la première date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits ayant conduit à l'empêchement. Si le motif d'empêchement était une absence ou une maladie du mandataire agréé chargé de l'affaire, la date de cessation de l'empêchement est la date de reprise de ses activités

par le mandataire. En cas de non-présentation d'une demande de renouvellement ou de non-paiement de la taxe de renouvellement, le délai d'un an commence à courir le jour où la protection prend fin et non le jour de l'expiration du délai supplémentaire de six mois.

3.2 Taxe

Article 81, paragraphe 3, du RMC
Article 2, point 19, du RTMC
Article 67, paragraphe 3, du RDMC
Annexe, point 15, du RTDMC

La taxe de *restitutio in integrum* doit être acquittée dans le même délai. Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai prévu, la requête en *restitutio in integrum* est réputée ne pas avoir été présentée.

3.3 Langues

Article 199 du RMC
Règle 95 du REMC
Article 98 du RDMC
Article 80 du REDMC

La requête en *restitutio in integrum* doit être présentée dans la langue ou dans l'une des langues de la procédure au cours de laquelle le non-respect du délai est survenu. Par exemple, dans la procédure d'enregistrement, il s'agit de la première langue mentionnée dans la demande. Dans la procédure d'opposition, c'est la langue de la procédure d'opposition et, dans la procédure de renouvellement, c'est l'une des cinq langues de l'Office.

3.4 Renseignements et preuves

Articles 78 et 81 du RMC
Articles 65 et 67 du RDMC

La requête en *restitutio in integrum* doit être motivée et indiquer les faits et justifications invoqués à son appui. Étant donné que l'octroi d'une *restitutio in integrum* dépend essentiellement de faits, il est conseillé que le demandeur produise des preuves au moyen de déclarations faites sous serment ou solennellement.

De plus, l'acte non accompli doit être accompli en même temps que la requête en *restitutio in integrum* est introduite, au plus tard à l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*.

3.5 Compétence

Article 81 du RMC
Article 67 du RDMC

La division ou le département compétent pour statuer sur l'acte non accompli, c'est-à-dire compétent pour la procédure au cours de laquelle le non-respect du délai est survenu, est compétent pour statuer sur les requêtes en *restitutio in integrum*.

3.6 Publications

Article 81, paragraphe 7, du RMC
Règle 30, paragraphes 4 et 5, règlement 84, paragraphe 3, points k) et l), et règlement 85, paragraphe 2, du REMC
Article 67 du RDMC
Article 22, paragraphes 4 et 5, article 69, paragraphe 3, points m) et n), et article 70, paragraphe 2, du REDMC

Le RMC et le RDMC disposent que le rétablissement du titulaire dans ses droits doit être publié au Bulletin. Cette publication n'a lieu que si l'empêchement qui a abouti à la requête en *restitutio in integrum* a effectivement conduit à la publication du changement de statut de la demande ou de l'enregistrement de la marque communautaire ou du dessin ou modèle communautaire, étant donné que c'est le seul cas où des tiers ont pu se prévaloir de l'absence de ces droits. À titre d'exemple, la mention de l'octroi de la *restitutio in integrum* sera publiée si l'Office a publié la mention de l'expiration de l'enregistrement pour non-respect du délai de paiement de la taxe de renouvellement.

Dans le cas d'une telle publication, une inscription est également portée au registre.

La réception d'une requête en *restitutio in integrum* n'est pas publiée.

3.7 Décision, rôle d'autres parties dans la procédure de restitution

Articles 58 et 59 du RMC

Le demandeur en *restitutio in integrum* est la seule partie à la procédure en *restitutio in integrum*, même lorsque le non-respect du délai survient dans le cadre d'une procédure *inter partes*.

Une décision refusant d'accorder la *restitutio in integrum* est rendue pour cause de non-respect du délai et, si possible, dans le cadre de la décision qui met fin à la procédure. Si, pour des raisons particulières, une décision provisoire est rendue sur la requête en *restitutio in integrum*, un recours distinct ne sera généralement pas autorisé. Le demandeur en *restitutio in integrum* peut former un recours contre le rejet de sa requête en *restitutio in integrum* en même temps que contre la décision qui clôt la procédure.

La décision d'accorder la *restitutio in integrum* n'est pas susceptible de recours.

Dans les procédures *inter partes*, l'autre partie à la procédure est informée du fait que la *restitutio in integrum* a été demandée et de l'issue de cette procédure. Si la *restitutio in integrum* est accordée, le seul moyen de recours de l'autre partie à la procédure est de former tierce opposition (voir le point 4 ci-dessous).

4 Tierce opposition

Article 81 du RMC Article 67 du RDMC

Une tierce partie qui, durant la période comprise entre la requête en *restitutio in integrum* et la publication de la mention du rétablissement des droits,

- a, de bonne foi, mis des produits sur le marché ou fourni des services sous un signe identique ou similaire à la marque communautaire ou
- dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire, a, de bonne foi, mis sur le marché des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels est appliqué un dessin ou un modèle compris dans l'étendue de la protection du dessin ou du modèle communautaire enregistré,

peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire ou du dessin ou modèle communautaire.

Cette demande doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de:

- la date de publication, s'il y a eu publication;
- à défaut, la date à laquelle la *restitutio in integrum* a pris effet.

Les règlements ne contiennent aucune disposition régissant cette procédure. La compétence en matière de tierce opposition appartient au département ou à l'unité qui a pris la décision de rétablir le demandeur dans ses droits. L'Office mettra en œuvre une procédure *inter partes* contradictoire.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 9

ÉLARGISSEMENT

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Règles relatives à l'examen	3
2.1	Extension automatique des marques communautaires aux nouveaux États membres.....	3
2.2	Demandes de marque communautaire en cours d'examen	3
2.3	Caractère distinctif acquis par l'usage	4
2.4	Mauvaise foi.....	5
2.5	Transformation	5
2.6	Autres conséquences pratiques	5
2.6.1	Dépôt auprès des offices nationaux	5
2.6.2	Représentation professionnelle	6
2.6.3	Première et seconde langues.....	6
2.6.4	Traduction.....	6
2.6.5	Ancienneté.....	6
2.6.6	Recherche	7
3	Règles relatives à l'opposition et à l'annulation.....	7
	Annexe 1	10

1 Introduction

Ce chapitre est consacré aux règles relatives à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne et aux conséquences pour les titulaires des marques communautaires. Il porte à la fois sur les motifs absolus et relatifs.

L'article 165 du RMC contient les dispositions pertinentes relatives à l'élargissement et aux marques communautaires. Ces dispositions ont été introduites dans le règlement conformément au processus d'élargissement de 2004 (article 147 *bis* du RMC à l'époque) et sont restées inchangées au cours des processus d'élargissement successifs. La seule modification apportée au texte du règlement est l'ajout des noms des nouveaux États membres.

Le tableau de l'annexe 1 reprend la liste des nouveaux États membres ainsi que leur date d'adhésion et leur langue officielle.

2 Règles relatives à l'examen

2.1 Extension automatique des marques communautaires aux nouveaux États membres

L'article 165, paragraphe 1, du RMC établit le principe de base de l'élargissement, selon lequel toutes les demandes de marque communautaire et marques communautaires enregistrées existantes sont automatiquement étendues aux nouveaux États membres, sans aucune intervention supplémentaire de l'Office, de tout autre organe ou des titulaires des droits concernés. Il n'y a pas de taxe supplémentaire à acquitter ni de formalités administratives à accomplir. L'extension des demandes de marque communautaire ou marques communautaires existantes au territoire des nouveaux États membres permet de garantir que ces droits ont le même effet dans toute l'Union européenne et elle respecte le principe fondamental du caractère unitaire de la marque communautaire.

2.2 Demandes de marque communautaire en cours d'examen

L'article 165, paragraphe 2, du RMC contient une importante disposition transitoire, selon laquelle les demandes de marque communautaire **en cours d'examen à la date de l'adhésion** ne peuvent être refusées sur la base de motifs absolus de refus si ces motifs sont nés uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre (clause dite de «*grandfathering*»). En pratique, cela signifie qu'une demande de marque communautaire dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion d'un nouvel État membre ne peut être refusée si elle est dépourvue de caractère distinctif, si elle est descriptive, générique, trompeuse ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans la langue ou sur le territoire d'un nouvel État membre.

Pour les demandes dont la date de dépôt est **postérieure à la date de l'adhésion**, les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du RMC s'appliquent aussi au nouvel État membre et ce, même lorsque la date de priorité de la demande de marque communautaire est antérieure à la date de l'adhésion concernée. Le droit de priorité ne protège pas le demandeur d'une marque communautaire contre toute modification de la législation se rapportant à sa demande. Par conséquent, les examinateurs doivent appliquer les mêmes critères d'examen que pour toutes les autres langues officielles

de l'Union européenne. Cela signifie que l'examineur doit vérifier si la demande de marque communautaire est descriptive, et ainsi de suite, également dans le nouvel État membre.

Cependant, il convient d'appliquer ce principe avec prudence, puisqu'il signifie simplement que les critères d'application de l'article 7, paragraphe 1, du RMC ne doivent pas devenir plus stricts en raison de l'adhésion de nouveaux États membres. Inversement, il est parfois erroné de conclure qu'il est possible, dans tous les cas, d'obtenir l'enregistrement en tant que marques communautaires de termes descriptifs dans une langue ou sur le territoire d'un nouvel État membre si la date de dépôt de la demande de marque communautaire précède la date d'adhésion. Par exemple, un terme descriptif issu de la langue d'un nouvel État membre peut être rentré dans le langage courant ou être largement connu dans les anciens États membres (exemple: «vodka»). De même, des indications géographiques peuvent être déjà refusées comme étant des termes descriptifs (par exemple, Balaton ou Tokaj). Il y a également lieu de tenir compte des indications géographiques déjà protégées dans les nouveaux États membres et de la protection qui résulte de la législation communautaire ou de traités bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres et l'Union européenne ou d'anciens États membres.

Plus précisément, les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points f) et g), du RMC, relatifs respectivement aux marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et aux marques trompeuses, sont uniquement concernés par cette disposition dans la mesure où le caractère trompeur ou l'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs résulte d'une signification **uniquement** comprise dans une langue d'un nouvel État membre. L'Office interprète l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC conformément aux critères communautaires, quel que soit le niveau relatif de bonnes mœurs des différents pays de l'Union européenne.

Enfin, la disposition de l'article 165, paragraphe 2, du RMC ne concerne pas les motifs de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, points e) et i), du RMC, qui portent respectivement sur les signes constitués exclusivement par la forme du produit lui-même, par la forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, et sur les badges et emblèmes non protégés par l'article 6 *ter* de la convention de Paris mais présentant un intérêt public particulier.

2.3 Caractère distinctif acquis par l'usage

Conformément à la pratique de l'Office, le caractère distinctif acquis par l'usage (article 7, paragraphe 3, du RMC) doit être présent à la date de dépôt et toujours l'être à la date de l'enregistrement de la marque communautaire. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire dont la date de dépôt est **antérieure** à la date de l'adhésion est en mesure de démontrer que le caractère distinctif acquis existait à la date de dépôt de la demande, l'article 165, paragraphe 2, du RMC, exclut une objection fondée sur le motif que la marque n'a pas acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait dans les nouveaux États membres. Dès lors, le demandeur n'est pas tenu de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans les nouveaux États membres.

2.4 Mauvaise foi

L'Office considère le dépôt d'une demande de marque communautaire comme étant de mauvaise foi s'il a été effectué avant la date de l'adhésion et porte sur un terme descriptif, ou non enregistrable pour d'autres motifs, dans la langue d'un nouvel État membre dans le seul but d'obtenir des droits exclusifs sur un terme non enregistrable ou contestable pour d'autres motifs.

Ceci n'a pas d'incidences pratiques pendant la procédure d'examen car la mauvaise foi ne constitue pas un motif absolu de refus et en conséquence, l'Office n'a pas la possibilité de s'y opposer d'office. Il exercera son devoir à l'égard des dépôts effectués de mauvaise foi uniquement lorsqu'une demande en nullité lui sera présentée [article 52, paragraphe 1, point b), du RMC]. Les offices nationaux des nouveaux États membres sont également déterminés à agir contre les actions menées de mauvaise foi dans le contexte de l'élargissement. Les demandeurs doivent par conséquent garder à l'esprit que même en l'absence de motifs de refus au cours de l'enregistrement, l'enregistrement de leurs marques communautaires peut être contesté ultérieurement en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC.

2.5 Transformation

Il est possible de demander la transformation d'une demande de marque communautaire en demande de marque nationale dans les nouveaux États membres à compter de la date de leur adhésion. La transformation est également possible lorsque la date de dépôt de la marque communautaire transformée est antérieure à la date de l'adhésion. Cependant, dans le cas d'un nouvel État membre, la demande transformée aura l'effet d'un droit antérieur régi par le droit national. Certains nouveaux États membres ont adopté des dispositions équivalentes à l'article 165 du RMC prévoyant que les marques communautaires étendues ont l'effet de droits antérieurs sur le territoire des nouveaux États membres uniquement à compter de la date de l'adhésion. En pratique, cela signifie que la date de la transformation dans un nouvel État membre ne peut être antérieure à la date de l'adhésion de cet État.

Si l'on prend le cas de l'adhésion de la Croatie par exemple, cela signifie que même si le dépôt d'une marque communautaire transformée remonte au 1^{er} mai 2005 dans ce pays, la date de transformation sera non pas le 1^{er} mai 2005 mais le 1^{er} juillet 2013, c'est-à-dire la date d'adhésion de la Croatie.

La date de l'élargissement n'ouvre pas un nouveau délai de trois mois pour présenter une requête en transformation au titre de l'article 112, paragraphe 4, du RMC.

2.6 Autres conséquences pratiques

2.6.1 Dépôt auprès des offices nationaux

À compter de la date d'adhésion d'un nouvel État membre, une demande de marque communautaire peut également être déposée auprès de l'office national de cet État.

2.6.2 Représentation professionnelle

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre, les demandeurs (ainsi que les autres parties aux procédures devant l'Office) ayant leur siège ou domicile professionnel dans cet État ne doivent plus se faire représenter par un représentant professionnel. Par ailleurs, à compter de cette même date, les représentants établis dans le nouvel État membre peuvent figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office conformément à l'article 93 du RMC et peuvent ainsi représenter les tiers devant l'Office.

2.6.3 Première et seconde langues

À compter de la date de l'adhésion d'un nouvel État membre (voir annexe 1), la ou les langue(s) officielle(s) de cet État peu(ven)t être utilisée(s) comme première langue pour les demandes de marque communautaire déposées à cette date ou postérieurement à cette date.

2.6.4 Traduction

Les demandes de marque communautaire dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre et les enregistrements de marque communautaire existants ne sont ni traduits ni publiés dans la langue de cet État. Les demandes de marque communautaire déposées à compter de la date d'adhésion d'un nouvel État membre sont traduites et publiées dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

2.6.5 Ancienneté

L'ancienneté d'une marque nationale enregistrée avant l'adhésion du nouvel État membre concerné ou même avant la création de l'Union européenne peut être revendiquée. Cette revendication peut cependant seulement être effectuée après la date d'adhésion. La marque enregistrée dans le nouvel État membre doit être «antérieure» à la marque communautaire. Dans la mesure où une marque communautaire étendue a, dans le nouvel État membre, l'effet d'un droit antérieur à compter de la date d'adhésion, la revendication d'ancienneté n'a de sens que lorsque la date de dépôt ou de priorité de la marque nationale antérieure précède la date d'adhésion.

Exemple 1: une même personne dépose une demande de marque communautaire le 1^{er} avril 1996 et une demande de marque nationale en Roumanie le 1^{er} janvier 1999. Après le 1^{er} janvier 2007 (date de l'adhésion de la Roumanie), l'ancienneté de la demande de marque nationale roumaine peut être revendiquée.

Exemple 2: une même personne est titulaire d'un enregistrement international qui désigne d'abord l'Union européenne le 1^{er} janvier 2005, puis la Roumanie le 1^{er} janvier 2006. Après le 1^{er} janvier 2007, l'ancienneté de la désignation roumaine peut être revendiquée même si celle-ci intervient ultérieurement à l'enregistrement international désignant l'Union européenne. En effet, la marque communautaire étendue prend effet à compter de la date d'adhésion du nouvel État membre (soit ici le 1^{er} janvier 2007).

2.6.6 Recherche

Les offices nationaux d'un nouvel État membre peuvent effectuer une recherche (article 38, paragraphes 2 et 3, du RMC) à compter de la date d'adhésion de cet État. Seules les demandes de marque communautaire dont la date de dépôt est égale ou postérieure à la date d'adhésion sont transmises à ces offices nationaux en vue de l'établissement de rapports de recherche.

3 Règles relatives à l'opposition et à l'annulation

1. Conformément à l'article 165, paragraphe 4, point b), du RMC, une demande de marque communautaire ne peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au motif d'un droit national antérieur acquis dans un nouvel État membre avant la date d'adhésion de ce dernier.

Cependant, les demandes de marque communautaire déposées à la date de l'adhésion ou à compter de cette date ne sont pas soumises à cette clause dite de «*grandfathering*» et peuvent être rejetées sur opposition ou déclarées nulles en raison d'un droit national antérieur existant dans un nouvel État membre, sous réserve que le droit invoqué soit reconnu comme antérieur lors de la comparaison des deux dates de dépôt ou de priorité.

2. L'article 165, paragraphe 3, du RMC prévoit une exception à cette règle (transitoire) relative aux procédures d'opposition. Lorsqu'une demande de marque communautaire a été déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion, une opposition peut être formée s'il existait un droit antérieur dans un nouvel État membre lors de son adhésion, à condition que le droit en question

- a) ait une date de dépôt ou de priorité antérieure et
- b) ait été acquis de bonne foi.

3. C'est la date de dépôt et non la date de priorité qui est décisive pour déterminer à quel moment une opposition peut être formée à l'encontre d'une demande de marque communautaire en raison de l'existence d'un droit antérieur dans un nouvel État membre. Concrètement, les conséquences des dispositions précitées transparaissent dans les exemples suivants liés à l'adhésion de la Croatie (1^{er} juillet 2013):

- a) Une demande de marque communautaire déposée avant le 1^{er} janvier 2013 (la date de priorité n'est pas pertinente dans ce contexte) ne peut en aucun cas faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité au motif d'un droit national antérieur dans un nouvel État membre.
- b) Une demande de marque communautaire dont la date de dépôt se situe entre le 1^{er} janvier 2013 et le 30 juin 2013 (c'est-à-dire **au cours des six mois précédant la date d'adhésion**) peut faire l'objet d'une opposition par une marque croate, à condition que la date de dépôt ou de priorité de cette dernière soit antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque communautaire objet de l'opposition et que la marque nationale ait été demandée de bonne foi.

- c) Une demande de marque communautaire déposée à compter du 1^{er} juillet 2013 inclus peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur. L'acquisition de bonne foi ne constitue pas une condition. Ceci s'applique à l'ensemble des marques nationales et autres droits antérieurs non enregistrés déposés ou acquis dans un nouvel État membre préalablement à son adhésion.
- d) Une demande de marque communautaire déposée à compter du 1^{er} juillet 2013 inclus, mais dont la date de priorité est antérieure au 1^{er} juillet 2013, peut faire l'objet d'une opposition ou d'une déclaration de nullité s'il existe en Croatie une marque nationale enregistrée ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure en vertu des règles normalement en vigueur.

Cette exception transitoire se limite au droit de former une opposition et n'inclut pas le droit de présenter une demande d'annulation fondée sur un motif relatif. Cela signifie qu'après expiration du délai de six mois évoqué ci-avant, si aucune opposition n'a été introduite, la demande de marque communautaire ne peut plus faire l'objet d'une opposition ou d'une demande de déclaration de nullité.

4. Conformément à l'article 165, paragraphe 5, du RMC, l'**utilisation** d'une marque communautaire dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion d'un nouvel État membre peut être interdite, en vertu des articles 110 et 111, s'il existe une marque nationale antérieure enregistrée dans cet État et dont la date de dépôt ou de priorité précède la date d'adhésion et a été enregistrée de bonne foi.

Cette disposition s'applique en outre:

- aux demandes de marques nationales déposées dans les nouveaux États membres, sous réserve qu'elles aient été enregistrées par la suite,
 - aux droits non enregistrés acquis dans les nouveaux États membres, visés à l'article 8, paragraphe 4, ou à l'article 53, paragraphe 2, du RMC à condition que la date d'acquisition du droit invoqué selon la législation nationale remplace la date de dépôt ou de priorité.
5. Lorsqu'une opposition se fonde sur une marque nationale enregistrée ou un autre droit dans le nouvel État membre, la possibilité de faire valoir ce droit valablement pour justifier l'opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire dépend du bien-fondé de cette opposition et ne relève pas d'une question de recevabilité.
6. L'acquisition de bonne foi de la marque nationale antérieure est présumée. Autrement dit, si la bonne foi est remise en question, l'autre partie à la procédure (le demandeur de la marque communautaire contestée dans le cas de l'article 165, paragraphe 4, du RMC ou bien le titulaire de la marque communautaire enregistrée dans le cas de l'article 165, paragraphe 5, du RMC) doit prouver que le titulaire du droit national antérieur obtenu dans un nouvel État membre a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande nationale ou de l'acquisition du droit par un autre moyen.

7. L'article 165 du RMC ne prévoit aucune disposition transitoire concernant les exigences liées à l'usage de la marque communautaire (articles 15 et 42 du RMC). Dans le cadre d'une procédure d'opposition, l'obligation de faire un usage sérieux de la marque intervient lorsque, sur requête du demandeur de la marque communautaire contestée, celui qui a formé opposition doit apporter la preuve de l'usage de la marque antérieure conformément à l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC et à la règle 22 du REMC. Des problèmes relatifs à l'élargissement peuvent se poser en ce qui concerne le moment et le lieu d'utilisation de la marque antérieure.

Il convient de distinguer deux cas:

- a) La marque antérieure est une marque nationale enregistrée dans un nouvel État membre.

Celui ayant formé opposition doit alors prouver que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux. Cette situation ne peut survenir que dans le cadre d'une opposition à l'encontre soit d'une demande de marque communautaire dont la date de dépôt est postérieure à la date d'adhésion, soit d'une demande de marque communautaire déposée au cours des six mois précédant la date d'adhésion.

La marque nationale antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée au cours des cinq ans précédant la date de publication de la demande de marque communautaire contestée. À cet égard, il est indifférent que cet usage se rapporte ou non à une période pendant laquelle l'État concerné était déjà membre de l'Union européenne. En d'autres termes, la preuve de l'usage peut également porter sur une période antérieure à la date d'adhésion (soit avant le 1^{er} juillet 2013 pour la Croatie).

- b) La marque antérieure est une marque communautaire.

Lorsque le titulaire de la marque communautaire antérieure peut apporter la preuve de l'usage uniquement sur le territoire d'un nouvel État membre ou de plusieurs nouveaux États membres, étant donné que l'obligation d'utiliser la marque porte sur la période de cinq ans qui précède la date de publication de la demande de marque communautaire faisant l'objet d'une opposition, l'usage dans un nouvel État membre (ou dans plusieurs nouveaux États membres) ne peut être pris en compte que si l'État en question était membre de l'Union à la date de publication de la demande de marque communautaire contestée (l'article 43, paragraphe 1, du RMC dispose qu'il doit s'agir d'un usage «dans la Communauté»). Puisqu'avant leur date d'adhésion, les nouveaux États ne constituent pas des «États membres de la Communauté», il est donc impossible de prouver l'usage de la marque «dans la Communauté».

En conséquence, le délai de cinq ans ne devrait commencer à courir qu'à partir de la date d'adhésion considérée.

8. Il n'y a aucun problème transitoire particulier lié à la procédure d'opposition. Le droit conféré au titre de l'article 119, paragraphe 7, du RMC de choisir la langue de procédure parmi les langues officielles de l'Union européenne autres que les cinq langues de l'Office s'applique à compter de la date de l'adhésion.

Annexe 1

États membres	Date d'adhésion	Langue
Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.	1 ^{er} mai 2004	estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène et tchèque
Bulgarie et Roumanie	1 ^{er} janvier 2007	bulgare et roumain
Croatie	1 ^{er} juillet 2013	croate

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 1

PROCÉDURES

Table des matières

1	Introduction: vue d'ensemble de la procédure d'examen.....	3
2	Recherche	4
2.1	Recherche communautaire.....	4
2.2	Recherche nationale	4
3	Principes généraux de la procédure d'examen	5
3.1	Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus	5
3.2	Décisions	6
3.2.1	Recours	6
3.3	Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne	7
4	Publication	7
5	Modifications de la demande de marque communautaire	8
5.1	Retrait de la demande de marque communautaire	8
5.1.1	Déclaration de retrait	8
5.1.2	Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration	9
5.1.3	Mesures	9
5.2	Limitation de la liste des produits et services dans une demande de marque communautaire	10
5.2.1	Recevabilité procédurale d'une limitation	10
5.3	Autres modifications	10
5.3.1	Nom, adresse et nationalité du demandeur ou de son représentant	11
5.3.2	Autres éléments de la demande	12
5.3.3	Inscription et publication des modifications	12
5.4	Division de la demande de marque communautaire.....	13
5.4.1	Conditions.....	13
5.4.2	Recevabilité	14
5.4.3	Nouveau dossier et publication de celui-ci	15

1 Introduction: vue d'ensemble de la procédure d'examen

Cette partie des Directives donne une vue d'ensemble de la procédure d'examen, du dépôt à la publication de la demande de marque communautaire.

Une fois que la demande de marque communautaire a été déposée, une date de dépôt provisoire est accordée et l'Office délivre un récépissé. À ce stade initial, l'Office vérifie simplement que certaines conditions du règlement concernant la date de dépôt ont été respectées. La date de dépôt devient définitive quand la taxe de dépôt a été acquittée.

Le récépissé doit être soigneusement vérifié par le demandeur et l'Office doit être informé dès que possible de toute donnée incorrecte. Le demandeur ne peut corriger que des informations qui ont une incidence sur la date de dépôt, telles que son nom, la représentation de la marque et la liste des produits et services, pour autant que l'Office en soit informé à la même date que celle de la présentation des informations incorrectes. Après cette date, toute modification sera soumise aux dispositions du RMC et du REMC, en particulier l'article 17 du RMC et l'article 43 du RMC. Pour de plus amples informations, voir la Section 5 ci-après et les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

Une fois le récépissé délivré, l'Office procède à une vérification linguistique des éléments verbaux de la marque dans toutes les langues officielles de l'UE, suivie par une recherche communautaire.

Le paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherches nationales (le cas échéant) est validé au plus tard un mois après le dépôt de la demande de marque communautaire. Si le demandeur a demandé que soient effectuées des recherches nationales et a payé la taxe correspondante, l'Office transmet la demande aux offices des États membres qui effectuent des recherches nationales. Pour de plus amples informations sur les recherches, voir la Section 2 ci-après. Pour de plus amples informations sur les taxes, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais.

Pendant la procédure d'examen, l'Office examine les choses suivantes: la date de dépôt, les formalités, la classification, la priorité et/ou l'ancienneté le cas échéant, les règlements régissant l'usage de la marque pour les marques collectives, et les motifs absolus de refus. Toutes ces étapes de l'examen peuvent être réalisées en parallèle car la procédure d'examen ne suit pas une séquence stricte.

Toute irrégularité est signifiée au demandeur, qui dispose alors d'un délai de deux mois pour y remédier et/ou présenter des observations. Toute décision de rejet partiel ou total d'une demande de marque communautaire doit indiquer les motifs pour lesquels la demande de marque communautaire est rejetée et informer le demandeur de ses possibilités de recours. Pour de plus amples détails, voir les paragraphes 3.2 et 3.2.1 ci-après.

Les demandes conformes aux exigences du règlement sont acceptées puis publiées et envoyées aux services compétents afin d'être traduites dans toutes les langues officielles de l'UE.

La dernière étape de la procédure d'examen est la publication de la demande dans la Partie A du Bulletin des marques communautaires. La publication a lieu un mois après la notification des rapports de recherche (recherche communautaire et recherche

nationale si elle a été demandée), ce qui permet au demandeur de retirer sa demande s'il le souhaite. Pour de plus amples détails sur la publication, voir la Section 4 ci-après.

2 Recherche

Article 38 du RMC
Règle 5 *bis* et règle 10 du REMC
Communications 4/99, 5/00 et 4/01 du président de l'Office

Le rapport de recherche identifie les droits antérieurs qui pourraient être incompatibles avec la demande de marque communautaire. Toutefois, même si le rapport de recherche n'indique pas de droits antérieurs similaires, une opposition peut encore être formée contre la demande de marque communautaire après sa publication.

Les résultats du rapport de recherche ont une valeur purement informative et donnent au demandeur la possibilité de retirer sa demande de marque communautaire avant publication de cette dernière. Les titulaires de marques antérieures sont informés des demandes de nouvelles marques similaires au moyen de lettres de surveillance.

Les éléments figuratifs sont classés selon la classification de Vienne.

2.1 Recherche communautaire

Après avoir délivré le récépissé, l'Office rédige un rapport de recherche communautaire couvrant:

1. les demandes de marque communautaire dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande en question;
2. les marques communautaires déjà enregistrées; et
3. les enregistrements internationaux antérieurs désignant l'Union européenne.

La recherche communautaire tient compte de la date de dépôt, des éléments verbaux de la marque, des éléments figuratifs de la marque (le cas échéant) et des classes de produits et services selon la classification de Nice. La recherche vise à identifier les marques antérieures similaires déposées pour les mêmes classes ou pour des classes dont l'Office considère qu'elles contiennent des produits et/ou services similaires.

Le rapport de recherche communautaire est envoyé au demandeur par courrier ordinaire. Une fois publiée la nouvelle demande, l'Office envoie une lettre de surveillance aux titulaires des marques ou demandes de marques communautaires antérieures citées dans le rapport de recherche.

2.2 Recherche nationale

Les demandes de marque communautaire qui incluent une demande valable de recherches nationales sont envoyées aux offices nationaux participant au système de recherche une fois qu'une date de dépôt a été accordée et que la classification a été validée. Une demande est réputée valable si elle est introduite au moment du dépôt et si la taxe correspondante a été acquittée.

Les rapports nationaux de recherche sont établis par les offices qui participent au système de recherche.

Lorsqu'une demande de recherches nationales est introduite, tous les offices nationaux participant au système de recherche mènent des recherches dans un délai de deux mois conformément à la règle 5 *bis* du REMC. Cette politique du tout ou rien signifie que le demandeur ne peut pas choisir quels offices participants mèneront la recherche.

Les titulaires d'enregistrements internationaux désignant l'UE qui souhaitent que soient effectuées des recherches nationales doivent envoyer leur demande et payer la taxe correspondante à l'OHMI dans un délai d'un mois suivant la date de notification de l'enregistrement international par l'OMPI.

Les offices nationaux sont responsables du format et du contenu des rapports nationaux de recherche. Le rôle de l'Office se limite à recevoir les rapports nationaux et à les envoyer avec le rapport de recherche communautaire. Le demandeur est libre de demander des informations complémentaires directement aux offices nationaux.

3 Principes généraux de la procédure d'examen

Cette section décrit uniquement les aspects procéduraux de l'examen des motifs absolus de refus. Pour les aspects de fond de l'examen des motifs absolus de refus, se référer aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives.

Le règlement sur la marque communautaire (RMC) vise à permettre aux titulaires d'enregistrer un droit valable sur tout le territoire de l'Union européenne dans la mesure où il n'enfreint pas les droits d'autrui. Bien que des droits ne puissent être conférés que conformément aux dispositions du RMC, le rôle de l'Office n'est pas de faire obstacle aux demandes, mais au contraire de les faciliter.

Dans le cadre de l'examen de chaque demande, la marque et les produits ou services visés par la demande doivent être pris en compte. L'Office doit tenir compte de la nature de l'activité commerciale concernée, de la manière dont les produits ou services sont fournis et du public pertinent, par exemple s'il s'agit de spécialistes ou du grand public.

3.1 Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus

Article 40 du RMC Communication 2/09 du président de l'Office
--

Des observations relatives à l'existence d'un motif absolu de refus peuvent être présentées par des tiers après la publication d'une demande. Les observations de tiers reçues avant la publication d'une demande de marque communautaire sont traitées au cours de l'examen des motifs absolus de refus. L'Office accepte les observations reçues pendant le délai d'opposition (trois mois à compter de la date de publication) ou déposées avant la clôture des procédures d'oppositions en cours. Les observations doivent être déposées dans une des langues de l'Office, à savoir l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français ou l'italien.

L'Office délivre un récépissé à la personne ayant formulé les observations, confirmant que lesdites observations ont été reçues et transmises au demandeur. La personne ayant formulé les observations ne devient pas partie à la procédure devant l'Office mais elle peut utiliser les outils de recherche en ligne pour vérifier le statut de la demande de marque communautaire concernée. L'Office n'informe pas la personne ayant formulé les observations des mesures éventuellement prises, telles que la formulation d'une objection à la suite de ces observations.

Toutes les observations sont transmises au demandeur, qui est invité à présenter ses commentaires le cas échéant. L'Office examine si les observations sont fondées, c'est-à-dire s'il existe un motif absolu de refus. Le cas échéant, l'Office émet une objection et peut rejeter la demande de marque communautaire si les commentaires du demandeur ou la limitation de la liste des produits et services ne résistent pas à l'objection formulée par l'Office.

Lorsqu'un point soulevé dans les observations a déjà été analysé au cours de l'examen d'une demande, il est peu probable qu'il donne lieu à des doutes sérieux après la publication.

L'Office peut également rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus ou de tout autre motif, et ce à n'importe quel moment précédant l'enregistrement, par exemple lorsque des observations de tiers ont été présentées avant la publication de la demande ou lorsque l'Office relève de sa propre initiative qu'un motif de refus n'a pas été examiné. Après la publication de la demande, cette faculté ne peut être utilisée que dans des cas ne présentant aucune ambiguïté.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus.

3.2 Décisions

Dans tous les cas où l'Office adopte des décisions ne faisant pas droit aux demandeurs, il doit motiver sa décision. Il doit examiner l'ensemble des arguments soulevés par le demandeur dans ses observations, dans la mesure où ils sont pertinents. Les décisions doivent non seulement faire référence aux parties pertinentes du RMC et du REMC mais également, être expressément motivées, sauf dans les cas les plus évidents (par exemple, en l'absence d'un document ou en cas de défaut de paiement d'une taxe).

Lorsque, par exemple, une décision est rendue sur la base de recherches effectuées sur internet, l'Office doit apporter au demandeur la preuve de ces recherches.

3.2.1 Recours

Articles 58 et 65 du RMC Décision 2009-1 du 16/06/2009 du présidium des chambres de recours
--

Les demandeurs disposent d'un droit de recours contre toute décision mettant fin à une procédure sans avoir fait droit à leurs prétentions. En pratique, toute décision de l'Office qui met fin à une procédure et que le demandeur conteste relève de cette catégorie. Toute communication écrite d'une telle décision doit également informer le demandeur de ce qu'un recours peut être formé contre la décision dans un délai de deux mois.

Les recours ont un effet suspensif. Durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit, l'Office ne doit prendre aucune mesure sur laquelle il ne soit pas aisé de revenir (p. ex. publication ou saisie dans le registre). Il en va de même pour le délai courant jusqu'à l'adoption d'une décision finale si l'affaire est portée devant le Tribunal ou la Cour de justice de l'UE par un recours formé au titre de l'article 65.

3.3 Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Des informations sur l'examen d'une demande de marque communautaire résultant de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union européenne figurent dans les Directives, Partie M, Marques internationales.

4 Publication

Article 39 du RMC Règles 12, 14 et 46 du REMC
--

La publication est réalisée une fois que les rapports de recherches ont été envoyés au demandeur, à condition que la demande remplisse toutes les conditions requises en vue de son acceptation.

Les demandes sont publiées dans toutes les langues officielles de l'UE.

L'examineur doit veiller à ce que figurent les éléments suivants, le cas échéant:

- (a) numéro du dossier de demande
- (b) date de dépôt
- (c) reproduction de la marque
- (d) indication de ce qu'il s'agit d'une marque collective
- (e) indication du type de marque autre qu'une marque verbale, par exemple une marque figurative, une marque tridimensionnelle, un hologramme, une marque sonore, une marque de couleur en tant que telle, marques « autre »
- (f) description de la marque
- (g) indication de la ou des couleurs
- (h) éléments figuratifs selon la classification de Vienne
- (i) déclaration de renonciation
- (j) acquisition du caractère distinctif par l'usage
- (k) nom, adresse et nationalité du demandeur
- (l) nom et adresse du représentant
- (m) première et deuxième langues
- (n) produits et services selon la classification de Nice
- (o) indications relatives à la priorité, le cas échéant
- (p) indications relatives à la priorité d'exposition
- (q) indications relatives à l'ancienneté
- (r) indications relatives à la transformation.

Une fois que tous ces éléments sont corrects et après réception de la traduction dans toutes les langues officielles de l'UE, la demande est envoyée au service des publications.

5 Modifications de la demande de marque communautaire

Cette partie des Directives ne concerne que les questions pertinentes relatives aux modifications d'une demande de marque communautaire.

Pour les modifications apportées aux marques communautaires enregistrées, voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Modifications d'un enregistrement.

5.1 Retrait de la demande de marque communautaire

Article 43, article 58, paragraphe 1, article 64, paragraphe 3, et article 119 du RMC

5.1.1 Déclaration de retrait

Une demande de marque communautaire peut être retirée à tout moment tant qu'aucune décision finale la concernant n'a été prise.

Après la décision en première instance de l'Office, au niveau du recours, une demande peut être retirée pendant le délai de recours de deux mois même si aucun recours n'a effectivement été formé ou bien jusqu'à ce que le recours ait fait l'objet d'une décision de la chambre de recours. Cela s'applique à la fois aux procédures *ex parte* et *inter partes* (voir la décision du 27 septembre 2006 dans l'affaire R 0331/2006-G, « Optima »).

Au niveau du Tribunal, une demande peut être retirée dans le délai de recours de deux mois ou jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours devant le Tribunal.

Au niveau de la Cour de justice (CJUE), une demande peut être retirée dans le délai de deux mois pour former un pourvoi devant la CJUE, ou avant que la CJUE n'ait rendu une décision finale et contraignante (voir l'ordonnance de la Cour du 18 septembre 2012, C-588/11, « OMNICARE »).

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, le retrait doit être demandé à l'Office (et non auprès du Tribunal ou de la Cour de justice). L'Office informe ensuite le Tribunal ou la Cour de justice de ce qu'il juge ou non le retrait acceptable et valable, mais le retrait n'est pas effectué tant que le Tribunal ou la Cour de justice n'a pas rendu de décision finale sur la question (voir par analogie l'arrêt du 16 mai 2013, T-104/12, « VORTEX »).

Toute déclaration de retrait présentée après l'expiration du délai de recours est irrecevable.

La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite. L'Office ne fournit pas de formulaire spécial. La déclaration n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

La déclaration de retrait peut être rédigée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de marque communautaire.

Ce principe est également valable dans le cadre d'une procédure d'opposition. Toutefois, pour de plus amples informations sur les procédures dans lesquelles une

limitation est apportée dans une langue autre que celle de la procédure d'opposition, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales.

Pour de plus amples détails sur les limitations, voir le paragraphe 5.2 ci-après.

5.1.2 Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration

Une déclaration de retrait prend effet dès sa réception par l'Office pour autant qu'un retrait de ladite déclaration ne parvienne pas à l'Office le même jour.

Cela signifie que si une déclaration de retrait et une lettre de retrait de cette déclaration parviennent à l'Office le même jour (indépendamment de l'heure effective de réception), la lettre de retrait annule la déclaration de retrait.

Une déclaration devenue effective ne peut pas faire l'objet d'un retrait.

Toute déclaration de retrait contenant des conditions ou des limites de temps est nulle. Ainsi, une déclaration de retrait ne peut exiger que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cadre d'une procédure d'opposition, que l'autre partie fasse une déclaration procédurale. Une telle exigence sera considérée comme une simple suggestion visant à permettre la résolution de l'affaire; l'Office informera l'opposant en conséquence et pourra inviter les parties à parvenir à un accord amiable. En outre, une déclaration de retrait est sans effet si elle porte sur certains produits et/ou services (retrait partiel) et qu'elle est soumise à la condition que l'Office accepte la demande pour les produits et/ou services restants. Au contraire, une telle déclaration sera considérée comme une invitation faite à l'Office de dresser une liste acceptable de produits et de services.

Lorsqu'un demandeur donne suite à un acte officiel en déposant une liste limitée de produits et de services (retrait partiel), l'Office vérifie si le retrait des produits et des services restants est déclaré sans équivoque et si la liste modifiée des produits et des services a le caractère d'une proposition ou contre-proposition du demandeur sous réserve d'acceptation par l'Office.

5.1.3 Mesures

L'Office donne suite à la déclaration de retrait, veille à ce que le retrait total ou partiel soit publié au Bulletin si la demande de marque communautaire a déjà été publiée et classe le dossier de la demande de marque communautaire en cas de retrait total.

Pour de plus amples informations sur les conséquences d'un retrait total ou partiel au cours d'une procédure d'opposition, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales.

Pour des informations détaillées sur le remboursement des taxes de dépôt, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais.

5.2 Limitation de la liste des produits et services dans une demande de marque communautaire

Articles 43 et 119 du RMC

Le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et des services de sa demande de marque communautaire, que cette limitation se fasse de sa propre initiative, en réponse à une objection formulée concernant la classification ou les motifs absolus de refus, ou dans le cadre d'une procédure d'opposition.

En principe, les déclarations de limitations suivent les mêmes règles que les déclarations de retrait. Voir le paragraphe 5.1 ci-dessus.

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, la limitation doit être présentée à l'Office (et non auprès du Tribunal ou de la Cour de justice). L'Office, qu'il considère la limitation demandée acceptable et valable ou non, en informe le Tribunal ou la Cour de justice, mais la limitation n'est pas appliquée tant que le Tribunal ou la Cour de justice n'a pas rendu de décision finale sur la question (voir par analogie l'arrêt du 16/05/2013, T-104/12, «VORTEX»).

5.2.1 Recevabilité procédurale d'une limitation

La limitation doit être recevable sur le plan procédural, voir paragraphe 5.1.2 ci-dessus.

Par principe, une limitation produit des effets à compter de la date à laquelle elle est reçue par l'Office. La limitation ne peut être retirée que si la lettre de retrait la concernant est reçue le même jour que la demande de limitation elle-même.

Deux exigences doivent être respectées pour qu'une limitation soit recevable:

1. Le nouveau libellé ne doit pas conduire à une extension de la liste des produits et des services.
2. La limitation doit constituer une description valable des produits et des services et ne s'appliquer qu'aux produits et aux services acceptables apparaissant dans la demande originale de marque communautaire. Pour de plus amples détails sur les limitations d'une demande de marque communautaire, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

Autrement, l'Office doit refuser la limitation proposée et la liste des produits et services demeure identique.

5.3 Autres modifications

Article 43 du RMC
Règles 13 et 26 du REMC

Ce paragraphe et les dispositions légales susvisées concernent uniquement les modifications de la demande de marque communautaire demandées par le demandeur de sa propre initiative et non les modifications ou limitations apportées à la suite d'une procédure d'examen, d'opposition ou de recours en raison d'une décision d'un examinateur, de la division d'opposition ou de la chambre de recours.

De la même manière, ce paragraphe ne s'applique pas aux rectifications des erreurs figurant dans les publications de l'Office, qui sont réalisées d'office en vertu de la règle 14 du REMC.

Les modifications nécessitent une requête écrite formulée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de marque communautaire. Elles ne sont subordonnées au paiement d'aucune taxe.

Les éléments ci-après d'une demande de marque communautaire peuvent être modifiés:

- le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant (voir le point 5.3.1 ci-après);
- les fautes d'expression ou de transcription ou les erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque (pour de plus amples détails sur de telles modifications, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités);
- la liste des produits et des services (voir le point 5.2 ci-dessus).

5.3.1 Nom, adresse et nationalité du demandeur ou de son représentant

Règle 1, paragraphe 1, points b) et e), règles 26 et 84 du REMC
Article 1, paragraphe 1, point b), article 19, paragraphe 7, et article 69, paragraphe 2, point d), du REDC

Le nom et l'adresse d'un demandeur ou de son représentant peuvent être librement modifiés pour autant que:

- s'agissant du nom du demandeur, la modification ne résulte pas d'un transfert,
- et
- s'agissant du nom du représentant, il n'y ait pas de substitution d'un représentant par un autre.

L'indication de la nationalité d'une personne morale peut également être modifiée librement pour autant que cette modification ne résulte pas d'un transfert.

Une modification du nom d'un demandeur qui n'affecte pas l'identité du demandeur est acceptable, tandis qu'une modification de l'identité du demandeur constitue un transfert. Pour de plus amples informations sur la procédure applicable dans les cas où demeure une incertitude sur le point de savoir si la modification est considérée comme un transfert, voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 3, Marques communautaires en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert.

Les modifications du nom d'un représentant sont également limitées à celles qui n'affectent pas l'identité du représentant désigné, par exemple en cas de modification du nom du représentant (à la suite d'un mariage/divorce) ou du nom d'un groupement de représentants. Il convient de distinguer une telle modification de nom de la substitution d'un représentant par un autre, cette dernière étant soumise aux règles qui

régissent la désignation des représentants. Pour de plus amples informations concernant les représentants, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

Les modifications de nom, d'adresse ou de nationalité peuvent résulter d'un changement de circonstances ou d'une erreur commise lors du dépôt.

La demande de modification du nom ou de l'adresse doit être introduite par le demandeur ou son représentant et doit contenir le numéro de la demande de marque communautaire ainsi que le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant, tels qu'ils sont enregistrés dans le dossier et tels qu'ils doivent être modifiés.

Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la modification. La requête en modification du nom ou de l'adresse n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

Le demandeur doit indiquer son nom et son adresse officielle dans une demande introduite dans un format spécifique conforme aux dispositions légales précitées, et il peut les modifier ultérieurement en ayant recours au même format. Le nom et l'adresse seront enregistrés.

Les personnes morales ne peuvent avoir qu'une seule adresse officielle. En cas de doute, l'Office peut demander des preuves de la forme légale, du pays de constitution et/ou de l'adresse. Le nom et l'adresse officiels sont retranscrits en tant que domicile élu par défaut. Dans l'idéal, le demandeur ne devrait avoir qu'un seul domicile élu. Les modifications de la désignation officielle du demandeur ou de son adresse officielle seront enregistrées pour toutes les demandes de marque communautaire, les marques communautaires enregistrées et les dessins ou modèles communautaires enregistrés et, contrairement au domicile élu, elles ne peuvent pas être enregistrées uniquement pour des portefeuilles spécifiques de droits. En principe, ces règles s'appliquent *mutatis mutandis* aux représentants.

5.3.2 Autres éléments de la demande

D'autres éléments d'une demande de marque communautaire peuvent aussi être modifiés, tels que la représentation, le type de marque, la description de la marque et les déclarations de renonciation.

À titre d'exemple, une erreur manifeste dans une revendication de priorité concernant l'indication du pays dans lequel la marque antérieure a été déposée et la date de dépôt peut être corrigée puisque la pièce présentée à l'appui de la revendication de priorité démontrera de manière manifeste quelle est la version correcte.

Pour de plus amples informations sur ces modifications, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

5.3.3 Inscription et publication des modifications

Article 41, paragraphe 2, du RMC

Lorsqu'elle est acceptée, la modification est inscrite dans le dossier.

Si la demande de marque communautaire n'a pas encore été publiée, elle est publiée au Bulletin des marques communautaires sous sa forme modifiée.

Si la demande de marque communautaire a déjà été publiée, et (seulement) si la modification concerne la liste des produits et des services ou la représentation de la marque, la demande de marque communautaire sera publiée au Bulletin des marques communautaires sous sa forme modifiée. La publication de la demande modifiée fait courir un nouveau délai d'opposition de trois mois.

Toute autre modification ne fera pas l'objet d'une publication isolée, mais apparaîtra uniquement dans la publication de l'enregistrement.

5.4 Division de la demande de marque communautaire

Article 44 du RMC Règle 13 <i>bis</i> du REMC
--

Une demande de marque communautaire peut être divisée en plusieurs parties non seulement par suite d'un transfert partiel (voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 3, Marques communautaires en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert), mais aussi à l'initiative du demandeur de la marque communautaire. La division est particulièrement utile pour isoler une demande de marque communautaire contestée pour certains produits ou services tout en maintenant la demande initiale pour le reste. Pour de plus amples informations sur la division de marques communautaires, voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Changements d'enregistrement.

Étant donné que le transfert partiel est gratuit et implique un changement de propriété, la requête en division d'une demande de marque communautaire est subordonnée au paiement d'une taxe et la demande de marque communautaire relève toujours du même demandeur. À défaut de paiement de la taxe, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. La requête peut être présentée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de marque communautaire.

La division n'est pas possible pour les enregistrements internationaux en vertu du protocole de Madrid qui désignent l'UE. Le registre international est tenu par l'OMPI, et l'OHMI n'est pas compétent pour diviser un enregistrement international désignant l'UE.

5.4.1 Conditions

Une demande de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire à diviser;
- le nom et l'adresse ou le nom et le numéro d'identification du demandeur;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou de ceux visés par chaque demande divisionnaire, si plus d'une nouvelle demande doit être créée;

- la liste des produits et des services demeurant dans la demande originale de marque communautaire.

En outre, les produits et les services visés par la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir ceux de la liste des produits et services demeurant dans la demande originale.

Toute irrégularité à cet égard est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans ce délai, la demande de division est rejetée.

Il existe également des périodes au cours desquelles la demande de division est irrecevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes sont les suivantes:

1. Au cours d'une procédure d'opposition, seuls les produits et les services non contestés peuvent être divisés. Il en va de même si l'affaire est pendante devant la chambre de recours, le Tribunal ou la Cour de justice. L'Office interprète les dispositions légales susvisées en ce sens qu'elles empêchent le demandeur de diviser tout ou partie des produits contestés pour former une nouvelle demande, ayant pour effet de devoir scinder la procédure d'opposition. Si une telle demande de division est présentée, le demandeur a la possibilité de la modifier en divisant les produits et services non contestés.
2. La division est exclue pendant le délai d'opposition de trois mois suivant la publication de la demande. Accepter une division pendant cette période serait contraire à l'objectif de ne pas diviser une procédure d'opposition et porterait préjudice aux tiers qui doivent se fier au Bulletin des marques communautaires pour connaître les éléments auxquels ils doivent s'opposer.
3. La division est également irrecevable pendant la période précédant l'octroi d'une date de dépôt, ce qui ne correspond pas forcément au premier mois suivant le dépôt. Pour de plus amples informations sur la date de dépôt, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

À toutes fins utiles, au cours de la période suivant la publication de la demande, une division n'est recevable que si une opposition a été formée contre la demande, et uniquement pour la partie non contestée. L'objectif des dispositions citées est de permettre au demandeur d'enregistrer rapidement sa marque pour les produits non contestés sans devoir attendre l'issue d'une longue procédure d'opposition.

5.4.2 Recevabilité

Article 44, paragraphe 6, du RMC

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle demande est créée à la date de l'acceptation sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

La nouvelle demande conserve la date de dépôt ainsi que toute date de priorité et d'ancienneté. L'effet d'ancienneté deviendra alors partiel.

Toutes les requêtes et demandes introduites et toutes les taxes payées avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites

ou payées également en ce qui concerne la demande divisionnaire. Les taxes dûment acquittées pour la demande originale ne sont toutefois pas remboursables.

Les conséquences pratiques de cette disposition peuvent être illustrées par les exemples suivants:

- si une demande d'enregistrement d'une licence a été présentée et que le paiement de la taxe d'enregistrement d'une licence a été reçu par l'Office avant la déclaration de division, la licence est enregistrée sur la base de l'enregistrement initial et inscrite dans le dossier du nouvel enregistrement. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si une demande de marque communautaire dans laquelle sont revendiquées six classes doit être divisée en deux demandes de trois classes chacune, aucune taxe par classe ne doit être acquittée à compter de la date de réception par l'Office de la déclaration de division. Les taxes acquittées avant cette date ne sont toutefois pas remboursables.

En cas d'irrecevabilité de la division, la demande originale demeure identique. Il est indifférent que:

- la déclaration de division ait été réputée non déposée pour faute de paiement de la taxe;
- la déclaration ait été refusée pour non-respect des conditions de forme;
- la déclaration ait été jugée irrecevable par suite de sa présentation durant l'une des périodes d'irrecevabilité de la division.

Le scénario le plus défavorable pour le demandeur est celui dans lequel la déclaration de division n'est pas acceptée, mais cette circonstance n'a jamais aucune incidence sur la demande originale. Par la suite, le demandeur peut présenter à nouveau la déclaration de division, moyennant le paiement d'une nouvelle taxe.

5.4.3 Nouveau dossier et publication de celui-ci

Un nouveau dossier doit être créé pour la demande divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de la demande originale, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant la nouvelle demande. L'inspection de ce dossier sera illimitée selon les règles générales.

Si la déclaration de division concerne une demande de marque communautaire qui n'a pas encore été publiée, la demande divisionnaire et la demande originale sont publiées séparément et selon la procédure ordinaire, sans référence expresse de l'une à l'autre.

Si la déclaration de division concerne une demande de marque communautaire qui a déjà été publiée, l'existence d'une division est publiée en faisant référence à la demande originale. La nouvelle demande doit, en outre, être publiée avec toutes les informations requises à cet effet; une nouvelle période d'opposition ne sera toutefois pas ouverte. Une division n'est recevable que pour les produits pour lesquels une période d'opposition a déjà été ouverte sans qu'une opposition ait toutefois été formée.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 3

CLASSIFICATION

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	La classification de Nice	3
3	Outils administratifs à des fins de classification.....	4
4	Constitution d'une liste de produits et services	5
4.1	Clarté et précision	5
4.1.1	Principes généraux.....	5
4.1.2	Utilisation d'expressions (p.ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits et/ou services.....	6
4.1.3	Utilisation de l'expression «et/ou»	6
4.1.4	Ponctuation.....	7
4.1.5	Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services.....	7
4.2	Termes et expressions manquant de clarté et de précision.....	8
4.2.1	Indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises	8
4.2.2	Termes vagues	12
4.2.3	Revendication visant l'ensemble des produits et/ou services produits et/ou services de la classe ou l'ensemble des produits et/ou services produits et/ou services de la liste alphabétique de la classe	12
4.2.4	Référence à d'autres classes dans la liste	13
4.2.5	Les marques dans une liste de produits et/ou services	13
4.2.6	Inclusion des expressions <i>pièces et accessoires</i> ; <i>composants</i> et <i>accessoires</i> dans les listes de produits et services	14
4.2.7	Utilisation des expressions du type <i>auxiliaires</i> ; <i>produits associés</i> ; <i>etc.</i> ; et <i>produits connexes</i>	14
5	Procédure d'examen	14
5.1	Demandes parallèles.....	14
5.2	Objections.....	15
5.3	Modifications	16
5.4	Ajout de classes	17
6	Annexe 1.....	18

1 Introduction

Pour qu'une date de dépôt lui soit accordée, toute demande de marque communautaire doit contenir une liste de produits et services (article 26, paragraphe 1, point c), du RMC). Cette liste doit être classée en fonction de l'Arrangement de Nice (article 28 du RMC et règle 2, paragraphe 1, du REMC).

La liste doit être établie de manière a) à faire apparaître clairement la nature des produits et services et b) à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice (règle 2, paragraphe 2, du REMC).

Il est fortement recommandé d'utiliser les outils informatiques administratifs mis au point par l'Office à des fins de classification (voir le paragraphe 3). Toute partie de la liste de produits et services ne correspondant pas aux données contenues dans les outils sera examinée suivant les principes définis dans les présentes Directives. Lorsque le demandeur sélectionne un terme figurant dans les outils disponibles, celui-ci ne fait **pas l'objet de plus amples examens**, ce qui permet **d'accélérer la procédure d'enregistrement**.

Les produits et services couverts par une demande de marque communautaire, y compris les indications générales des intitulés de classe, sont interprétés par l'Office sur la base de leur sens propre et usuel. La pratique antérieure de l'Office, selon laquelle l'utilisation de toutes les indications générales reprises dans l'intitulé d'une classe donnée constituait une revendication de l'ensemble des produits ou services compris dans cette classe, a été abandonnée en juin 2012, à la suite de l'arrêt du 19 juin 2012 dans l'affaire C-307/10, «IP Translator».

La présente partie des directives a pour objet de décrire la pratique de l'Office dans le cadre de l'examen de la classification des produits et services.

La première partie (paragraphe 1 à 4) expose les principes appliqués par l'Office. La deuxième partie (paragraphe 5) résume la procédure d'examen de la liste des produits et services.

En résumé, lorsqu'il examine la classification d'une liste de produits et services, l'Office exécute quatre tâches:

- il vérifie si chaque produit ou service est suffisamment clair et précis;
- il s'assure que chaque terme relève bien de la classe indiquée dans la demande;
- il notifie les éventuelles irrégularités;
- il rejette la demande, en tout ou en partie, lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité (règle 9, paragraphes 4 et 8, du REMC).

2 La classification de Nice

La version de la classification au titre de l'Arrangement de Nice en vigueur à la date de dépôt sera appliquée à la classification des produits ou services dans une demande (disponible à l'adresse suivante: <http://tmclass.tmdn.org>). La règle 2 dispose que le demandeur doit fournir une liste de produits et services répondant aux exigences suivantes:

- la liste doit être établie de manière à faire apparaître clairement la nature des produits ou des services et à permettre la classification de chaque produit et de chaque service;
- les produits et services doivent être regroupés selon le modèle de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartiennent les produits ou services et présenté dans l'ordre de cette classification.

La classification de Nice se compose, pour chaque classe, des éléments suivants:

1. *intitulés de classe*: les intitulés de classe sont des indications générales relatives au secteur dont relèvent, en principe, les produits ou les services;
2. *notes explicatives*: celles-ci expliquent quels sont les produits ou les services qui sont susceptibles ou non de relever des intitulés de classe et qui doivent être considérés comme faisant partie intégrante de la classification;
3. *liste alphabétique*: celle-ci montre en quoi les différents produits ou services relèvent d'une classe spécifique;
4. *remarques générales*: celles-ci expliquent les critères à appliquer s'il est impossible de classer un terme sur la base des intitulés de classe ou de la liste alphabétique.

Plus d'informations sur la classification de Nice sont disponibles sur le site internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à l'adresse suivante: <http://www.wipo.int>.

3 Outils administratifs à des fins de classification

Lors du dépôt d'une demande par voie électronique, les utilisateurs peuvent sélectionner des termes pré-approuvés pour constituer leur liste de produits et services. Tous ces termes sélectionnables proviennent d'une base de données harmonisée et sont automatiquement acceptés à des fins de classification. L'utilisation de ces termes pré-approuvés facilite le processus d'enregistrement de la marque. La base de données harmonisée rassemble les termes acceptés à des fins de classification dans un certain nombre d'offices de l'UE.

Si le demandeur utilise une liste de produits et services contenant des termes absents de la base de données harmonisée, l'Office s'assure, par le biais d'une procédure d'examen, qu'ils peuvent être acceptés.

Avant de déposer une demande, il est possible d'effectuer des recherches dans le contenu de la base de données harmonisée via l'outil de l'Office TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>). Cet outil rassemble les bases de données de classification des offices participants au sein et en dehors de l'UE, et indique si un terme peut être accepté dans une juridiction donnée. Dans TMclass, les produits et services sont regroupés en fonction de caractéristiques communes du point de vue du marché, en commençant par les plus généraux pour terminer par les plus spécifiques. Ainsi, l'utilisateur peut effectuer sa recherche plus simplement et obtenir un meilleur aperçu du contenu de chaque classe, ce qui facilite le choix des termes appropriés.

Ce regroupement et classement, également appelé «taxonomie», n'a aucun effet juridique. En particulier, l'étendue de la protection d'une marque communautaire est toujours définie par le sens propre et usuel des termes choisis, et non par la position des termes dans les outils de classification de l'Office.

4 Constitution d'une liste de produits et services

4.1 Clarté et précision

4.1.1 Principes généraux

Les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection demandée (arrêt du 19 juin 2012, C-307/10, «IP Translator», point 49).

Une description de produits et services est suffisamment claire et précise lorsque l'étendue de la protection peut être déduite de son sens propre et usuel. S'il n'est pas possible de définir l'étendue de la protection, un moyen d'obtenir suffisamment de clarté et de précision peut être de déterminer des facteurs tels que les caractéristiques, la finalité et/ou le segment de marché concerné. Les éléments suivants, entre autres, peuvent aider à déterminer le segment de marché¹:

- les consommateurs et/ou les circuits de vente;
- les compétences et le savoir-faire à utiliser/produire;
- les capacités techniques à utiliser/produire.

Un terme peut faire partie de descriptions de produits et services dans plusieurs classes; il peut être clair et précis dans une classe donnée sans plus de détails. Par exemple: meubles (classe 20), vêtements (classe 25), gants (classe 25).

Si une protection est demandée pour une catégorie spécialisée de produits et services ou un segment de marché spécialisé appartenant à une classe différente, une spécification supplémentaire du terme peut être nécessaire. Par exemple: **mobilier** spécial à usage médical (classe 10), **mobilier** spécial de laboratoire (classe 9), **vêtements** de protection (classe 9), **vêtements** spéciaux pour salles d'opération (classe 10), **habits** pour animaux (classe 18), **gants** de jardinage (classe 21), **gants** de base-ball (classe 28).

Des outils comme TMclass (<http://tmclass.tmdn.org/ec2/>) sont disponibles pour déterminer si une catégorie donnée de produits et services nécessite ou non cette spécification supplémentaire.

¹ On entend par «segment de marché» un groupe d'entreprises qui achètent et vendent des produits et services tellement similaires qu'ils sont en concurrence directe.

4.1.2 Utilisation d'expressions (p.ex. «à savoir», «en particulier») pour définir l'étendue de la liste de produits et/ou services

L'utilisation des expressions «à savoir» ou «ceux-ci étant» est acceptable, mais doit être considérée comme une limitation aux produits et services spécifiques énumérés ensuite. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques*, dans la classe 5, signifient que la demande ne couvre que les analgésiques et aucun autre type de produit pharmaceutique.

L'expression «notamment» peut également être acceptée si elle sert à indiquer un exemple des produits et services demandés. Par exemple, les termes *produits pharmaceutiques, notamment analgésiques* signifient que la demande couvre tous les types de produits pharmaceutiques, les *analgésiques* en étant un exemple.

La même interprétation s'applique à l'emploi des termes «y compris», «y compris, mais pas exclusivement», «en particulier» ou «principalement», comme dans l'exemple *produits pharmaceutiques, y compris analgésiques*.

Un terme qui serait normalement considéré comme insuffisamment clair ou précis peut être accepté pour autant qu'il soit explicite, p.ex. en utilisant «à savoir» puis une liste de termes acceptables. Un exemple serait *appareils électriques, à savoir ordinateurs* pour des produits de la classe 9.

Autres exemples d'usages acceptables

Classe 29: <i>produits laitiers, à savoir fromage et beurre</i>	Les produits seraient ainsi limités au fromage et au beurre uniquement, à l'exclusion de tous les autres produits laitiers.
Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, tous étant en extérieur.</i>	Les services seraient ainsi limités à ceux couvrant les équipements et installations en extérieur uniquement, à l'exclusion des équipements et installations en intérieur.
Classe 25: <i>vêtements, tous étant des sous-vêtements</i>	Les produits seraient ainsi limités à ceux considérés comme des sous-vêtements uniquement, à l'exclusion de tous les autres types de vêtements.

D'autres mots ou expressions peuvent souligner uniquement l'importance de certains produits, l'inclusion du terme ne limitant en aucune façon le reste de la liste. Quelques exemples:

Classe 29: <i>produits laitiers, notamment fromage et beurre</i>	Tous les produits laitiers seraient inclus; le fromage et le beurre sont probablement les produits du titulaire de marque qui remportent le plus de succès.
Classe 41: <i>mise à disposition d'équipements et d'installations sportifs, par exemple pistes de course en extérieur.</i>	Ici, un simple exemple, pris parmi plusieurs possibilités, est donné.
Classe 25: <i>vêtements, y compris sous-vêtements</i>	La couverture s'étend à tous les vêtements, et non pas seulement aux sous-vêtements.

4.1.3 Utilisation de l'expression «et/ou»

L'utilisation de barres obliques est acceptable dans les listes de produits et services. L'usage le plus fréquent de ces barres est celui qui en est fait dans l'expression

«*et/ou*», qui signifie que les deux produits/services visés relèvent de la même classe. Par exemple:

- *produits chimiques/biochimiques;*
- *produits chimiques et/ou biochimiques;*
- *produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie/la science;*
- *produits chimiques destinés à être utilisés dans l'industrie et/ou la science;*
- *services d'agences d'import/export.*

4.1.4 Ponctuation

L'utilisation d'une ponctuation correcte est très importante dans une liste de produits et services, presque autant que les mots.

L'utilisation de virgules sert à séparer les produits ou services à l'intérieur d'une même catégorie ou expression. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie* de la classe 30 implique que les produits peuvent être ou sont fabriqués à partir de n'importe lequel de ces ingrédients.

L'utilisation d'un point-virgule signifie une séparation entre deux expressions. Par exemple, *farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever* de la classe 30 implique que les expressions *miel* et *sirop de mélasse* sont indépendantes des autres termes et ne font pas partie des *préparations faites de...*

La séparation de termes à l'aide d'une ponctuation incorrecte peut entraîner des modifications de sens et une classification erronée.

Prenons l'exemple des *logiciels informatiques pour machines agricoles; machines agricoles* de la classe 9. Dans cette liste de produits et services, l'inclusion d'un point-virgule signifie que l'expression *machines agricoles* doit être considérée comme une catégorie de produits indépendante. Toutefois, ces machines agricoles appartiennent à la classe 7, indépendamment du fait que l'intention ait été de protéger des logiciels informatiques à utiliser dans le domaine des machines et équipements agricoles.

Un autre exemple est celui des *services de vente au détail de vêtements; chaussures; chapellerie* de la classe 35: l'utilisation d'un point-virgule fait des termes *chaussures* et *chapellerie* des produits distincts et non inclus dans les services de vente au détail. Dans de tels cas de figure, l'examineur séparera les termes par des virgules, en informera le demandeur et lui donnera la possibilité de transmettre des commentaires sur ses observations.

4.1.5 Inclusion d'abréviations et d'acronymes dans les listes de produits et services

Les abréviations dans les listes de produits et services doivent être acceptées avec prudence. Une marque peut avoir une durée de vie indéfinie et l'interprétation d'une abréviation peut évoluer au fil du temps. Cela étant, une abréviation peut être autorisée à condition qu'elle n'ait qu'une seule signification à l'égard de la classe de produits ou services visés par la demande. Les exemples notoires *CD-ROM* et *DVD* sont acceptables dans la classe 9. Si l'abréviation est bien connue dans le domaine

d'activité concerné, elle peut être acceptée, mais une solution plus pratique serait que les examinateurs commencent par rechercher l'abréviation ou l'acronyme sur internet, afin de déterminer s'il convient de le transcrire en mots ou d'indiquer sa signification entre crochets (en suivant l'exemple de l'OMPI).

Exemple

Classe 45 *Services de conseil sur le dépôt et l'enregistrement de MC.*

L'abréviation pourrait être transcrite en mots comme suit:

Classe 45 *Services de conseil sur le dépôt et l'enregistrement de marques communautaires;*

ou explicitée comme suit:

Classe 45 *Services de conseil sur le dépôt et l'enregistrement de MC [marques communautaires];*

Les acronymes peuvent être acceptés dans une liste de produits ou services à condition qu'ils soient compréhensibles et adéquats pour la classe visée par la demande.

4.2 Termes et expressions manquant de clarté et de précision

4.2.1 Indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises

En collaboration avec les offices des marques de l'Union européenne, d'autres organisations et offices (inter)nationaux et associations d'utilisateurs, l'Office a établi une liste d'indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice considérées comme insuffisamment claires et précises au sens de l'arrêt du 19 juin 2012, C-307/10, «IP Translator».

Les 197 indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice ont été examinées au regard des exigences de clarté et de précision. Sur ces 197 indications, 11 ont été considérées comme manquant de la clarté et de la précision nécessaires pour spécifier l'étendue de la protection qu'elles accorderaient et, par conséquent, ne peuvent être acceptées sans spécifications supplémentaires. Ces indications sont indiquées ci-dessous en gras.

Classe 6 **Produits métalliques non compris dans d'autres classes**

Classe 7 **Machines** et machines-outils

Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et **produits en ces matières ou en plaqué** non compris dans d'autres classes

Classe 16 Papier, carton et **produits en ces matières [papier et carton]**, non compris dans d'autres classes

Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et **produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica]** non compris dans d'autres classes

Classe 18 Cuir et imitations du cuir, **produits en ces matières [cuir et imitations du cuir]** non compris dans d'autres classes

- Classe 20 **Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques**
- Classe 37 **Réparation**
- Classe 37 **Services d'installation**
- Classe 40 **Traitement de matériaux**
- Classe 45 **Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus**

Les 186 autres intitulés de classe de la classification de Nice satisfont aux exigences de clarté et de précision et sont donc acceptables à des fins de classification.

Les raisons pour lesquelles chacun des 11 intitulés de classe de la classification de Nice refusés a été considéré insuffisamment clair et précis sont décrites ci-après.

- Classe 6 **Produits métalliques non compris dans d'autres classes**
Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle n'indique que ce en quoi les produits sont faits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
- Classe 7 **Machines** et machines-outils
Compte tenu des exigences de clarté et de précision, le terme *machines* ne donne pas une indication claire des machines qui sont couvertes. Les machines peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes; leur production et/ou utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire; elles pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendues par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
- Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et **produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes**
Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes* ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement de quoi les produits sont constitués ou revêtus et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques très différentes, dont la production peut nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
- Classe 16 Papier, carton et **produits en ces matières, non compris dans d'autres classes**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [papier et carton]*, non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et **produits en ces matières non compris dans d'autres classes**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica]* non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 18 Cuir et imitations du cuir et **produits en ces matières non compris dans d'autres classes**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, l'expression *produits en ces matières [cuir et imitations du cuir]* non compris dans d'autres classes ne donne pas une indication claire des produits qui sont couverts, étant donné qu'elle indique simplement la composition des produits et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 20 **Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques**

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne fournit pas une indication claire des produits couverts, étant donné qu'elle n'indique que ce en quoi les produits sont faits, et non de quels produits il s'agit. Elle couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des finalités très différentes, dont la production et/ou l'utilisation peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, qui pourraient s'adresser à des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.

Classe 37 Réparation

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services de réparation et qu'elle ne précise pas ce qui doit être réparé. Étant donné que les produits à réparer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 37 Services d'installation

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis, étant donné qu'elle indique simplement qu'il s'agit de services d'installation et qu'elle ne précise pas ce qui doit être installé. Étant donné que les produits à installer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services d'installation seront exécutés par des prestataires de services ayant des niveaux différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 40 Traitement de matériaux

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. La nature du traitement n'est pas claire, pas plus que les matériaux à traiter. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents sur des matériaux aux caractéristiques différentes, requérant des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Classe 45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

Compte tenu des exigences de clarté et de précision, cette expression ne donne pas une indication claire des services fournis. Ces services couvrent un large éventail d'activités réalisées par des prestataires de services différents, requérant des niveaux très différents de compétences et de savoir-faire, et ils peuvent concerner des segments de marché différents.

Les demandes de marques communautaires comportant l'une des onze indications générales susmentionnées seront refusées au motif qu'elles sont trop vagues. Le demandeur sera invité à préciser l'expression.

Les indications générales non acceptables ci-dessus peuvent devenir claires et précises si le demandeur suit les principes énoncés au paragraphe 3.4.1. Principes de clarté et de précision. Une liste non exhaustive de spécifications acceptables est présentée ci-après.

Expression non claire et imprécise	Exemple d'expression claire et précise
Produits métalliques non compris dans d'autres classes (classe 6)	Éléments de construction métalliques (classe 6) Matériaux de construction métalliques (classe 6)
Machines (classe 7)	Machines agricoles (classe 7) Machines pour la transformation de matières plastiques (classe 7)

	Machines à traire (classe 7)
Produits en métaux précieux ou en plaqué (classe 14)	Œuvres d'art en métaux précieux (classe 14)
Produits en papier et carton (classe 16)	Matières filtrantes en papier (classe 16)
Produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica (classe 17)	Anneaux en caoutchouc (classe 17)
Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] (classe 18)	Porte-documents [articles de maroquinerie] (classe 18)
Produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (classe 20)	Garnitures de portes en plastique (classe 20) Figurines en bois (classe 20)
Réparation (classe 37)	Travaux de cordonnerie (classe 37) Réparation d'ordinateurs (classe 37)
Services d'installation (classe 37)	Installation de portes et de fenêtres (classe 37) Installation d'alarmes antivols (classe 37)
Traitement de matériaux (classe 40)	Traitement de déchets toxiques (classe 40) Purification de l'air (classe 40)
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus (classe 45)	Investigations sur les antécédents de personnes (classe 45) Achats personnels pour des tiers (classe 45) Services d'agences d'adoption (classe 45)

Il convient de noter qu'il ne sera pas possible de rendre spécifique ou acceptable une expression vague en y ajoutant une expression telle que *y compris* ou *notamment*. L'exemple *machines, y compris machines à traire* ne serait pas acceptable, car il reste vague (voir le paragraphe 4.1.2.).

4.2.2 Termes vagues

Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne la clarté et la précision sont applicables à l'ensemble des produits et services inclus dans la demande. Les expressions ne fournissant aucune indication claire sur les produits couverts doivent être refusées. En voici quelques exemples:

- *Appareils/instruments électriques/électroniques*
- *Services d'association*
- *Services de gestion d'installations*

Ces expressions doivent toutes être spécifiées comme décrit ci-dessus, c'est-à-dire en précisant certains éléments comme des caractéristiques, une finalité et/ou un segment de marché identifiable.

4.2.3 Revendication visant l'ensemble des produits/services de la classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique de la classe

Si le demandeur entend protéger l'ensemble des produits ou services inclus dans la liste alphabétique d'une classe donnée, il doit l'indiquer expressément en énumérant

explicitement et individuellement ces produits ou services. Pour aider les demandeurs, l'utilisation de la structure hiérarchique (voir paragraphe 3 - Outils informatiques administratifs à des fins de classification) est encouragée.

Des demandes sont parfois soumises pour *l'ensemble des produits de la classe X, l'ensemble des services de la classe X, l'ensemble des produits/services de la présente classe ou l'ensemble des produits/services de la liste alphabétique de la présente classe* (ou formulation similaire). Cette spécification n'est pas conforme à l'article 26, paragraphe 1, point c), du RMC, qui exige une liste des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Par conséquent, aucune date de dépôt n'est attribuée.

Il arrive également que le demandeur énumère correctement certains produits et/ou services à couvrir et ajoute, à la fin de la liste, pour chaque classe, l'expression *et tous les autres produits/services de cette classe* ou *et tous les produits/services de la liste alphabétique de cette classe* (ou une formulation similaire). Dans ces cas, la demande ne sera acceptée que pour la partie des produits et/ou services correctement présentée. L'Office fera savoir au demandeur que ces déclarations ne sont pas acceptables à des fins de classification et qu'elles seront donc supprimées.

4.2.4 Référence à d'autres classes dans la liste

Les références à d'autres numéros de classe à l'intérieur d'une classe ne sont pas acceptables à des fins de classification. Par exemple, les descriptions (à la classe 39) *services de transport de tous les produits compris dans les classes 32 et 33* ou (à la classe 9) *logiciels informatiques dans le domaine des services compris dans les classes 41 et 45* ne sont pas acceptables, étant donné que, dans les deux cas, les expressions sont considérées comme étant floues et imprécises et comme ne garantissant aucune sécurité juridique quant à l'identité des produits et services couverts. Le seul moyen de surmonter l'objection à ces listes de produits et services est de spécifier, respectivement, les produits des classes 32 et 33 et les services des classes 41 et 45.

L'expression *produits non compris dans d'autres classes* n'est pas acceptable dans les classes de services, car cette expression n'a de sens que dans sa classe de produits d'origine.

Par exemple, l'intitulé de la classe 22 indique *cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes)*. Dans ce contexte, la référence à *non compris dans d'autres classes* a un sens. Par contre, si la même expression est utilisée dans une liste de produits et de services d'une classe de services, elle n'aura pas de sens. Par exemple, les *services de transport de cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes)* compris dans la classe 39 ne pourraient pas être acceptés. La mention (*non compris dans d'autres classes*) doit être supprimée.

4.2.5 Les marques dans une liste de produits et/ou services

Il n'est pas permis de faire apparaître une marque dans une liste de produits et services comme s'il s'agissait d'un terme générique ou d'une catégorie de produits.

Dans un tel cas de figure, l'Office refusera l'inclusion du terme et demandera qu'il soit remplacé par un terme générique pour les produits ou services concernés.

Exemple

Classe 9: *Dispositifs électroniques pour la transmission du son et des images; lecteurs vidéo; lecteurs CD; iPods*

iPod™ étant une marque, le demandeur sera invité à la remplacer par un synonyme, comme par exemple *petit lecteur portable audio numérique pour le stockage de données dans différents formats, y compris MP3*.

Parmi d'autres exemples, citons Caterpillar™ (la classification correcte serait *véhicule chenillé*), Discman™ (*lecteur portable de disques compacts*), Band-Aid™ (*pansements*), disques Blu Ray™ (*disques de stockage optiques*) ou Teflon™ (*revêtement antiadhésif à base de polytétrafluoroéthylène*). Cette liste n'est pas exhaustive; en cas de doute, l'examineur consultera un expert compétent de l'Office.

4.2.6 Inclusion des expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires* dans les listes de produits et services

Les expressions *pièces et accessoires; composants et accessoires*, qu'elles soient utilisées seules ou associées les unes aux autres, ne sont ni suffisamment claires ni suffisamment précises pour être utilisées à des fins de classification. Chacune de ces expressions nécessite davantage de précisions pour devenir acceptable dans la classe dont elle relève. Pour rendre ces expressions acceptables, il convient de présenter certains éléments comme des caractéristiques, une finalité et/ou un segment de marché identifiable. Par exemple:

- *pièces et accessoires pour véhicules motorisés* est acceptable dans la classe 12;
- *composants de construction en bois* est acceptable dans la classe 19;
- *accessoires de musique* est acceptable dans la classe 14.

4.2.7 Utilisation des qualificatifs indéterminés

L'utilisation de qualificatifs tels que *et autres, auxiliaires, et produits connexes et etc.* dans une liste de produits ou services n'est pas acceptable, étant donné qu'elles manquent la clarté et la précision nécessaires (voir le paragraphe 4.1.)

5 Procédure d'examen

5.1 Demandes parallèles

Si l'Office s'efforce toujours de faire preuve de cohérence, le fait qu'une liste de produits et services ait déjà été acceptée par le passé en dépit d'une classification erronée n'entraînera pas forcément l'acceptation de la même liste dans le cadre de demandes ultérieures.

5.2 Objections

Si l'Office juge nécessaire de modifier la liste des produits et services, il doit, si possible, en discuter avec le demandeur. Dans toute la mesure du possible, l'examineur doit faire une proposition de classification correcte. Si le demandeur soumet une longue liste de produits et/ou services sans regroupement en numéros de classe ni classification, l'examineur doit se limiter à formuler une objection au titre de la règle 2 et inviter le demandeur à fournir la liste sous une forme conforme.

Dans sa réponse, le demandeur ne peut sous aucun prétexte étendre la portée de la protection ou la gamme de produits ou services (article 43, paragraphe 2, du RMC).

Lorsque le demandeur n'indique aucune classe, ou n'a pas indiqué la ou les classes correspondant aux produits ou services concernés, l'explicitation de l'étendue de la protection demandée peut élargir le nombre de classes nécessaires à la liste de produits/services, mais cela ne suppose pas forcément que la liste ait été elle-même étendue.

Exemple

Une demande couvrant les *bières, vins et thé* de la classe 33 devrait être corrigée comme suit:

Classe 30: *Thé.*

Classe 32: *Bières.*

Classe 33: *Vins.*

Bien que les classes soient passées au nombre de trois, la liste des produits n'a pas été étendue.

Lorsque le demandeur a correctement attribué un numéro de classe à un terme déterminé, la liste est limitée aux produits compris dans cette classe. Par exemple, une demande couvrant le *thé* de la classe 30 ne peut pas être modifiée en indiquant le *thé médicinal* de la classe 5, vu que cela étendrait la protection au-delà des seuls produits visés par la demande.

Lorsqu'une modification de la classification est nécessaire, l'Office envoie une communication motivée soulignant la ou les erreurs détectées dans la liste de produits et services. Le demandeur est alors invité à modifier et/ou à préciser la liste. L'Office peut suggérer une façon de classer les produits et/ou services.

Le délai initial accordé pour soumettre des observations sur la lettre notifiant une irrégularité de classification ne peut être prolongé qu'une seule fois. Aucune autre prorogation du délai ne sera accordée, sauf circonstances exceptionnelles.

L'Office envoie au demandeur une lettre l'informant de la liste définitive et validée des termes acceptés.

5.3 Modifications

Voir également les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Modification d'un enregistrement.

L'article 43, paragraphe 2, du RMC permet la modification d'une demande et notamment de la liste de produits et services, pour autant qu'«une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services».

La modification peut être formulée en termes positifs ou négatifs. Les exemples suivants sont tous deux acceptables:

- *boissons alcoolisées, toutes étant du whisky et du gin;*
- *boissons alcoolisées, aucune n'étant du whisky ou du gin.*

À des fins de classification, il convient de respecter deux exigences de base pour qu'une modification soit acceptable:

1. la nouvelle formulation ne doit pas constituer, en fin de compte, une extension de la liste des produits et services;
2. la limitation doit constituer une description valide des produits et services et ne peut s'appliquer qu'aux produits ou services apparaissant dans la demande initiale.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Office doit refuser la limitation proposée et la liste de produits et services restera inchangée.

Compte tenu des points 1 et 2 ci-dessus, ces modifications doivent consister en une limitation ou une suppression de certains termes figurant dans la demande initiale. Une fois que ces modifications (suppressions) ont été reçues (puis acceptées) par l'Office, les termes supprimés ne peuvent être réintroduits et la liste de produits/services restante ne peut être étendue.

Une limitation peut avoir pour effet d'allonger la liste de produits et services par rapport à celle initialement déposée. Par exemple, même si la liste de produits et services initiale a été déposée sous les termes *boissons alcoolisées*, elle pourra être limitée à *boissons alcoolisées, celles-ci étant des vins et spiritueux, mais n'incluant pas le whisky et le gin et n'incluant pas non plus les liqueurs, les cocktails ou les combinaisons de boissons contenant des éléments de whisky ou de gin*.

Compte tenu de ce qui précède, voici quelques exemples de modifications inacceptables:

- une demande visant à modifier la liste de produits et services *véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau* compris dans la classe 12 en *batteries pour véhicules*: en effet, ces produits appartiennent à la classe 9 et n'étaient donc pas inclus dans la liste initiale;
- une demande visant à transformer *instruments musicaux* en *pianos Steinway & Sons*: en effet, la liste modifiée de produits et services contient une marque;

- une demande visant à limiter les produits *machines à laver le linge* à *machines à laver le linge à vendre en France*: en effet, cette modification va à l'encontre du principe du caractère unitaire d'une marque communautaire.

Dans certaines circonstances, les limitations sont acceptables pour autant que le terme d'origine reste dans la liste de produits et services. Voici quelques exemples de limitations acceptables:

- *vêtements pour utilisation dans l'industrie de la restauration*: en effet, il s'agit de vêtements professionnels spécifiques;
- *services de restauration, uniquement dans les complexes de vacances*: en effet, ces services peuvent être considérés comme des *services de restauration*;
- *journaux, uniquement vendus dans les gares ferroviaires*: en effet, ces produits peuvent être considérés comme des *journaux*;
-

5.4 Ajout de classes

Au titre des dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du RMC (voir ci-dessus), il est possible d'ajouter une ou plusieurs classes à une demande, mais uniquement lorsque les produits ou services inclus dans la demande initiale sont manifestement indiqués dans la mauvaise classe ou lorsqu'un produit ou service a été précisé et doit être classé dans une ou plusieurs nouvelles classes.

Prenons par exemple la liste initiale de produits suivante:

Classe 33: *boissons alcoolisées, y compris bière, vins et spiritueux.*

La *bière* relevant de la classe 32, le demandeur sera invité à transférer ce terme vers la classe 32, même si la classe 32 ne figurait pas dans la demande initiale. Si le demandeur est d'accord, la demande couvrira alors des produits compris dans les classes 32 et 33.

Lorsque des classes sont ajoutées, des taxes additionnelles peuvent être demandées et il convient d'informer en conséquence le demandeur.

6 Annexe 1

Table des matières

Introduction.....	20
Services publicitaires	20
Rafraîchissement de l'air et préparations parfumées	20
Appareils pour le divertissement et jeux électroniques.....	20
Services d'association ou services fournis par une association à ses membres.....	21
Appareils de beauté.....	21
Rassemblement de services	22
Services de radiodiffusion et/ou de transmission.....	22
Services de courtage.....	22
Étuis (et sacs de transport).....	22
Services caritatifs	22
Services de collecte et de stockage	23
Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo	23
Services informatiques	Error! Bookmark not defined.
Rideaux et stores.....	24
Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers.....	25
Services de données	25
Services de conception.....	25
Services d'imagerie numérique	25
Produits téléchargeables	26
Électricité et énergie.....	26
Appareils électroniques et électriques.....	26
Cigarettes électroniques	27
Franchisage	27
Systèmes GPS – localisation, suivi et navigation	27
Coiffure.....	29
Services de location	29
Services d'aide humanitaire.....	29
Services internet, services en ligne	29
Kits, nécessaires et ensembles	30
Leasing.....	31
Vente par correspondance.....	31
Manuels (pour ordinateurs, etc.).....	31
Services de fabrication.....	31
Services d'informations	32
Services en ligne	32

Commande de services	32
Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air	32
Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus	33
Produits en métaux précieux	33
Vêtements de protection	34
Services de location	34
Services de vente au détail et en gros	35
Suivi par satellite	36
Ensembles	36
Services de réseautage social	36
Édition de logiciels	36
Énergie solaire	37
Services de stockage	37
Fourniture de	37
Systèmes	37
Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.)	38
Jeux vidéo	38
Environnement virtuel	38

Introduction

Dans le cadre de la classification, il convient d'appliquer les principes généraux de la classification de Nice.

La présente annexe a pour objectif de clarifier la classification de certains termes posant problème. Elle propose également des notes sur les pratiques de classification (indiquant notamment les mots ou expressions à ne pas utiliser).

TMclass, la base de données de classification de l'Office, est disponible à l'adresse: <http://tmclass.tmdn.org>

Services publicitaires

En principe, les services publicitaires relèvent de la classe 35. Les principales indications se rapportant aux services publicitaires de la liste de services dans la classification de Nice sont les suivantes:

- *Publicité.*
- *Publicité radiophonique.*
-
- *Publicité télévisée.*
-
- *Mise en pages à buts publicitaires.*
- *Publication de textes publicitaires.*
- *Production de films publicitaires.*

Ces indications couvrent la conception de matériel publicitaire et la production de publicités, étant donné qu'il s'agit de services qui seront fournis par des agences de publicité.

Rafrâichissement de l'air et préparations parfumées

Voir *préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air.*

Appareils pour le divertissement et jeux électroniques

Suite aux modifications apportées à la classification de Nice le 1^{er} janvier 2012 (10^e édition), tous les *jeux* (qu'ils soient ou non électroniques) relèvent désormais de la classe 28.

Ils sont présentés comme suit dans la liste alphabétique:

- *Jeux (appareils pour -).*
- *Machines de jeux vidéo.*
- *Machines de jeux vidéo électroniques.*

La plupart de ces dispositifs de la classe 28 sont fournis avec les jeux. Toutefois, si ces jeux ne sont pas chargés dans les dispositifs, ils sont enregistrés sur des supports de

données ou sont téléchargeables. Dans ces cas, les jeux sont considérés comme des programmes de jeu spécialement adaptés à une utilisation avec des dispositifs de jeu et relèvent donc de la classe 9.

Voir également *jeux informatiques*.

Services d'association ou services fournis par une association à ses membres

Cette expression, ainsi que les expressions similaires, sont trop vagues pour être acceptables. Il convient de mentionner le type de service fourni, ou sa portée. Voici quelques exemples de spécifications **acceptables**:

Classe 35: *services d'association sous la forme de services d'administration commerciale.*

Classe 45: *services fournis par une association à ses membres sous la forme de services juridiques.*

Voir également *services caritatifs*.

Appareils de beauté

Classe 7: *Vaporisateurs (machines) pour l'application de produits de bronzage artificiel.*

Classe 8: *Instruments/outils à usage esthétique actionnés manuellement.
Aiguilles/appareils de tatouage.
Appareils dépilatoires (électriques et non électriques).*

Classe 10: *Appareils de massage.
Appareils de microdermoabrasion.
Appareils pour le traitement de la cellulite.
Lasers pour traitements cosmétiques.
Appareils d'épilation au laser.
Appareils de photoépilation.*

La photoépilation est une procédure réalisée à l'aide de dispositifs à lumière pulsée. Ces derniers utilisent le même principe que les lasers (à savoir réchauffement des follicules pileux), mais ne sont pas des lasers.

Classe 11: *Lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique.
Bancs solaires.
Appareils à vapeur pour le nettoyage de la peau.*

Classe 21: *Brosses et applicateurs cosmétiques.*

Rassemblement de services

Voir *commande de services et services de vente au détail et en gros*.

Services de radiodiffusion et/ou de transmission

Ces services relèvent de la classe 38; ils signifient tous deux la même chose. Les services fournis dans ce domaine couvrent uniquement la fourniture des moyens de communication (p.ex. la fourniture d'un réseau de câbles à fibres optiques; la fourniture de programmes de radiodiffusion ou de transmissions via des infrastructures de liaison satellite géostationnaires ou la location d'appareils et de systèmes de communication). La classe 38 ne couvre **pas** les programmes, publicités, informations ou conseils pouvant être transmis via les technologies de télécommunication ou de radiodiffusion. Ces services resteraient dans les classes appropriées.

Services de courtage

Il s'agit de services fournis par une personne ou une société vendant et achetant des produits en échange du versement d'honoraires ou de commissions. Ceux-ci peuvent être réclamés à l'acheteur ou au vendeur du bien (ou aux deux). Le courtier peut ne jamais voir les produits ou services en question.

Trois classes incluent des services de courtage. Ce sont les suivantes:

Classe 35: *Courtage de listes de noms et d'adresses à des fins publicitaires.*

Classe 36: [Un grand nombre de listes pour le] *courtage de contrats à terme, de crédits d'émission de carbone, de biens immobiliers, d'obligations, de titres et d'autres produits financiers.*

Classe 39: *Services de courtage dans le domaine de la distribution, du transport et du stockage.*

Étuis (et sacs de transport)

Les étuis (et sacs) adaptés au transport du produit qu'ils sont censés contenir sont, en principe, classés dans la même classe que le produit en question. Par exemple *sacs pour ordinateurs* relèvent de la classe 9.

Tous les sacs de transport non adaptés relèvent de la classe 18.

Services caritatifs

Cette expression est trop vague pour être acceptée dans une classe sans davantage de précisions.

Les services caritatifs sont définis par le service fourni. Ils peuvent donc être placés dans n'importe quelle classe de services, avec leur définition correcte. Par exemple:

Classe 35: *Services caritatifs, à savoir travaux administratifs et travaux de bureau au sens large.*

Classe 36: *Organisation de collectes à but caritatif; collectes de bienfaisance.*

Classe 38: *Services de télécommunication à des fins caritatives.*

Classe 39: *Services caritatifs, à savoir transport par ambulance.*

Classe 40: *Services caritatifs, à savoir services de traitement des eaux.*

Classe 41: *Services caritatifs, à savoir éducation et formation.*

Classe 42: *Services caritatifs, à savoir services de protection de l'environnement.*

Classe 43: *Services caritatifs, à savoir restauration (alimentation et boissons) et hébergement temporaire.*

Classe 44: *Services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux.*

Classe 45: *Services caritatifs, à savoir mentorat [personnel ou spirituel].*

Services de collecte et de stockage

Lorsqu'il s'agit de biens physiques, les services de collecte et de stockage relèvent tous de la classe 39. Cette classe inclut dans ses listes le *transport* et l'*entreposage*. Seraient également inclus la collecte et le stockage physique de données, sous forme écrite ou enregistrées sur des supports (la classification de Nice inclut dans la classe 39 l'*entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement*).

Les *services de bureau* consistant en la collecte, l'assemblage et la manipulation électroniques de données relèvent tous de la classe 35.

Le *stockage de données numériques* et le *stockage électronique de données* sont assimilés aux services d'hébergement, de sorte qu'ils relèvent donc de la classe 42. Les *services de stockage informatique de données en nuage* relèvent également de la classe 42.

Jeux informatiques et appareils de jeux vidéo

Les expressions *jeux informatiques* et *jeux vidéo* sont très similaires et sont traitées comme telles.

Les jeux informatiques sont définis comme suit dans le dictionnaire:

1. **(Nom)** «Tout jeu, enregistré sur cassette ou sur disque destiné à une utilisation sur un ordinateur personnel, joué en manipulant une souris, une manette ou les touches du clavier d'un ordinateur en réponse aux graphiques affichés sur l'écran» (*Collins English Dictionary*).

Les expressions *jeux informatiques/jeux vidéo*, en tant que telles, ne sont donc acceptables que dans la classe 9. La définition de l'expression dans le dictionnaire indique clairement qu'il doit s'agir d'un jeu, donc d'un logiciel. Les expressions peuvent donc être acceptées dans la classe 9 sans plus de précisions.

Les *jeux* acceptables dans la classe 28 sont fournis avec les logiciels de jeu. Par exemple, les expressions suivantes peuvent toutes être acceptées dans la classe 28:

- *Jeux d'arcade.*
- *Machines de jeux vidéo d'arcade.*
- *Consoles de jeux informatiques.*
- *Jeux (appareils pour -).*
- *Dispositifs de jeux informatiques actionnés manuellement.*
- *Machines de jeux vidéo.*

Rideaux et stores

Les stores, sous toutes leurs formes, peuvent être utilisés sur les fenêtres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La classification de ces produits dépend de leur finalité et de leur composition matérielle.

Les rideaux sont généralement utilisés à l'intérieur et sont également classés en fonction de leur composition matérielle.

Voici quelques exemples d'expressions acceptables:

Classe 6: *Stores d'extérieur métalliques.*
Stores d'extérieur métalliques faisant partie d'un bâtiment à des fins de sécurité.

Classe 17: *Rideaux (de sécurité) en amiante* (le matériau et la finalité déterminent la classification).

Classe 19: *Stores [d'extérieur] ni métalliques ni en matières textiles.* (Ces produits sont probablement en bois).

Classe 20: *Stores (d'intérieur à lamelles).*
Stores vénitiens et stores verticaux pour fenêtres.
Stores d'intérieur pour fenêtres.
Stores (d'intérieur pour fenêtres) [mobilier].
Rideaux (de bambou).
Stores en papier.
Rideaux (de perles) [pour la décoration].

Classe 24: *Stores d'extérieur en textile.*

La grande majorité des rideaux relèvent de la classe 24, étant donné que la plupart des rideaux d'intérieur (parfois appelés «tentures») sont en textile ou en plastique.

Il convient de faire preuve de prudence en cas de référence aux murs-rideaux. Ceux-ci constituent un type de technique de construction de bâtiments et les produits qui y sont

associés sont des matériaux de construction relevant de la classe 6 (pour les produits métalliques) ou de la classe 19 (pour les produits non métalliques).

Fabrication sur commande/fabrication pour des tiers

Voir *services de fabrication*.

Services de données

Cette expression ne peut pas être acceptée seule: elle doit être précisée.

La fourniture de données peut relever de plusieurs classes, selon la manière dont les données sont fournies ou la nature des données fournies. Dans chaque cas, la nature exacte du service fourni devra être précisée: le terme *fourniture de données* ne suffit pas. Quelques exemples d'expressions acceptables sont présentés ci-après, de même que leur classification:

Classe 44: *Mise à disposition de données (informations) relatives à l'utilisation de produits pharmaceutiques.*

(Cette expression désignerait la collecte systématisée de données ne pouvant être interprétées qu'en possédant une formation médicale spécialisée).

Classe 45: *Mise à disposition et interprétation de données relatives au pistage des animaux.*

(Cette expression désignerait des services relatifs à la localisation d'animaux perdus ou volés. Si les données avaient d'autres finalités, elles relèveraient alors d'autres classes, p.ex. la classe 42 pour des motifs de mesure ou des raisons scientifiques).

Services de conception

Les *services de conception* relèvent, en tant que tels, de la classe 42.

La *conception de publicités* et la *conception de noms de marques* relèvent toutes deux de la classe 35, étant donné qu'elles font toutes deux partie des services publicitaires.

De même, la *conception d'aménagements paysagers*, la *conception d'art floral*, la *conception de gazon* et l'*aménagement [conception] de jardins* relèvent de la classe 44, étant donné qu'il s'agit de services horticoles.

Services d'imagerie numérique

L'expression *services d'imagerie numérique* a été supprimée de la classe 41 dans la 10^e édition de la classification de Nice. Elle ne peut donc pas être acceptée dans la classe 41 sans autre précision. En effet, l'imagerie numérique peut être incluse dans plusieurs classes, en fonction du domaine auquel le service fait référence, p.ex. le domaine médical, les technologies de l'information ou la photographie.

Parmi les expressions acceptables figurent:

- *Imagerie numérique (retouche de photographies)* – Classe 41.
- *Services d'imagerie médicale* – Classe 44.
- *Imagerie numérique (services informatiques)* – Classe 42.

Produits téléchargeables

Tous les produits téléchargeables relèvent de la classe 9. Il s'agit notamment des publications, de la musique, des sonneries de téléphone, des images, des photographies, des films ou des extraits de films. Un téléchargement a pour résultat l'enregistrement du produit dans le lecteur ou la mémoire d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'un assistant numérique personnel, où il fonctionne indépendamment de la source d'où il provient. Ces produits peuvent également être appelés *produits virtuels*. Tous ces produits téléchargeables peuvent être vendus au détail.

Électricité et énergie

Nous présentons ci-dessous un guide de certains des produits et services ayant trait à l'électricité.

Classe 4: *Énergie électrique.*

Classe 7: *Générateurs d'électricité.*

Classe 9: *Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique*
Piles solaires pour la production d'énergie
Cellules et modules photovoltaïques.

Classe 36: *Courtage d'électricité* (voir également la note sur les *services de courtage*).

Classe 39: *Distribution d'électricité.*
Stockage d'électricité.

Classe 40: *Production d'électricité.*

Voir *énergie solaire*.

Appareils électroniques et électriques

L'expression *appareils/dispositifs/instruments électroniques et électriques* est trop vague aux fins de la classification; elle n'est acceptable dans aucune classe de produits et doit être précisée.

Il est à noter que les spécifications des *appareils/dispositifs/instruments électroniques et électriques* telles que celles reprises ci-dessous sont également jugées trop vagues:

- pour le contrôle de l'environnement;
- pour le ménage;
- pour utilisation dans des salons de coiffure.

Cigarettes électroniques

À des fins de classification, les *cigarettes électroniques* ou *e-cigarettes* ne sont acceptables que dans la classe 34, même si elles peuvent être utilisées à des fins médicales. Les parties non électroniques de ces types de cigarettes, comme les cartouches, les pulvérisateurs ou les substances (arômes) qu'elles contiennent relèvent également de la classe 34.

Les parties électroniques, comme les piles et les circuits pour cigarettes électroniques contrôlés par microordinateur, ne sont pas acceptées dans ces classes et relèvent, comme d'habitude, de la classe 9.

Franchisage

Le verbe «franchiser» fait référence à la cession ou à la vente d'une franchise à une autre partie. En tant que nom, «franchise» désigne «l'autorisation donnée par une société à un individu ou à un groupe de vendre ses produits ou services dans une zone donnée» (*Oxford English Dictionary*).

Sans plus de précision, l'Office n'acceptera pas les expressions *services de franchise* ou *services de franchisage* dans la classe 35. Pour être acceptées elles devront néanmoins être accompagnées d'autres précisions. Par exemple:

Classe 35 : *Conseils commerciaux en matière de franchises*

Classe 36: *Services de financement ayant trait au franchisage.*

Classe 45: *Services juridiques ayant trait au franchisage.*

Systemes GPS – localisation, suivi et navigation

Les systèmes de navigation par GPS et satellite (classe 9) fournissent des services de localisation, de suivi et de navigation, afin de donner des informations à leur utilisateur.

Le moyen le plus facile de classer ces services est de les diviser en deux catégories: les services fournissant les télécommunications permettant d'utiliser ces services (classe 38), et les services fournissant des informations via le dispositif GPS. La gamme d'informations fournies dépasse le seul cadre des informations sur les itinéraires de voyage (classe 39). Elle peut inclure des informations relatives aux restaurants et logements (classe 43), des informations sur les points de vente (classe 35) ou des numéros de téléphone (classe 38).

L'utilisation de dispositifs GPS dans le cadre de la circulation de véhicules et de personnes peut également relever de plusieurs classes. Les services de planification d'itinéraires (classe 39) ont déjà été mentionnés. Cette classification s'étendrait également aux entreprises logistiques ou de transport de marchandises qui assurent le suivi de leurs véhicules à l'aide de ces dispositifs.

Les systèmes GPS peuvent également être utilisés en association avec d'autres technologies, afin de localiser la source d'un signal de téléphone portable. Si cette utilisation se déroule dans le cadre d'un service de télécommunication, elle relèvera de la classe 38. En revanche, si elle entre dans le cadre d'un service d'enquête pénale, elle sera incluse dans la classe 45.

D'autres services peuvent être associés aux services susmentionnés. Par exemple, la création de cartes pour les systèmes GPS relève de la classe 42. Les applications téléchargeables utilisées pour exploiter le service ou fournissant des «voix» supplémentaires appartiennent à la classe 9. Les services de vente au détail fournissant les applications téléchargeables relèvent de la classe 35.

Les exemples ci-après illustrent la manière dont ces expressions, ainsi que d'autres, sont classées.

Classe 35: *Compilation et fourniture d'informations commerciales concernant les prestataires de services de navigation par GPS.*

Classe 38: *Transmissions par satellite.*

Fourniture d'informations publiques concernant les abonnés pour la navigation par GPS.

Fourniture d'un accès à des informations générales transmises par satellite.

Services de télécommunications pour la localisation et le suivi de personnes et d'objets.

Suivi de téléphones portables via des signaux satellites.

Localisation de téléphones portables via des signaux satellites.

Fourniture d'un accès aux services de navigation GPS par transmission satellite.

Transmission de données de navigation par satellite.

Classe 39: *Fourniture de services de navigation par GPS.*

Fourniture de services d'informations sur le trafic par transmission satellite.

Fourniture de services d'informations routières par transmission satellite.

Services de localisation de véhicules et de produits à des fins logistiques.

Services de suivi de véhicules et de produits à des fins logistiques.

Classe 42: *Fourniture d'informations météorologiques par transmission satellite.*

Création de cartes GPS.

Classe 45: *Fourniture d'informations civiques et d'utilité publique pour la navigation par GPS.*

Suivi et localisation de personnes disparues par transmission satellite.

Suivi de personnes équipées de dispositifs de marquage électronique.

Services de suivi de véhicules à des fins de sécurité.

Services de localisation de véhicules à des fins de sécurité.

Coiffure

La plupart des *appareils de coiffure électriques et non électriques* sont inclus dans la classe 8 (p.ex. *fers à friser électriques; pinces à cheveux [bigoudis non électriques]; fers à tuyaouter pour cheveux; etc.*), à l'exception des produits suivants:

Classe 26: *Bigoudis/rouleaux électriques* (p.ex. BIGOUDIS CARMEN™).

Classe 26: *Bigoudis*.

Classe 11: *Sèche-cheveux*.

Classe 21: *Peignes et brosses* (non électriques et électriques).

Services de location

Voir *services de location*.

Services d'aide humanitaire

La pratique de l'Office en ce qui concerne les *services d'aide humanitaire* est la même que pour les *services caritatifs*; la nature des services doit être précisée (voir *services caritatifs*).

Services internet, services en ligne

L'expression *services internet* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise pour être acceptée dans une classe quelconque. Elle doit être précisée.

Il existe toute une gamme de services, fournis par des particuliers et des entreprises à d'autres particuliers et entreprises, ayant trait à la création, à l'exploitation et à la maintenance de sites internet; ceux-ci sont couverts par les expressions qui s'y rapportent dans plusieurs classes.

Il existe une gamme encore plus étendue de services fournis à des clients par l'intermédiaire des télécommunications, y compris via internet. Il est possible de faire des achats sur internet, d'y obtenir des conseils bancaires, d'y apprendre une nouvelle langue ou d'y écouter une station de radio «locale» se trouvant à l'autre bout du monde.

En règle générale, le système de la classification de Nice s'applique sans distinction entre les services fournis en vis-à-vis, dans des locaux spécifiques, par téléphone ou en ligne à partir d'une base de données ou d'un site internet.

Parmi les expressions acceptables figurent:

Classe 35: *Services publicitaires fournis sur internet*.

Classe 36: Services bancaires en ligne.

Classe 38: Services de fourniture d'accès à internet.

Classe 41: Services de jeux en ligne.

Classe 42: Fourniture de services d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes informatiques.

Classe 45: Services de réseautage social en ligne.

Kits, nécessaires et ensembles

Dans le commerce, il est courant de vendre certains produits en groupes de plusieurs articles. Si ces articles sont tous identiques (p.ex. un paquet de trois brosses à dents), la classification est simple. Toutefois, les groupes de produits peuvent être des pièces d'un autre article, ou posséder une fonction non définie par chacun des produits. Ces groupes de produits sont parfois désignés sous un terme collectif, comme «kit» ou «ensemble». Ces petits mots peuvent avoir de lourdes implications pour 1) l'acceptabilité des produits en tant que groupe et 2) la classification adéquate.

Un kit, ou nécessaire, peut désigner soit:

1. un ensemble de pièces prêtes à être assemblées pour former quelque chose (par exemple un *kit pour une maquette d'avion*) ;
2. un ensemble d'outils ou d'équipements destinés à une finalité particulière (p.ex. un *kit de premiers soins*).

Un ensemble est une série d'articles envisagés comme formant un groupe. Le nombre de ces articles peut être défini ou non (par exemple *un ensemble de clés, un ensemble de casseroles, un ensemble de clubs de golf; un ensemble de couverts*).

Les termes «*kit*» ou «*nécessaire*» apparaissent dans la classification de Nice, par exemple dans les exemples suivants:

Classe 3: Nécessaires de cosmétique.

Classe 5: Kits de premiers soins (kits de pansements et de médicaments).

Il peut arriver que les différents produits constituant le kit ou l'ensemble soient classés, individuellement, dans plusieurs classes. Toutefois, l'Office ne refusera pas ces expressions collectives, pour autant qu'elles aient du sens et/ou qu'elles soient couramment utilisées.

Il est nécessaire, au moment d'établir la classification correcte d'un kit ou d'un ensemble, de déterminer soit ce pour quoi le kit va être utilisé, soit si ses parties sont censées servir à fabriquer ou à construire quelque chose, ce que sera l'article fini.

Exemples d'usages acceptables:

Classe 8: Nécessaires de manucure et de pédicure.

Classe 9: *Nécessaires mains libres pour téléphone.*

Classe 12: Kits de réparation de pneus (pour réparer une pièce de véhicule appartenant à la classe 12).

Classe 27: *Kit de fabrication de tapis.*

Classe 28: *Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]
Kits de modèles réduits.*

Classe 32: *Kits de fabrication de bières.*

Classe 33: *Kits de fabrication de vins.*

Leasing

D'après les remarques générales figurant dans la classification de Nice (10^e édition), «les services de leasing sont analogues aux services de location et doivent donc être classés de la même façon. Toutefois, les services de crédit-bail financier sont classés en classe 36 en tant que services financiers».

Voir également *services de location.*

Vente par correspondance

Voir *services de vente au détail et en gros.*

Manuels (pour ordinateurs, etc.)

Les produits électroniques tels que les ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et autres sont souvent livrés au client en tant que produits neufs accompagnés d'une liste d'instructions d'emploi. Ces instructions peuvent se trouver sous format papier (imprimé) ou électronique (enregistrement sur un disque, ou document téléchargeable ou non téléchargeable disponible sur le site internet du fabricant).

Exemples:

Classe 9: *Manuels de logiciels et de matériel informatique et autres manuels connexes **au format électronique**, vendus avec ces produits.*

Classe 16: *Manuels vendus avec des logiciels ou du matériel informatique.*

Services de fabrication

La fabrication n'est considérée comme un service que lorsqu'elle est réalisée pour des tiers; elle doit être spécifiée comme telle. La fabrication sur mesure de certains produits «uniques» pour des tiers, par exemple un voilier ou une voiture de sport, par un spécialiste du domaine relèverait de la classe 40. La construction sur mesure, par

exemple, d'éléments de cuisine personnalisés relèverait de la classe 40, mais leur installation, elle, serait incluse dans la classe 37.

Services d'informations

Les *services d'agences de presse* relèvent de la classe 38. Il s'agit essentiellement de réseaux ou de points de collecte permettant aux journalistes et à d'autres personnes de soumettre et d'obtenir du matériel d'actualité (sous forme d'articles, de textes ou de photographies). Ces agences ne remplissent aucune autre fonction telle que des services de rédaction ou de vérification.

Les *services de reporters* relèvent de la classe 41. L'actualité ne connaît aucune frontière: tout peut en devenir le sujet.

D'autres exemples:

Classe 38: *Services de diffusion d'actualités.*

Classe 40: *Impression de journaux.*

Classe 41: *Présentation d'actualités (programmes).
Publication d'actualités.
Rédaction d'actualités.*

En ce qui concerne les publications électroniques d'actualités, les *podcasts d'actualités téléchargeables*, les *séquences d'actualités*, les *sujets d'actualités*, les *publications d'actualités*, etc., sont tous des produits relevant de la classe 9.

Services en ligne

Voir *services internet*.

Commande de services

Les *commandes de produits et/ou services pour des tiers* peuvent être acceptées dans la classe 35 en tant que services commerciaux/de bureau. Il existe des particuliers et des entreprises qui fournissent des services consistant à résoudre différents problèmes pour le compte de tiers: par exemple, si vous devez faire réparer un robinet qui fuit, l'intermédiaire (prestataire de services) organisera les services d'un plombier à votre place. Cette classification est assimilée à l'expression *services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]* de la classification de Nice.

Préparations parfumées et de rafraîchissement de l'air

Il existe des préparations qui servent simplement à masquer des odeurs déplaisantes (parfums), mais aussi des préparations qui les «dissimuler» chimiquement et qui les éliminent (désodorisants) et leurs appareil. Les exemples ci-après illustrent la manière dont ces produits sont classés:

Classe 3: *Parfums d'ambiance.*
Encens.
Pots-pourris odorants.
Produits pour parfumer le linge.
Bois odorants.
Produits pour fumigations [parfums].
Sprays désodorisants.

Classe 5: *Désodorisants d'atmosphère*
Produits pour la purification de l'air.

Classe 11 : *Appareils pour la désodorisation de l'air*

Parmi les autres produits susceptibles de libérer des odeurs plaisantes figurent les *bougies parfumées*, qui relèvent de la classe 4 (la libération de parfum étant une caractéristique secondaire), ainsi que le *papier d'armoire parfumé* (inclus dans la classe 16, par analogie avec les *matériaux d'emballage* et vu qu'il est généralement fait en papier).

Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

L'indication générale *services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus* n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office (voir également paragraphe 3.4.2).

Cette expression doit être précisée par le demandeur.

De nombreux services personnels et sociaux pouvant être classifiés relèvent de classes autres que la classe 45, comme par exemple:

Classe 36: *Services d'assurance personnelle* (comme l'assurance-vie).

Classe 41: *Éducation personnelle.*

Classe 44: *Services médicaux personnels.*

Classe 45: *Escorte [protection rapprochée].*
Services de consultance en matière d'apparence personnelle.
Services de guide touristique personnel.
Services d'achats personnels.

Produits en métaux précieux

L'indication générale *produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans d'autres classes* de la classe 14 n'est pas suffisamment claire ni précise et ne sera pas acceptée par l'Office (voir également paragraphe 3.4.2). Cette expression doit être précisée par le demandeur.

Il convient de faire preuve de prudence au moment de classer les produits en métaux précieux.

Traditionnellement, la quasi-totalité des produits fabriqués à partir de métaux précieux ou en plaqué étaient regroupés dans la classe 14. On considérait que le matériau avait une influence sur la raison motivant l'achat du produit, ce qui influençait donc la classification du produit en question.

Depuis le 1^{er} janvier 2007, la classification de nombreux produits qui auraient autrefois été inclus dans la classe 14 a été modifiée. Cette reclassification des produits est basée sur leur fonction, et non pas sur le matériau qui les compose.

Les produits suivants sont des exemples de produits classés selon leur fonction ou leur finalité:

Classe 8: *Couverts en métaux précieux.*

Classe 16: *Plumes de stylos en or.*

Classe 21: *Théières en métaux précieux.*

Classe 34: *Coffrets à cigarettes et à cigares en métaux précieux.*

Vêtements de protection

Si les articles portés (ou, parfois, transportés) ont comme fonction **primaire** la prévention de blessures graves et/ou permanentes ou de décès, ou la prévention, par exemple, d'expositions à des températures extrêmes, à des substances chimiques, à des radiations, à des incendies ou à des dangers environnementaux ou atmosphériques, ils relèvent de la classe 9.

Parmi ces produits de protection, citons par exemple les casques de protection portés sur les chantiers, ou encore les casques portés par les agents de sécurité, les cavaliers, les motocyclistes et les joueurs de football américain. Les gilets pare-balles, les chaussures avec renfort orteils en métal, les gilets résistants au feu et les gants en métaux de boucher constituent quelques exemples: ce ne sont pas des vêtements à proprement parler. Les tabliers, sarraus et salopettes qui ne font qu'apporter une protection contre les taches et la saleté ne relèvent pas de la classe 9, mais de la classe 25, en tant que vêtements ordinaires. Les articles de protection pour le sport (à l'exception des casques) relèvent de la classe 28: aucun d'entre eux ne protège contre la perte de la vie ou d'un membre.

Services de location

Les services de location sont, en principe, classés dans la même classe que les services fournis. Par exemple, la location de voitures relève de la classe 39 (transport), la location de téléphones de la classe 38 (télécommunications) et la location de distributeurs automatiques de la classe 35 (services de vente au détail). Le même principe s'applique aux *services de leasing*, que l'on retrouve dans TMclass dans toutes les classes de services.

Services de vente au détail et en gros

Le service de vente au détail est défini comme étant «*l'action ou l'activité de vendre des produits dans des quantités relativement petites dans un but d'utilisation ou de consommation*» (*Oxford English Dictionary*); telle est ainsi définie l'étendue des services couverts par cette expression.

La note explicative de la liste de la classe 35 dans la classification de Nice indique que l'expression «*le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément*» est acceptable dans la classe 35. Les services de vente au détail sont classés par analogie à cette expression.

Toutefois, en ce qui concerne les *services de vente au détail* ou les services similaires de la classe 35 relatifs à la vente de produits, comme les services de vente en gros, les services de vente par correspondance et les services de commerce électronique, l'Office applique l'arrêt du 7 juillet 2005 dans l'affaire C-418/02, «PRAKTIKER»: l'expression *services de vente au détail* ne peut être acceptée que lorsque le type de produits à vendre est indiqué. Pour plus d'informations, voir la communication n° 07/05 du président de l'Office.

Si la nature de l'endroit où les produits sont vendus est suffisamment explicite pour permettre de reconnaître la catégorie des produits, l'expression sera également acceptée. Parmi les expressions acceptables figurent:

- *services de vente au détail relatifs aux magasins de vêtements;*
- *services de vente au détail relatifs aux centres de jardinage;*
- *services de vente au détail relatifs aux boulangers.*

Comme indiqué dans la communication du président, les expressions *services de vente au détail d'un supermarché* et, par extension, *services de vente au détail d'un centre commercial*, ainsi que les expressions similaires ne peuvent pas être acceptées, étant donné que les produits à vendre ne sont pas définis.

La 10^e édition de la classification de Nice (version 2013) inclut l'expression *services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales*, qui montre la manière dont les expressions peuvent être formulées.

Quelques exemples de catégories de produits considérés comme trop vagues aux fins de la classification:

- *articles de merchandising;*
- *produits du commerce équitable;*
- *accessoires de design;*
- *articles de cadeaux;*
- *souvenirs;*
- *articles de collection;*
- *articles ménagers.*

Quelques exemples de catégories de produits ne pouvant être acceptées pour des services de vente au détail, étant donné qu'elles sont considérées comme désignant des services relevant d'une autre classe:

- *produits financiers* – il s'agit en fait des services financiers compris dans la classe 36.
- *billets de loterie* – il s'agit des services de loterie compris dans la classe 41.
- *billets d'avion* – ils sont inclus dans les services d'une agence de voyages compris dans la classe 39.

Enfin, les services de vente au détail pour des indications générales des intitulés de classe non acceptables (voir le paragraphe 3.4.2) ne peuvent pas être acceptés. Par exemple, l'Office n'acceptera pas les *services de vente au détail pour des machines*. Par contre, l'expression *services de vente au détail pour des machines agricoles* serait suffisamment précise pour être acceptée.

La spécification des produits par des expressions telles que «y compris, en particulier, par exemple, avec, spécifiquement, tel que» n'est pas suffisamment précise, vu que toutes ces expressions signifient en principe «par exemple». Elles ne limitent pas les produits qui suivent. Dès lors, elles devraient être remplacées par «à savoir» ou «ceux-ci étant», afin de limiter les produits qui suivent ces expressions.

Suivi par satellite

Voir *systèmes GPS – localisation, suivi et navigation*.

Ensembles

Voir *kits, nécessaires et ensembles*.

Services de réseautage social

Services de réseautage social est une expression qui peut être acceptée dans la classe 45. Elle serait considérée comme un service personnel incluant l'identification et la présentation de personnes partageant les mêmes opinions à des fins sociales.

D'autres aspects de l'industrie du «réseautage social» pourraient relever de classes autres que la classe 45, par exemple:

Classe 38: *Exploitation de services de forums de discussion.*
Mise à disposition de forums en ligne.

Édition de logiciels

L'édition de logiciels relève de la classe 41. Un éditeur de logiciels est une société d'édition active dans l'industrie du logiciel, entre le développeur et le distributeur. Selon sa définition, l'édition inclut la *publication de journaux* et *l'édition de logiciels*.

Énergie solaire

L'énergie solaire est l'énergie qui est tirée du soleil et convertie en chaleur ou en électricité.

Les produits ayant trait à la production et au stockage d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 9.

Les produits ayant trait à la production et au stockage de chaleur provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 11.

Les services ayant trait à la production d'électricité provenant de l'énergie solaire sont inclus dans la classe 40.

Classe 9: *Cellules photovoltaïques.
Panneaux, modules et cellules solaires.*

Classe 11: *Collecteurs solaires pour chauffage.*

Classe 40: *Production d'énergie.*

Voir *électricité et énergie*.

Services de stockage

Voir *services de collecte et de stockage*.

Fourniture de...

Il convient de faire preuve de prudence au moment d'accepter cette expression lorsqu'elle est utilisée pour qualifier des services. Elle peut être acceptée dans certains cas, par exemple pour la *fourniture d'électricité* de la classe 39: l'expression est ici souvent étroitement liée à la *distribution*. Elle peut également être acceptée dans l'expression *services de traiteurs pour la fourniture de repas* (de la classe 43), étant donné que la matière fournie, ainsi que la nature du service, ont toutes deux été indiquées.

Dans l'expression *fourniture de logiciels informatiques* (classe 42), il est difficile de savoir quels sont les services fournis. Si cette classe inclut les services de *conception, location, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques*, il n'est pas facile de déterminer si l'un de ces services est inclus dans le terme général *fourniture*. Ce mot est souvent utilisé en tant que synonyme apparent des services de vente au détail, mais la classe 42 n'inclut pas ces services, qui relèvent de la classe 35.

Systemes

Il s'agit ici d'un autre terme pouvant être trop obscur ou imprécis pour être accepté.

Il ne peut être accepté que lorsqu'il est précisé d'une manière qui lui confère une signification claire et non équivoque. Par exemple, les expressions suivantes sont acceptables:

Classe 7: *Systèmes d'échappement.*

Classe 9: *Systèmes de télécommunication.*
Systèmes informatiques.
Systèmes d'alarme.

Classe 16: *Systèmes d'archivage.*

Billets (pour les voyages, les divertissements, etc.)

Un billet représente une «promesse de fournir», dans le cadre d'un service ou d'un service de réservation, le droit à un service. Quelques exemples:

Classe 39: *Émission de billets d'avion.*

Classe 41: *Services de billetterie (guichet).*

Il est à noter que les billets ne sont pas considérés comme des produits vendus au détail relevant de la classe 35.

Jeux vidéo

Voir *jeux informatiques.*

Environnement virtuel

L'expression *fourniture d'un environnement virtuel* n'est ni suffisamment claire ni suffisamment précise, étant donné qu'elle peut porter sur différents domaines d'activité et plusieurs classes. Elle doit donc être précisée.

Parmi les expressions acceptables figurent:

Classe 38: *Fourniture d'un forum de discussion virtuel.*
Fourniture d'un accès à un environnement virtuel.

Classe 42: *Hébergement d'un environnement virtuel.*
Maintenance d'un environnement virtuel.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE B

EXAMEN

SECTION 4

MOTIFS ABSOLUS DE REFUS

Table des matières

2.6	Ordre public et bonnes mœurs, article 7, paragraphe 1, point f), du RMC.....	4
2.6.1	«Ordre public»	4
2.6.1.1	Notion et catégories	4
2.6.1.2	Dénominations variétales végétales.....	5
2.6.2	Bonnes mœurs	7
2.7	Caractère trompeur: article 7, paragraphe 1, point g), du RMC	11
2.7.1	Examen du caractère trompeur	11
2.7.2	Réalité du marché et habitudes et perceptions des consommateurs	13
2.7.3	Marques ayant des connotations géographiques concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services.....	14
2.7.4	Marques faisant référence à une approbation, un statut ou une reconnaissance «officiels»	15
2.7.5	Lien avec d'autres dispositions du RMC	16
2.8	Protection des drapeaux et autres symboles – article 7, paragraphe 1, sous h) et i), du RMC.....	18
2.8.1.	Protection des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC – article 6 ter, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2 de la CP	18
2.8.1.1	Examen des marques représentant ou contenant un drapeau national	22
2.8.1.2.	Examen des marques représentant ou contenant des armoiries et d'autres emblèmes d'État.....	25
2.8.1.3	Examen des marques représentant ou contenant des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie.....	28
2.8.2.	Protection des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC - article 6 ter, paragraphe 1, sous b) et c) de la CP	29
2.8.3.	Protection des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC	36
2.9	Article 7, paragraphe 1, point j), du RMC.....	42
2.9.1	Introduction	42
2.9.2	Application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC	44
2.9.2.1	AOP/IGP pertinentes.....	44
2.9.2.2	Situations couvertes par l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 et l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008.....	45
2.9.2.3	Produits pertinents	53
2.9.3	AOP/IGP non protégées au titre des règlements (UE) n° 1308/2013 et (CE) n° 110/2008.....	55
2.9.3.1	AOP/IGP protégées au niveau national dans un État membre de l'UE	56
2.9.3.2	AOP/IGP de pays tiers	56
2.10	Article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.....	58
2.10.1	Introduction	58
2.10.2	Application de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC	60
2.10.2.1	AOP/IGP pertinentes.....	60
2.10.2.2	Situations couvertes par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012.....	61
2.10.2.3	Produits pertinents	70

2.10.3	AOP/IGP non protégées au titre du règlement (UE) n° 1151/2012	73
2.10.3.1	AOP/IGP protégées au niveau national dans un État membre de l'UE	73
2.10.3.2	AOP/IGP de pays tiers	74
2.11	Marques communautaires collectives	76
2.11.1	Caractère des marques collectives	76
2.11.2	Titulaires	77
2.11.3	Dispositions particulières concernant les motifs absolus de refus	78
2.11.3.1	Nature descriptive des signes	78
2.11.3.2	Caractère trompeur	79
2.11.3.3	Règlements d'usage contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs	79
2.12	Caractère distinctif acquis.....	80
2.12.1	Introduction.....	80
2.12.2	Demande	80
2.12.3	Moment auquel doivent se rapporter les éléments de preuve	81
2.12.3.1	Procédure d'examen	81
2.12.3.2	Procédure d'annulation.....	81
2.12.4	Consommateur	81
2.12.5	Produits et services	82
2.12.6	Aspects territoriaux.....	82
2.12.6.1	Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres	83
2.12.6.2	Marques tridimensionnelles, couleurs en elles-mêmes et marques figuratives	83
2.12.6.3	Zone linguistique	83
•	Allemand	83
•	Grec	84
•	Anglais.....	84
•	Français.....	84
•	Néerlandais	84
•	Suédois	84
2.12.7	Ce qui doit être prouvé	85
2.12.8	Les éléments de preuve et leur appréciation	86
2.12.8.1	Le type d'éléments de preuve pouvant être soumis	86
2.12.8.2	Appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble	87
2.12.8.3	Part de marché.....	87
2.12.8.4	Sondages et enquêtes	87
2.12.8.5	Chiffre d'affaires et publicité	88
2.12.8.6	Preuve indirecte de l'usage	89
2.12.8.7	Extrapolation	89
2.12.8.8	Mode d'usage.....	89
2.12.8.9	Durée de l'usage	90
2.12.8.10	Preuves postérieures à la date de dépôt.....	90
2.12.9	Conséquences du caractère distinctif acquis.....	90

2.6 Ordre public et bonnes mœurs, article 7, paragraphe 1, point f), du RMC

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette disposition a pour objet d'empêcher l'enregistrement de marques dans les cas où l'octroi d'un monopole irait à l'encontre de l'état de droit ou serait perçu par le public pertinent comme portant directement atteinte aux normes morales fondamentales de la société.

L'Office estime que l'ordre public et les bonnes mœurs sont deux notions différentes, qui se recoupent à maints égards.

La question de savoir si les produits et services demandés peuvent être légalement mis à la vente sur le marché d'un État membre spécifique est dénuée de pertinence en ce qui concerne la question de savoir si le signe lui-même enfreint l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC (voir l'arrêt du 13 septembre 2005 dans l'affaire T-140/02, «Intertops», Recueil 2005, p. II-03247, point 33). Pour déterminer si une marque est ou non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement de la personne du demandeur de la marque (voir l'arrêt «Interlops» précité, point 28). Dans son arrêt du 20 septembre 2011 dans l'affaire T-232/10, «Blason soviétique», le Tribunal a conclu que pour interpréter les notions d'«ordre public» et de «bonnes mœurs», il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l'ensemble des États membres de l'Union, mais également les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d'influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États (point 34).

La législation et la pratique administrative de certains États membres peuvent également être prises en considération dans ce contexte (pour évaluer des valeurs subjectives), non en raison de leur valeur normative, mais en tant que preuve de faits permettant d'évaluer la perception du public pertinent dans ces États membres (voir l'arrêt «Blason soviétique» précité, point 57). Dans pareil cas, l'illégalité de la marque communautaire demandée n'est pas le facteur déterminant pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, mais possède plutôt une valeur probante quant à la perception du public pertinent dans le ou les États membres en question.

Compte tenu du fait que les circonstances particulières à des États membres pris **individuellement** peuvent ne pas être connues dans l'ensemble du territoire européen, la notification d'irrégularité devrait expliquer clairement ces circonstances afin de garantir que le demandeur est en mesure de comprendre pleinement le raisonnement qui sous-tend ce refus et d'y répondre en conséquence.

2.6.1 «Ordre public»

2.6.1.1 Notion et catégories

Ce motif de refus découle d'une évaluation fondée sur des critères objectifs. La notion d'«ordre public» fait référence à l'acquis de l'Union applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme.

Ci-dessous figure une liste non exhaustive d'exemples de situations dans lesquelles des signes sont affectés par cette interdiction:

1. Le 27 décembre 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93), ultérieurement mise à jour par la position commune 2009/64/PESC du Conseil (JO L 23 du 27.1.2009, p. 37, disponible en ligne à l'adresse suivante: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:FR:PDF>), qui contient une liste des personnes et groupes qui facilitent, commettent ou tentent de commettre des actes terroristes sur le territoire de l'Union. Toute marque communautaire demandée réputée soutenir ou bénéficier à une personne ou à un groupe de cette liste sera refusée comme étant contraire à l'ordre public.
2. L'usage des symboles et noms d'organisations nazis est interdit en Allemagne [voir l'article 86a dt. StGB (code pénal allemand), [BGBl. Nr. 175/1998](#)] et en Autriche [voir l'article 1^{er} öst. Abzeichengesetz (loi autrichienne sur les insignes), [BGBl. Nr. 84/1960](#) lu en conjonction avec l'article 1^{er} öst. Verbotsgesetz (loi autrichienne sur la prohibition), [BGBl. Nr. 25/1947](#)]. Toute marque communautaire demandée qui utilise de tels symboles ou noms sera rejetée comme étant contraire à l'ordre public.
3. Étant donné que la notion d'«ordre public» couvre également la législation européenne spécifique en vigueur dans un domaine donné, et dans la mesure où il existe à la fois un règlement européen et une convention internationale contraignante pour l'UE interdisant l'octroi de droits exclusifs sur le nom d'une variété végétale enregistrée dans l'Union européenne, il est contraire à l'ordre public européen d'octroyer des droits de marque exclusifs sur le nom d'une variété végétale enregistrée dans l'Union européenne, lequel est par conséquent jugé descriptif en droit.

2.6.1.2 Dénominations variétales végétales

Les dénominations variétales végétales décrivent des variétés ou sous-espèces cultivées de plantes vivantes ou des semences agricoles. Le règlement (CE) N° 2100/94 du Conseil (RCVV) établit un système communautaire de protection des variétés végétales en tant que seule et unique forme de droit de propriété industrielle sur les variétés végétales dans l'Union Européenne.

Une dénomination variétale (DV) doit assurer une identification claire et précise de la variété végétale et doit remplir plusieurs critères (article 63 RCVV). Le demandeur d'une variété végétale doit proposer une dénomination variétale adéquate, qui sera utilisée par tous ceux qui commercialisent une telle variété dans le territoire d'un membre de l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), même après l'extinction de la protection communautaire des variétés végétales (article 17 RCVV).

Depuis 2005, l'Union Européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (convention UPOV), dont les dispositions font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union. Conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), de la convention UPOV, la variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique. En outre, chaque Partie

contractante s'assure qu'aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur.

Ainsi, tant le RCVV que la convention UPOV imposent l'obligation d'utiliser les dénominations variétales afin de commercialiser des variétés végétales protégées ou des variétés dont la protection est venue à expiration.

L'utilisation des dénominations variétales permet au public de savoir quelle variété végétale est-il en train d'utiliser ou d'acheter, ainsi que, le cas échéant, l'obtenteur et l'origine de la variété. L'obligation d'usage des dénominations variétales contribue à la régulation du marché et à la sécurité des transactions dans les secteurs agricole et alimentaire, empêchant ainsi la contrefaçon et la possibilité de tromper le public. En conséquence, l'utilisation des dénominations variétales est une question d'intérêt public et de sécurité publique.

En vertu de l'article 18(2) RCVV, un tiers peut utiliser un droit conféré en ce qui concerne une dénomination identique à la dénomination variétale pour entraver la libre utilisation de cette dénomination uniquement si ce droit a été accordé avant l'attribution de ladite dénomination conformément à l'article 63 RCVV.

A contrario, l'article 18(2) RCVV implique qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des droits exclusifs sur une dénomination identique à la dénomination variétale une fois que la DV a été attribuée conformément à l'article 63 RCVV.

L'OHMI considère que l'enregistrement d'une marque communautaire qui entrave la libre utilisation d'une dénomination variétale après son attribution à la variété en question est contraire à l'ordre public.

Par conséquent, les demandes de marque communautaire qui consistent en (ou qui contiennent des) signes que, s'ils étaient enregistrés, entameraient une monopolisation induite d'une dénomination variétale protégée, même après l'expiration du droit d'obtenteur, feront l'objet d'une objection sous la base de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, en relation avec l'article 18, paragraphe 2 du RCVV, qui prévoit la libre utilisation par des tiers de la dénomination d'une variété végétale en relation avec cette variété (usage descriptif).

L'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), établi à Angers (France), est l'agence de l'Union européenne responsable de la mise en œuvre d'un système de protection des variétés végétales.

Il conserve un registre des noms des variétés végétales protégées. Tant les variétés protégées que celles dont le droit de l'obtenteur a expiré peuvent être trouvées, sur la base de leur dénomination variétale ou d'autres critères de recherche, dans la base de données CPVO Variety Finder¹ qui est disponible sur l'intranet de l'Office et qui devrait être consultée par les examinateurs comme outil de référence lorsque le type de produits et/ou de services couverts par la demande de marque communautaire l'exigent.

Notamment, lorsque la spécification d'une demande de marque communautaire fait référence à des *plantes vivantes, semences agricoles, fruits frais, légumes frais* ou des termes équivalents, l'examineur doit vérifier que le ou les termes composant la marque ne coïncident pas avec le nom enregistré d'une variété végétale donnée. À

¹ <http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/accueil/bases-de-donnees/cpvo-variety-finder>

cette fin, il consulte la base de données de l'OCVV pour s'assurer que le ou les termes de la demande ne coïncident pas avec le nom d'une variété végétale déjà inscrite dans le registre susmentionné. Sa recherche doit se limiter aux noms de variétés végétales enregistrés pour l'Union européenne.

Si la recherche montre que la marque communautaire demandée consiste en (ou contient) une reproduction identique de la dénomination variétale (que ce soit dans une marque verbale ou figurative), l'examineur doit s'y opposer en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC en ce qui concerne la plante, les semences agricoles, les fruits frais ou les légumes frais en question, ainsi que les fruits ou les légumes séchés, en conserve ou surgelés, étant donné que l'enregistrement d'une marque communautaire qui consiste en ou qui contient dénominations variétale inscrite dans le registre susmentionné est contraire à l'ordre public. Si, par exemple, une marque communautaire demandée pour des 'fleurs' contient une DV désignant une rose, la spécification des produits devra être limitée afin d'exclure les 'roses'. En outre, si plusieurs DV apparaissent dans la marque demandée –par exemple, une DV pour des 'pommes' et une autre pour des 'fraises–, la spécification des produits devra être limitée afin d'exclure les produits désignés par chaque DV, à savoir, les pommes et les fraises.

Finalement, les points c) et d) de l'article 7, paragraphe 1 du RMC peuvent trouver à s'appliquer (voir section 2.3 et 2.4) dans le cas où une DV est utilisée dans le marché mais elle n'a pas été publiée ou enregistrée à l'OCVV, ainsi que dans le cas des DV nationales.

2.6.2 Bonnes mœurs

Ce motif de refus concerne des valeurs subjectives, mais qui doivent être appliquées de manière aussi objective que possible par l'examineur. Cette disposition interdit l'enregistrement en tant que marque communautaire de termes ou expressions blasphématoires, racistes ou discriminatoires, mais uniquement si cette signification est clairement véhiculée, sans la moindre ambiguïté, par la marque demandée; les critères à appliquer sont ceux d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (voir l'arrêt du 9 mars 2012 dans l'affaire T-417/10, «¡Que bueno ye! Hijoputa», point 21).

Il est normalement nécessaire de prendre en considération les produits et services désignés par la marque demandée, étant donné que le public pertinent peut varier selon les produits et services offerts et peut dès lors avoir des seuils de tolérance différents quant à ce qu'il juge clairement inacceptable. Par exemple, ainsi que la grande chambre l'a décrété dans sa décision du 6 juillet 2006 dans l'affaire R 0495/2005-G – «SCREW YOU» (point 29), «toute personne qui est suffisamment intéressée par les [sex toys] pour remarquer les marques sous lesquelles ils sont vendus n'est pas susceptible d'être offensée par un terme ayant des connotations obscènes». Néanmoins, bien que le Tribunal ait estimé que les produits et les services pour lesquels l'enregistrement est demandé restent importants afin d'identifier le public par référence auquel la perception du signe doit être examinée, il a également précisé que le public pertinent ne saurait être limité au public auquel les produits et services désignés par le signe sont adressés, puisque d'autres personnes, sans être concernées par lesdits produits et services, peuvent être confrontées à ce signe (arrêt du 5 octobre 2011 dans l'affaire T-526/09, «Paki», points 17 et 18 respectivement). En conséquence, le contexte commercial dans lequel s'insère une marque, au sens du public auquel s'adressent les produits et services désignés, n'est pas toujours le facteur déterminant pour établir que la marque est contraire aux bonnes

mœurs (voir l'arrêt «¡Que buenu ye! Hijoputa» précité, point 24). Nous renvoyons aussi à la décision du 15 mars 2013 dans l'affaire R 2073/2012-4 – «CURVE», points 17 et 18 (T-266/13 – en attente de jugement).

Les signes ayant une connotation «négative» ne sont pas les seuls signes potentiellement offensants. L'usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut aussi être offensant (par exemple des termes ayant une signification religieuse ou des symboles nationaux ayant une valeur spirituelle et politique, notamment ATATURK pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque - décision du 17 septembre 2012 dans l'affaire R 2613/2011-2 – ATATURK, point 31).

L'illégalité n'est pas un critère suffisant pour que s'applique cette partie de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC: certains termes ou signes ne donneraient pas lieu à l'engagement de procédures devant les autorités ou tribunaux compétents, mais sont suffisamment offensants pour le grand public pour ne pas être enregistrés en tant que marques (voir la décision du 1^{er} septembre 2011 dans l'affaire R 0168/2011-1 – «fucking freezing! by TÜRPIZ», point 16). En outre, des mesures sont prises pour veiller à ce que les enfants et adolescents, même s'ils ne constituent pas le public pertinent des produits et services en question, ne soient pas confrontés à des termes offensants dans les magasins qui sont ouverts au grand public. Les définitions du dictionnaire fournissent généralement un premier indice permettant de déterminer si le terme en question est offensant dans la langue concernée (décision «fucking freezing! by TÜRPIZ» précitée, point 25), mais le facteur clé doit être la perception du public pertinent dans le contexte spécifique du lieu et du mode de confrontation avec les produits et services en cause.

D'autre part, la chambre de recours a estimé que le terme KURO ne possédait pas pour le public hongrois la signification offensante que véhicule le terme «kúró» (qui signifie «pratiquer le coït» en français), étant donné que les voyelles «ó» et «ú» sont des lettres différentes des lettres «o» et «u» et se prononcent différemment de ces dernières (voir la décision du 22 décembre 2012 dans l'affaire R 482/2012-1 – «kuro», points 12 et suivants).

Il existe un risque certain que le libellé de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC puisse être appliqué de manière subjective dans le but de refuser à l'enregistrement des marques qui ne sont pas du goût personnel de l'examineur. Cependant, pour que les termes puissent être refusés, ils doivent être perçus comme étant offensants par des personnes ayant un seuil de sensibilité normal (voir l'arrêt «¡Que buenu ye! Hijoputa» précité, point 21).

La notion de bonnes mœurs visée à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC n'a rien à voir avec le mauvais goût ou la prise en considération des sentiments des personnes. Pour tomber sous le coup de cet article, une marque doit être perçue par le public pertinent, ou à tout le moins par une partie importante de celui-ci, comme allant directement à l'encontre des normes morales fondamentales de la société.

Nul n'est besoin d'établir que le demandeur *cherche* à choquer ou insulter le public concerné; le fait objectif que la marque communautaire demandée *puisse* être perçue comme étant choquante ou insultante suffit (voir la décision du 23 octobre 2009 dans l'affaire R 1805/2007-1, «Paki», point 27, confirmée par l'arrêt «Paki», précité, points 20 et suivants).

Enfin, l'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC n'est pas limitée par le principe de la liberté d'expression (article 10 de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales) étant donné que le refus d'enregistrement signifie uniquement que le signe ne bénéficie pas de la protection conférée par la législation relative aux marques et n'empêche pas le signe d'être utilisé - même dans le commerce (arrêt «¡Que buenu ye! Hijoputa» précité, point 26).

Exemples de demandes de marques communautaires rejetées (ordre public et/ou bonnes mœurs)

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
BIN LADIN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs et ordre public - la marque demandée sera comprise du grand public comme étant le nom du chef de l'organisation terroriste notoirement connue Al-Qaïda; les actes terroristes sont contraires à l'ordre public et aux principes moraux (point 17).	R 0176/2004-2
CURVE 300	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»).	R 0288/2012-2
CURVE	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «CURVE» est un terme offensant et vulgaire en roumain (il signifie «prostituées»).	R 2073/2012-4 (T-266/13 - en attente de jugement)
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «fucking» est un terme offensant et vulgaire en anglais.	R 0168/2011-1
	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «HIJOPUTA» est un terme offensant et vulgaire en espagnol.	T-417/10
	Consommateur moyen	Le code pénal hongrois interdit certains «symboles du despotisme», dont la faucille et le marteau, ainsi que l'étoile rouge à cinq branches symbolisant l'ancienne URSS. Cette législation ne s'applique pas en raison de sa valeur normative, mais plutôt en tant que preuve de la perception du public pertinent (points 59 à 63).	T-232/10
PAKI	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «PAKI» est une insulte à caractère raciste en anglais.	T-526/09
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits autres que des produits à caractère sexuel)	Bonnes mœurs - une proportion significative des citoyens ordinaires britanniques et irlandais trouveraient les termes «SCREW YOU» offensants et inacceptables (point 26).	R 0495/2005-G
FICKEN	Consommateur moyen	Bonnes mœurs - «FICKEN» est un terme offensant et vulgaire en allemand (il signifie «pratiquer le coït»).	(T-52/13)

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
ATATURK	Consommateur moyen parmi les citoyens ordinaires européens d'origine turque	L'usage banal de certains signes ayant une connotation extrêmement positive peut être offensant au sens de l'article 7, paragraphe 1, point f). ATATURK est un symbole national ayant une valeur spirituelle et politique pour le citoyen ordinaire européen d'origine turque.	R 2613/2011-2

Exemples de demandes de marques communautaires acceptées

Signe	Consommateur pertinent	Ordre public / bonnes mœurs	Affaire n°
KURO	Consommateur moyen	Le fait qu'un terme, nom ou abréviation étranger présente certaines similitudes avec un terme offensant (tel que kúró) n'est pas en soi un motif suffisant pour refuser l'enregistrement de la marque communautaire demandée (point 20). Les voyelles hongroises «ó» et «ú» diffèrent clairement des lettres «o» et «u» dépourvues d'accent. En outre, les termes hongrois ne se terminent jamais par un «o» sans accent (points 15 à 18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Consommateur moyen (de produits à caractère sexuel)	Une personne entrant dans un sex shop est peu susceptible d'être offensée par une marque contenant des termes à connotation sexuelle, obscène (point 26).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Consommateur moyen	Bien que «puta» signifie «prostituée» en espagnol, l'expression DE PUTA MADRE signifie «excellent» dans cette même langue (argot).	MC 3 798 469 MC 4 781 662 MC 5 028 477

2.7 Caractère trompeur: article 7, paragraphe 1, point g), du RMC

2.7.1 Examen du caractère trompeur

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Conformément à la jurisprudence relative à l'article 3, paragraphe 1, point g), de la première directive sur les marques, dont le libellé est identique à celui de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, les cas de refus d'enregistrement visés par l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC supposent que l'on puisse retenir **l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur** (voir l'arrêt du 30 mai 2006, C-259/04, «Elizabeth Emanuel», point 47 et la jurisprudence citée).

Au vu de ce qui précède, l'Office, dans la pratique, émet la double hypothèse suivante:

1. il n'y a aucune raison de supposer qu'une marque est demandée dans l'intention de tromper les consommateurs. Aucune objection fondée sur le caractère trompeur ne devrait être émise si un usage non trompeur de la marque est possible vis-à-vis des produits et des services spécifiés; en d'autres termes, on suppose que le signe sera utilisé de façon non trompeuse si cela est possible;
2. le consommateur moyen est raisonnablement attentif et ne devrait pas être considéré comme étant particulièrement vulnérable à la tromperie. En règle générale, une objection ne sera émise que lorsque la marque donne lieu à une attente **manifeste** qui est **en manifeste contradiction** avec, par exemple, la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits.

Une objection devrait être émise lorsque la liste des produits et/ou services est formulée de telle sorte qu'un usage non trompeur de la marque est impossible.

Les deux exemples suivants illustrent des cas où les marques ont été considérées comme étant de nature trompeuse au regard de la totalité ou d'une partie des produits revendiqués².

Marque et produits	Motivation	Affaire
LACTOFREE pour du lactose compris dans la classe 5	La nature du signe conduirait immédiatement le consommateur concerné à croire que le produit en question, à savoir du «lactose», ne contient pas de lactose. Il est manifeste que si le produit commercialisé sous le signe «LACTOFREE» était effectivement du lactose, alors la marque serait clairement trompeuse. NB : Article 7, paragraphe 1, point c) est également applicable	R 892/2009-1
TITAN (mot allemand pour «titane») pour constructions transportables et déplaçables; unités de construction transportables modulaires pour fabrication de constructions préfabriquées déplaçables; constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction transportables modulaires, aucun des produits précités n'étant en titane ou ne contenant du titane , compris dans les classes 6 et 19.	Pour tenter de surmonter une objection fondée sur le caractère descriptif, le demandeur a, au cours de la procédure de recours, proposé de limiter les spécifications dans les deux classes en ajoutant, à la fin, l'indication <i>aucun des produits précités n'étant en titane ou ne contenant du titane</i> . La chambre a considéré qu'une telle limitation, si elle avait été acceptée, aurait eu pour effet de rendre la marque trompeuse du point de vue du public germanophone, étant donné qu'il aurait supposé que les produits étaient en titane alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas.	R 789/2001-3

Une objection devrait être émise lorsque la liste des produits et/ou services, formulée de manière détaillée, contient des produits et/ou services à l'égard desquels un usage non trompeur est impossible.

Dans le cas (inventé) d'une marque «KODAK VODKA» pour les produits *vodka, rhum, gin, whisky*, une objection devrait être émise en ce qui concerne les produits spécifiques à l'égard desquels il est impossible d'utiliser la marque de manière non trompeuse, c'est-à-dire *rhum, gin, whisky*. Ces cas sont nettement différents de ceux (voir ci-dessous) où des formulations/catégories larges sont utilisées et où un usage non trompeur du signe est possible. Par exemple, aucune objection ne serait formulée en ce qui concerne la marque «KODAK VODKA» déposée pour des *boissons alcooliques*, étant donné que cette vaste catégorie inclut la vodka, à l'égard de laquelle la marque n'est pas trompeuse.

² Ces exemples concernent uniquement la question de savoir si une objection fondée sur le caractère trompeur devrait être émise ou non. Ce paragraphe ne traite pas des objections susceptibles d'être formulées au titre d'autres motifs absolus de refus. En conséquence, la possibilité qu'une marque donnée puisse faire l'objet à première vue d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMC (ou d'autres dispositions pertinentes à cet égard) n'est pas examinée ici.

Aucune objection ne devrait être émise lorsque la liste des produits et/ou services est formulée de manière si générale qu'un usage non trompeur est possible.

Lorsque des **catégories larges** sont utilisées dans la liste des produits et/ou services, il y a lieu de se demander si une objection devrait être émise en ce qui concerne une catégorie entière parce que la marque est trompeuse uniquement à l'égard de quelques produits et/ou services relevant de cette catégorie. L'Office a pour politique de ne pas émettre d'objection dans de tels cas. L'examineur devrait partir du principe que la marque sera utilisée de manière non trompeuse. En d'autres termes, il n'émettra pas d'objection fondée sur le caractère trompeur dès lors qu'il pourra identifier (dans une catégorie) un usage non trompeur.

Par conséquent, la règle est que **l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC ne s'applique pas si la spécification est composée de catégories larges qui incluent des produits et/ou services pour lesquels l'usage de la marque serait non trompeur**. Par exemple, dans le cas d'une marque «**ARCADIA**» demandée pour des «vins», il ne serait pas approprié d'émettre une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, puisque la vaste catégorie «vins» recouvre également des vins en provenance d'Arcadie (et étant donné qu'«Arcadia» - qui désigne une région viticole en Grèce - n'est pas une indication géographique protégée au niveau communautaire, le demandeur n'est nullement tenu de limiter la spécification uniquement aux vins en provenance d'Arcadie).

2.7.2 Réalité du marché et habitudes et perceptions des consommateurs

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque donnée est trompeuse ou non, **il convient de tenir compte de la réalité du marché et des habitudes et perceptions des consommateurs**.

Afin d'apprécier le caractère trompeur d'une marque au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, il convient de tenir compte de la **réalité du marché** (à savoir la façon dont les produits et services sont généralement distribués/offerts à la vente/achetés/fournis, etc.) ainsi que des **habitudes de consommation et de la perception du public pertinent**, lequel est généralement composé de personnes normalement informées et raisonnablement attentives et avisées.

Par exemple, dans la marque (inventée) «**ELDORADO CAFÉ LATINO**» désignant les produits *café, chocolat, produits utilisés comme succédanés du chocolat; thé, cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir* compris dans la classe 30, l'examen devrait aboutir aux conclusions suivantes:

- une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC serait justifiée en ce qui concerne les produits utilisés comme succédanés du café, café artificiel, chicorée, arômes de chicorée, car l'utilisation de la marque sur ces produits serait forcément trompeuse. Une personne pourrait croire qu'elle a acheté du café alors qu'en réalité, ce ne serait pas le cas;

- une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du R MC serait également justifiée en ce qui concerne les produits *chocolat, thé et cacao* (en supposant que ces produits ne contiennent pas de café). Étant donné que ces produits peuvent être vendus dans un emballage assez similaire à celui utilisé pour le café et qu'ils sont souvent achetés de manière plutôt précipitée, il est probable que de nombreux consommateurs ne se livreront pas à une analyse de l'inscription figurant sur l'emballage, mais qu'ils choisiront ces produits sur le linéaire en croyant (à tort) qu'il s'agit de café;
- cependant, en ce qui concerne le *café*, il n'existe aucune «contradiction manifeste» entre le produit revendiqué *café* et l'expression «CAFÈ LATINO», étant donné que la catégorie générale *café* peut également inclure du café en provenance d'Amérique latine. En conséquence, aucune objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC ne peut être émise pour la catégorie du *café* en soi. La même logique s'applique en ce qui concerne les produits qui pourraient être aromatisés au café (tels que les produits *chocolat, glaces comestibles* et *pâtisserie et confiserie*) - une hypothèse d'usage non trompeur devrait être formulée, et il n'apparaît pas nécessairement de contradiction entre ledit énoncé et les produits;
- enfin, pour les autres produits concernés, à savoir *miel, pain, vinaigre etc.*, la présence de l'expression «CAFÈ LATINO» ne donnera lieu à aucune attente. En ce qui concerne ces produits, cette expression sera considérée comme étant manifestement dépourvue de caractère descriptif et, dès lors, il n'existera aucune possibilité de tromperie effective. Sur le marché «réel», le café n'est pas présenté sur les mêmes linéaires ou dans les mêmes rayons que le pain, le miel ou le vinaigre. En outre, les produits en question ont une apparence et un goût différents et sont normalement distribués dans un emballage différent.

2.7.3 Marques ayant des connotations géographiques concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services

Lorsqu'il s'agit de marques dotées de certaines connotations «géographiques» concernant le lieu d'établissement du demandeur ou le lieu de provenance des produits et/ou services, il convient de noter ce qui suit.

En règle générale, l'Office n'émettra pas d'objection fondée sur le caractère trompeur compte tenu du lieu géographique d'établissement du demandeur (adresse). En effet, un tel lieu géographique n'a, en principe, aucun rapport avec la provenance géographique des produits et services, c'est-à-dire le lieu effectif de production/d'offre des produits et services désignés par la marque.

À titre d'exemple, une demande de marque figurative contenant les mots **MADE IN USA** pour des *vêtements* compris dans la classe 25, déposée par une société ayant son siège en Suède, ne pourrait pas faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC. Dans de tels cas, l'Office part du principe que le titulaire fait un usage non trompeur de la marque.

Un caractère trompeur apparaîtrait néanmoins dans l'hypothèse où une demande de marque figurative contenant les mots **MADE IN USA** serait déposée par une société ayant son siège aux États-Unis d'Amérique pour une liste de produits limitée de façon

spécifique: *articles d'habillement fabriqués au Viêt Nam*, bien que, dans la pratique, il est peu probable que de tels cas se présentent.

Dans certains cas, le signe pourrait évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines impressions/attentes quant à la provenance géographique des produits ou de leur concepteur, qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. Par exemple, des marques telles que **ALESSANDRO PERETTI** ou **GIUSEPPE LANARO** (exemples inventés) désignant des vêtements ou des articles de mode en général pourraient laisser entendre au public pertinent que ces produits sont conçus et fabriqués par un styliste italien, ce qui pourrait ne pas être le cas.


Cependant, une telle circonstance ne suffit pas en soi à rendre ces marques trompeuses. En effet, de «fausses impressions/attentes» engendrées par la marque n'équivalent pas à une tromperie effective lorsque le signe est simplement évocateur. Dans pareils cas, il n'existe pas de contradiction manifeste entre l'impression/attente qu'un signe peut évoquer et les caractéristiques/qualités des produits et services qu'il désigne.

2.7.4 Marques faisant référence à une approbation, un statut ou une reconnaissance «officiels»

Il convient de noter que, conformément à la pratique de l'Office, sont acceptables les marques susceptibles d'évoquer une approbation, un statut ou une reconnaissance officiels sans donner la nette impression que les produits et/ou services proviennent d'un organisme public ou d'une organisation officielle, ou sont approuvés par ces derniers.

Les deux exemples suivants illustrent des cas où les marques concernées, bien qu'allusives ou évocatrices, n'ont pas été jugées trompeuses:

Marque et services	Motivation	Affaire
<p>THE ECOMMERCE AUTHORITY</p> <p>pour des <i>services commerciaux, à savoir, fourniture de classements et d'autres informations concernant les vendeurs, produits et services dans le domaine du commerce électronique, compris dans la classe 35, et services de recherche, de conseils et d'informations dans le domaine du commerce électronique, compris dans la classe 42.</i></p>	<p>La chambre a considéré que la marque n'était pas trompeuse, étant donné qu'elle ne donnait pas la nette impression que les services provenaient d'une organisation gouvernementale ou officielle (cependant, la chambre a confirmé le refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), au motif que la marque était dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu'elle serait perçue par le public anglophone comme une simple déclaration d'autopromotion revendiquant quelque chose quant au niveau de compétence des prestataires de services).</p>	<p>R 803/2000-1</p>

Marque et services	Motivation	Affaire
 <p data-bbox="231 555 622 638">pour, entre autres, l'enseignement de la pratique du ski, compris dans la classe 41.</p>	<p data-bbox="643 241 1046 651">La chambre a considéré que les consommateurs français comprendraient que la marque faisait allusion au fait que les services étaient fournis en France, par un centre d'enseignement français, et concernaient l'apprentissage du ski «à la française». Elle a ajouté que le public français n'avait aucune raison de croire, de par la simple présence d'un logo tricolore (qui ne reproduit pas le drapeau français), que les services étaient fournis par les pouvoirs publics, voire cautionnés par ces derniers.</p>	<p data-bbox="1082 392 1337 504">R 235/2009-1 confirmé par le Tribunal dans l'affaire T-41/10</p>

2.7.5 Lien avec d'autres dispositions du RMC

Les explications ci-dessus visent à définir le champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC. Bien qu'elles soient examinées dans les sections des Directives qui leur sont spécifiquement consacrées, les dispositions suivantes peuvent être particulièrement pertinentes dans le cadre de l'examen des motifs absolus et des scénarios de caractère trompeur potentiel.

Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC

Conformément à la pratique actuelle de l'Office, si, à la suite d'une objection fondée sur le caractère descriptif et/ou l'absence de caractère distinctif, le demandeur de marque communautaire propose une limitation dans le but de surmonter ladite objection, et si la limitation proposée satisfait aux exigences prescrites (demande inconditionnelle et convenablement formulée), la liste des produits et/ou services originale sera limitée en conséquence. Toutefois, si la limitation en question (bien que surmontant l'objection initiale) a pour effet de rendre la marque demandée trompeuse, dans ce cas, l'examineur devra émettre une objection fondée sur le caractère trompeur au titre de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC. L'exemple suivant illustre ce scénario:

La marque «**ARCADIA**» était initialement demandée pour des *vins, spiritueux (boissons) et liqueurs* compris dans la classe 33. L'examineur a émis une objection car la marque était descriptive de la provenance géographique de vins, dans la mesure où l'Arcadie est une région grecque connue pour sa production viticole (cependant, il convient de noter qu'«Arcadia» n'est pas une indication géographique protégée). Le demandeur a proposé de limiter la spécification des produits pour exclure les vins produits en Grèce ou, si cela était préférable, d'inclure uniquement les vins produits en Italie. L'examineur a fait valoir que la limitation proposée rendrait la marque trompeuse, étant donné qu'elle véhiculerait des informations erronées quant à la provenance des produits. Dans le cadre de la procédure de recours, la chambre a confirmé le raisonnement de l'examineur (voir la décision du 27 mars 2000, R 246/1999-1 – «ARCADIA», paragraphe 14).

Article 7, paragraphe 1, point h), du RMC

Cette disposition exclut de l'enregistrement les marques communautaires qui consistent en/contiennent des drapeaux et autres symboles d'États, d'une part, et des drapeaux et autres symboles d'organisations intergouvernementales internationales, d'autre part, qui sont protégés en vertu de l'article 6 *ter* de la convention de Paris et dont l'inclusion dans la marque n'a pas été expressément autorisée par les autorités compétentes. Lorsqu'il s'agit des drapeaux et autres symboles d'organisations intergouvernementales internationales, le problème survient lorsque le public pourrait croire, à tort, qu'en regard aux produits et/ou services concernés, il existe un lien entre le demandeur de marque communautaire et l'organisation internationale dont le drapeau ou symbole apparaît dans la marque communautaire.

Article 7, paragraphe 1, points j) et k), du RMC (indications géographiques protégées)

Ces dispositions excluent les marques de vins ou de spiritueux, d'une part, et d'autres produits agricoles, d'autre part, qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques protégées (IGP) ou d'appellations d'origine protégées (AOP), lorsque la liste des produits concernés ne précise pas que ceux-ci ont l'origine géographique affichée. Conformément aux règles directement applicables des règlements européens spécifiques correspondants qui sous-tendent ces dispositions, l'Office doit formuler une objection vis-à-vis de demandes de marques communautaires lorsque l'indication géographique protégée fait l'objet d'une utilisation abusive ou lorsque lesdites demandes véhiculent une indication erronée ou trompeuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles des produits concernés.

Article 17, paragraphe 4, du RMC (transfert)

En vertu de cette disposition, s'il résulte de façon manifeste des pièces établissant le transfert qu'en raison de celui-ci, la marque communautaire sera 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, l'Office refusera d'enregistrer le transfert, à moins que l'ayant cause n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse (voir aussi Part E. Section 3. Point 3.6).

Article 51, paragraphe 1, point c), du RMC (causes de déchéance)

Si, lorsqu'il examine une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, l'examineur doit limiter l'examen à la signification véhiculée par le signe vis-à-vis des produits et/ou services concernés (ce qui signifie que la façon dont le signe est effectivement utilisé n'a aucune importance), aux termes de l'article 51, paragraphe 1, point c), du RMC, la façon dont le signe est utilisé est décisive, étant donné que, conformément à cette disposition, le titulaire d'une marque communautaire enregistrée peut être déclaré déchu de ses droits si, par suite de l'usage qui en est fait par son 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 et/ou services concernés.

2.8 Protection des drapeaux et autres symboles – article 7, paragraphe 1, sous h) et i), du RMC

L'article 6 ter de la Convention de Paris (CP) a pour but d'exclure l'enregistrement et l'utilisation des marques qui sont identiques ou, dans une certaine mesure, similaires à des emblèmes d'État ou à des emblèmes, sigles et dénominations d'organisations internationales intergouvernementales.

«Les raisons en sont qu'un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l'État à contrôler l'usage des symboles de sa souveraineté et pourrait en outre induire le public en erreur quant à l'origine des produits auxquels de telles marques seraient appliquées.» (G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée à Stockholm en 1967, page 96). Dans ce contexte, le terme «origine» doit être compris comme provenant de ou étant approuvé par l'administration compétente, non comme étant produit sur le territoire de cet État ou, dans le cas de l'UE, dans l'UE.

L'article 7, paragraphe 1, sous h), concerne les symboles suivants:

- armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes et poinçons officiels qui appartiennent à des États et qui ont été communiqués à l'OMPI, même si, s'agissant des drapeaux, une telle communication n'est pas obligatoire;
- armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales qui ont été communiqués à l'OMPI, à l'exception de ceux qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux destinés à assurer leur protection (voir, par exemple, la Convention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, dont l'article 44 protège l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, les mots «Croix-Rouge» ou «Croix de Genève» et des emblèmes analogues).

La Cour de Justice a clairement indiqué que ces dispositions pouvaient s'appliquer que la demande concerne des produits ou des services, et que les champs d'application de l'article 7, paragraphe 1, sous h) et de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC sont analogues. Il convient donc de supposer que les deux articles accordent une protection au moins aussi étendue, étant donné qu'ils poursuivent le même objectif, à savoir celui d'interdire l'utilisation d'emblèmes spécifiques présentant un intérêt public à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents (voir arrêt du 16 juillet 2009, «RW feuille d'érable», C-202/08 P et C-208/08 P, points 78, 79 et 80).

2.8.1. Protection des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC – article 6 ter, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2 de la CP

Conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la CP, l'enregistrement, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union (c'est-à-dire les pays auxquels la CP s'applique), signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique, sera refusé si l'autorité compétente n'a pas donné son autorisation.

Les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) jouissent de la même protection en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC, selon lequel les membres de l'OMC doivent se conformer aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris.

Par conséquent, pour tomber sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC, une marque:

- doit constituer exclusivement une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés;
- doit contenir une reproduction identique ou une «imitation héraldique» des symboles susmentionnés.

En outre, l'autorité compétente ne doit pas avoir donné son autorisation.

Les armoiries sont constituées d'un dessin ou d'une image représentée sur un écusson. Voir l'exemple suivant.



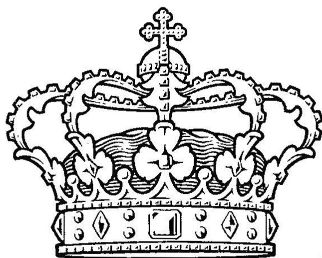
Armoiries bulgares – base de données 6 ter n° BG2

Les drapeaux nationaux sont généralement constitués d'un dessin rectangulaire distinctif utilisé comme symbole d'une nation. Voir l'exemple suivant.



Drapeau croate

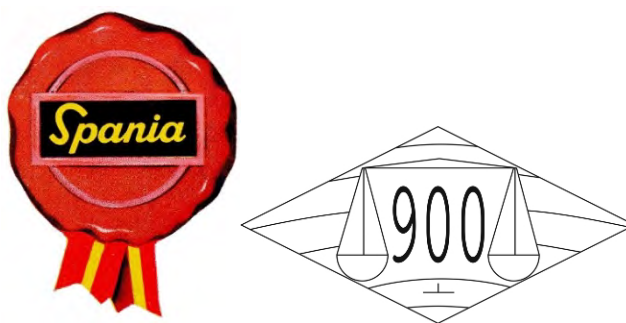
L'expression «autres emblèmes d'État» est plutôt vague. Elle désigne généralement tout emblème représentant le symbole de la souveraineté d'un État, y compris les écussons des familles régnantes ainsi que les emblèmes des États appartenant à une fédération partie à la Convention de Paris. Voir l'exemple suivant.



Emblème de l'État danois – base de données 6 ter n° DK3

Les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ont pour objectif de certifier qu'un État, ou une organisation dûment autorisée à cet effet par un État, s'est assuré que certains produits satisfont à une norme donnée ou présentent un certain niveau de qualité. Plusieurs États utilisent des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie pour les métaux précieux ou des produits tels que le beurre, le fromage, la viande, le matériel électrique, etc. Ces signes et poinçons officiels peuvent également s'appliquer aux services, par exemple dans le domaine de l'éducation, du tourisme, etc. Voir les exemples suivants.

Signe espagnol officiel pour la promotion de l'exportation n° ES1



Poinçon britannique pour des articles en platine n° GB 40

Il convient de noter que l'article 6 ter de la CP ne protège pas les symboles susmentionnés contre toutes les imitations, mais seulement contre les «imitations héraldiques». La notion «d'imitation héraldique» doit être interprétée en ce sens que «... l'interdiction d'imitation d'un emblème concerne cependant uniquement les imitations de celui-ci au point de vue héraldique, c'est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l'emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l'image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l'emblème en cause» (voir l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 juillet 2009, C-202/08 P et C-208/08 P, point 48).

Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'établir une comparaison «au point de vue héraldique» au sens de l'article 6 ter de la CP, il convient de tenir compte de la description héraldique de l'emblème concerné et non de toute description géométrique du même emblème, dont le caractère est par nature beaucoup plus précis. En effet, si la description géométrique de l'emblème devait être prise en considération, cela «... conduirait à refuser la protection de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Directives relatives à l'examen devant l'Office, partie B - Examen

Convention de Paris à l'emblème à la moindre nuance entre les deux descriptions. D'autre part, le cas de la conformité graphique avec l'emblème utilisé par la marque est déjà couvert par la première partie de cette disposition, de sorte que l'expression 'toute imitation au point de vue héraldique' doit être comprise comme ayant une portée additionnelle» (voir *ibidem*, point 49).

Par exemple, un examinateur doit tenir compte de la description héraldique de



l'emblème européen – «sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas» – et non de sa description géométrique: «l'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demi la longueur du guindant. Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point d'intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.»

En outre, les armoiries et autres emblèmes héraldiques sont dessinés à partir d'une description relativement simple, comportant des indications quant à l'arrangement et à la couleur du fond, ainsi que l'énumération des différents éléments (tels un lion, un aigle, une fleur, etc.) qui constituent l'emblème, avec la mention de leurs couleurs et de leurs positions dans l'emblème. Cependant, cette description héraldique ne comporte pas d'indications détaillées quant au dessin de l'emblème et aux éléments particuliers qui le constituent, de sorte que plusieurs interprétations artistiques d'un seul et même emblème sont possibles à partir de la même description héraldique. Si chacune de ces interprétations peut présenter des différences de détail par rapport aux autres, il n'en demeure pas moins qu'elles seront toutes des imitations «au point de vue héraldique» de l'emblème concerné (voir l'arrêt du 28 février 2008, T-215/06, points 71 et 72).

Ainsi, une marque ne reproduisant pas exactement un emblème d'État peut néanmoins être visée par l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris, lorsqu'elle est perçue par le public concerné comme imitant un tel emblème. En ce qui concerne l'expression «imitation au point de vue héraldique» figurant dans cette disposition, il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque dont l'enregistrement est demandé et l'emblème d'État, détectée par un spécialiste de l'art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l'emblème en question (voir l'arrêt de la CJUE du 16 juillet 2009, C-202/08 P et C-208/08 P, points 50 et 51).

En outre, pour que l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris s'applique, il n'est pas nécessaire d'examiner l'impression globale produite par la marque en tenant compte également de ses autres éléments (verbaux, figuratifs, etc.).

En effet, l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris s'applique non seulement à des marques, mais également à des éléments de marques reprenant ou imitant des emblèmes d'État. Il suffit, par conséquent, qu'un seul élément de la marque demandée représente un tel emblème ou une imitation de celui-ci pour que

l'enregistrement en tant que marque communautaire soit refusé (voir aussi l'arrêt du 21 avril 2004, «ECA», T-127/02, points 40 à 41).

2.8.1.1 Examen des marques représentant ou contenant un drapeau national

L'examen des marques représentant ou contenant un drapeau national comporte trois étapes:

- 1 Trouver une reproduction officielle du drapeau protégé.
- 2 Comparer le drapeau avec la marque demandée. La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique du drapeau (b)? Ou la marque représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une imitation héraldique de ce drapeau (b)?
- 3 Vérifier s'il existe des éléments prouvant que l'enregistrement du drapeau a été autorisé par l'autorité compétente.

1 Trouver le drapeau protégé

Comme indiqué ci-dessus, les États ne sont pas obligés d'inclure les drapeaux dans la liste des emblèmes qui doit être communiquée à l'OMPI. En effet, les drapeaux sont censés être connus.

Toutefois, certains drapeaux ont été inclus dans la liste qui peut être consultée en utilisant l'outil «Recherche structurée article 6 ter» mis à disposition par l'OMPI. À défaut, les examinateurs doivent consulter les sites internet officiels des gouvernements concernés, et des encyclopédies et/ou des dictionnaires afin de pouvoir consulter une reproduction exacte du drapeau national.

2 Comparer le drapeau avec la marque demandée

- a) La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique d'un drapeau? Le cas échéant, passer à l'étape suivante.
- b) La marque représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une imitation héraldique d'un drapeau?

S'agissant des drapeaux, la marque doit être comparée à la description héraldique du drapeau en cause. Par exemple, dans l'arrêt rendu le 5 mai 2011 (T-41/10 - ESF École du ski français), le drapeau français a été décrit comme un drapeau de forme rectangulaire ou carrée et formé de trois bandes verticales de largeur égale, de couleurs bleue, blanche et rouge.


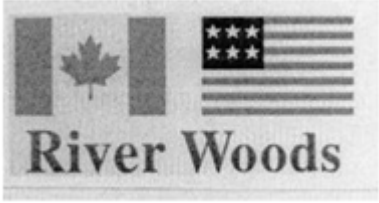
L'examineur utilisera la description héraldique, qui donne des indications quant à l'arrangement et à la couleur du fond, ainsi que l'énumération des différents éléments (tels un lion, un aigle, une fleur, etc.) qui constituent le drapeau avec la mention de ses couleurs, de sa position et de ses proportions pour parvenir à une conclusion sur une imitation héraldique.

En principe, le drapeau et la marque (ou la partie de la marque dans laquelle le drapeau est reproduit) doivent être relativement similaires pour qu'une imitation héraldique soit constatée.

Voir l'exemple suivant où une «imitation héraldique» d'un drapeau a été constatée:

Drapeau	Demande de marque communautaire refusée
	
Drapeau suisse	Demande de marque communautaire 8 426 876



L'utilisation d'un drapeau en noir et blanc peut néanmoins être considérée comme une imitation héraldique lorsque le drapeau représente ou contient des caractéristiques héraldiques uniques. Par exemple, la représentation en noir et blanc du drapeau canadien ci-dessous est considérée comme une imitation héraldique.

Drapeau	Demande de marque communautaire refusée
	
Drapeau canadien	Demande de marque communautaire 2 793 495

En revanche, pour les drapeaux constitués uniquement de bandes de trois couleurs (verticales ou horizontales) une reproduction en noir et blanc ne sera pas considérée comme une imitation héraldique étant donné que les drapeaux de ce type sont assez répandus.

Comme indiqué ci-dessus, la présence d'autres éléments dans les marques n'a aucune importance.

Si la forme d'un élément est différente de celle d'un drapeau (circulaire par exemple), cet élément n'est pas considéré comme une imitation héraldique. D'autres formes différentes qui ne sont pas des imitations héraldiques sont présentées dans les exemples suivants:

Drapeau	Demande de marque communautaire acceptée
	
	<p>Demande de marque communautaire 5 851 721</p>
	
<p>Drapeau italien</p>	<p>Demande de marque communautaire 5 514 062</p>
	
<p>Drapeau suisse</p>	<p>Demande de marque communautaire 6 015 473</p>
	
<p>Drapeau finlandais</p>	<p>Demande de marque communautaire 7 087 281</p>
Drapeau	Demande de marque communautaire acceptée
	
<p>Drapeau suédois</p>	<p>Demande de marque communautaire 8 600 132</p>

	
<p>Drapeau danois</p>	<p>Demande de marque communautaire 8 600 173</p>
	
<p>Drapeau français</p>	<p>Marque communautaire 4 624 987, T-41/10</p>

Il importe d'établir une distinction entre la demande de marque communautaire n° 8 426 876 (ayant fait l'objet d'une opposition) et la demande de marque communautaire n° 6 015 473 (n'ayant pas fait l'objet d'une opposition). Dans cette dernière, il a été décidé de ne pas soulever d'objection en raison du nombre de modifications apportées: une modification au niveau de la forme (un carré devenu un cercle), une modification des proportions (les traits blancs de la croix dans la demande de marque communautaire n° 6 015 473 sont plus longs et plus fins que dans le drapeau) et une modification au niveau de la couleur, étant donné que la croix dans la demande de marque communautaire n° 6 015 473 contient une ombre.

3 Vérifier si l'enregistrement a été autorisé

Une fois que l'examineur a constaté que la marque représente ou contient un drapeau ou une imitation héraldique de celui-ci, il/elle doit vérifier s'il existe des éléments prouvant que l'enregistrement a été autorisé par l'autorité compétente.

En l'absence de tels éléments, l'examineur s'opposera à l'enregistrement de la marque demandée. L'objection reproduira le drapeau officiel en couleur et indiquera la source de la reproduction.

Une telle objection ne peut être retirée que si le demandeur apporte la preuve que l'autorité compétente de l'État concerné a autorisé l'enregistrement de la marque.

Portée du refus: s'agissant des drapeaux nationaux, les marques qui tombent sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC doivent être refusées pour tous les produits et services demandés.

2.8.1.2. Examen des marques représentant ou contenant des armoiries et d'autres emblèmes d'État

Les mêmes étapes que celles qui sont mentionnées concernant les drapeaux nationaux sont suivies lors de l'examen des marques qui représentent ou contiennent des armoiries ou d'autres emblèmes d'État.

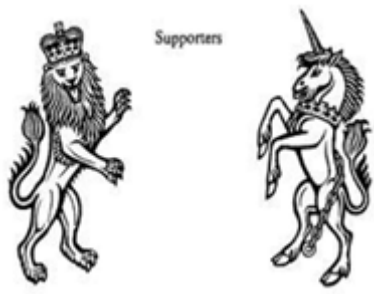



Toutefois, pour être protégés, les armoiries et autres symboles d'État doivent figurer sur la «liste des armoiries et emblèmes d'État». Cette liste peut être consultée en utilisant l'outil «Recherche structurée article 6 ter» mis à disposition par l'OMPI à l'adresse <http://www.wipo.int/ipdl/fr/6ter/>.

La base de données article 6 ter de l'OMPI donne des indications sur les éléments écrits et contient des références aux catégories du code de classification de Vienne. Par conséquent, le meilleur outil de recherche est ce code.

Dans ces exemples, le symbole protégé, qui représente très souvent des éléments récurrents tels que des couronnes, des licornes, des aigles, des lions, etc. ou contient de tels éléments, et la marque (ou la partie de la marque dans laquelle le symbole est reproduit) doivent être très similaires.

Pour obtenir des informations générales sur ce point et les descriptions héraldiques, veuillez vous référer à l'explication contenue au paragraphe 2.8.1.1 «Examen des marques représentant ou contenant un drapeau national» ci-dessus.

Voici deux exemples dans lesquels une «imitation héraldique» d'un symbole national a été constatée:

Emblème protégé	Demande de marque communautaire refusée
 <p style="text-align: center;">Supporters</p>	
<p>Emblème britannique: numéro 6 ter: GB4</p>	<p>Demande de marque communautaire 5 627 245, T-397/09</p>
	
<p>Emblème canadien: numéro 6 ter: CA2</p>	<p>Demande de marque communautaire 2 785 368 (CJUE C-202/08)</p>

Le Tribunal a constaté que la marque demandée n° 5 627 245 contenait, presque à l'identique, les supports de l'écu protégés par l'emblème GB4. La seule différence réside dans les couronnes incluses dans les deux signes. Cependant, le Tribunal a considéré que toute différence entre la marque et l'emblème d'État, détectée par un spécialiste de l'art héraldique, ne serait pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l'emblème en question. Partant,

le Tribunal a conclu que c'est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée contenait une imitation du point de vue héraldique de l'emblème GB4, protégé en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris (T-397/09, points 24-25).

En revanche, il a été considéré que la marque suivante (marque communautaire n° 6 832 571)





ne contenait pas d'imitation héraldique de l'emblème britannique susmentionné. En effet, comme indiqué ci-dessus, les lions et les licornes sont souvent utilisés dans ce type de symboles.

Il importe également de noter que les reproductions en noir et blanc d'armoiries et d'autres emblèmes d'État peuvent néanmoins être considérées comme des imitations héraldiques lorsque le symbole protégé représente ou contient des caractéristiques héraldiques uniques (voir l'exemple de l'emblème canadien).

En outre, la présence d'autres éléments dans les marques refusées à l'enregistrement n'a aucune importance.

Il y a même imitation héraldique lorsque le symbole protégé est reproduit en partie seulement dès lors que la partie qui est reproduite en partie seulement représente le(s) élément(s) important(s) du symbole protégé et une/des caractéristique(s) héraldique(s) unique(s).

Le cas suivant est un exemple d'imitation héraldique partielle étant donné que l'élément important du symbole protégé, à savoir l'aigle avec les flèches sur l'emblème, est une représentation héraldique unique et que ses caractéristiques héraldiques sont imitées dans la marque communautaire demandée:

Emblème protégé	Demande de marque communautaire refusée
	
<p>Emblème du Département de la Justice des États-Unis; numéro 6 ter: US40</p>	<p>Demande de marque communautaire 4 820 213</p>

Dans l'exemple suivant, il n'y a pas d'imitation héraldique d'un emblème d'État:

Emblème protégé	Demande de marque communautaire acceptée
	
Numéro 6 ter: AT10	Demande de marque communautaire 8 298 077

La marque communautaire demandée n° 8 298 077 n'est pas une imitation héraldique du symbole autrichien étant donné qu'elle diffère par sa forme et que les lignes figurant à l'intérieur de la croix blanche dans le symbole autrichien ne sont pas présentes dans la marque communautaire demandée.

Une fois que l'examineur a constaté qu'une marque reproduit un symbole (ou qu'elle constitue une imitation héraldique de celui-ci), il doit vérifier s'il existe des éléments prouvant que l'enregistrement a été autorisé par l'autorité compétente.

En l'absence de tels éléments, l'examineur s'opposera à l'enregistrement de la marque demandée. L'objection reproduira le symbole protégé et indiquera son numéro 6 ter.

Une telle objection ne peut être retirée que si le demandeur apporte la preuve que l'autorité compétente de l'État concerné a autorisé l'enregistrement de la marque.

Portée du refus: s'agissant des symboles d'État, les marques qui tombent sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC doivent être refusées pour tous les produits et services demandés.

2.8.1.3 Examen des marques représentant ou contenant des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie

L'examineur doit suivre les mêmes étapes que pour les drapeaux nationaux, les armoiries et autres emblèmes d'État protégés mentionnés ci-dessus.

Cependant, la portée du refus est limitée. Les marques qui représentent ou contiennent une reproduction identique/imitation héraldique de signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie seront refusées uniquement pour les produits qui sont identiques ou similaires à ceux auxquels lesdits symboles s'appliquent (article 6 ter, paragraphe 2, de la CP).

2.8.2. Protection des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du R MC - article 6 ter, paragraphe 1, sous b) et c) de la CP

En vertu de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous b) et c) de la CP, l'enregistrement, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales (dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres) ainsi que toute imitation au point de vue héraldique sera refusé à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents.

Les membres de l'OMC jouissent de la même protection en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les ADPIC, selon lequel les membres de l'OMC doivent se conformer aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris.

En outre, la marque doit être de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations ou de nature à tromper le public quant à l'existence d'un lien entre la titulaire et l'organisation.

Les organisations internationales intergouvernementales (OII) comprennent des organismes tels que les Nations Unies, l'Union postale universelle, l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMPI, etc.



Dans ce contexte, l'Union européenne ne doit ni être considérée comme une organisation internationale classique ni comme une association d'États, mais plutôt comme une «organisation supranationale», c'est-à-dire une entité autonome dotée de droits souverains et d'un ordre juridique indépendant des États membres, qui s'impose tant aux États membres qu'à leurs ressortissants dans les domaines relevant de la compétence de l'UE.

D'une part, les traités ont conduit à la création d'une Union autonome au profit de laquelle les États membres ont renoncé à une partie de leur souveraineté. Les tâches qui ont été confiées à l'UE se distinguent nettement de celles des autres organisations internationales. Alors que ces dernières assument essentiellement des tâches techniques précises, les domaines d'action de l'UE touchent, dans leur ensemble, à l'essence même des États.




Toutefois, les compétences des institutions de l'UE sont limitées à certains domaines et aux objectifs fixés par les traités. Elles ne sont pas libres de fixer leurs objectifs comme le ferait un État souverain. En outre, l'UE ne dispose ni de la toute-puissance qui caractérise un État ni de la capacité de se doter de nouvelles compétences («principe de la compétence pour statuer sur sa propre compétence»).

Nonobstant la nature juridique particulière de l'UE, et aux seules fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous h), l'Union européenne est apparentée à une organisation internationale. Dans la pratique, il sera tenu compte du fait que le domaine d'activité de l'UE est si vaste (voir l'arrêt du 15 janvier 2013, «EUROPEAN DRIVESHIFT SERVICES», T-413/11, point 69) que l'examineur trouvera très probablement un lien entre les produits et les services en cause et les activités de l'UE.



Les drapeaux et les symboles de l'Union européenne les plus importants, protégés par le Conseil de l'Europe, sont les suivants:

	
numéro 6 ter: QO188	numéro 6 ter: QO189

Les symboles suivants sont protégés pour la Commission:

		
numéro 6 ter: QO245	numéro 6 ter: QO246	numéro 6 ter: QO247

Les symboles suivants sont protégés pour la Banque centrale européenne:

	
numéro 6 ter: QO852	numéro 6 ter: QO867

L'examen des marques qui contiennent les armoiries, le drapeau ou d'autres symboles d'une organisation internationale intergouvernementale comprend quatre étapes.

- 1 Trouver une reproduction officielle du symbole protégé (qui peut être un sigle ou une dénomination).
- 2 Comparer le symbole avec la marque demandée.
- 3 Vérifier si la marque demandée est de nature à suggérer, dans l'esprit du public pertinent, un lien entre la titulaire et l'organisation internationale ou de nature à tromper le public quant à l'existence d'un tel lien.
- 4 Vérifier s'il existe des éléments prouvant que l'enregistrement a été autorisé par l'autorité compétente.

1 Trouver le symbole protégé (ou le sigle ou la dénomination)

Pour bénéficier d'une protection, les symboles des organisations internationales intergouvernementales doivent être inclus dans la liste correspondante. Contrairement à ce qui se passe concernant les drapeaux nationaux, cette condition s'applique également aux drapeaux des organisations internationales.

La base de données correspondante peut être consultée via l'outil «Recherche structurée article 6 ter» mis à disposition par l'OMPI. Dans ce cas également, le meilleur outil de recherche est le code de classification de Vienne.

2 Comparer le symbole avec la marque demandée

La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique du symbole protégé d'une organisation internationale intergouvernementale ou la marque demandée représente-t-elle ou contient-elle une imitation héraldique dudit symbole?

a) La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique du symbole protégé? Le cas échéant, passer à l'étape suivante.

b) La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une imitation héraldique dudit signe?

Le test est le même que celui appliqué aux drapeaux et symboles nationaux, à savoir que le symbole protégé et la marque (ou la partie de la marque dans laquelle le symbole protégé est reproduit) doivent être très similaires. Il en va de même pour les sigles et les dénominations des organisations internationales intergouvernementales (voir la décision de la chambre de recours dans l'affaire R 1414/2007-1 «ESA»).

Les marques suivantes ont été refusées à l'enregistrement car il a été considéré qu'elles contenaient des «imitations héraldiques» du drapeau de l'Union européenne protégé en vertu du numéro 6 ter QO188:



<p>Demande de marque communautaire 2 305 399</p>	<p>Demande de marque communautaire 448 266</p>	<p>Demande de marque communautaire 6 449 524</p>

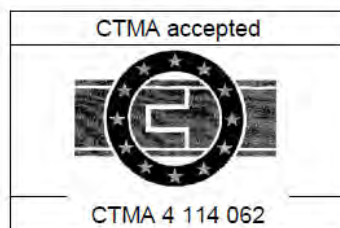
		
<p>Demande de marque communautaire 7 117 658</p>	<p>Demande de marque communautaire 1 106 442 (T-127/02)</p>	<p>Marque communautaire 4 081 014 (1640 C)</p>
		
	<p>Demande de marque communautaire 2 180 800 (T-413/11)</p>	

Pour les imitations héraldiques du drapeau de l'Union européenne (QO188 ci-dessus), les points suivants sont considérés comme importants: a) il y a douze étoiles à cinq rais, b) les étoiles forment un cercle et leurs pointes ne se touchent pas, et c) les étoiles se détachent sur un fond plus sombre.

Il convient notamment de tenir compte du fait que «l'élément figuratif représentant un cercle composé de douze étoiles est l'élément le plus important de l'emblème de l'Union européenne («l'emblème») car il véhicule des messages forts: a) le cercle d'étoiles dorées représente la solidarité et l'harmonie entre les peuples d'Europe et b) le chiffre douze est un symbole de perfection, de plénitude et d'unité. L'autre élément de l'emblème est un fond suffisamment coloré pour faire ressortir le l'élément figuratif» (voir la décision de la chambre de recours dans l'affaire R 1401/2011-1, point 21).

Il résulte de ce qui précède que la représentation du drapeau de l'Union européenne en noir et blanc peut néanmoins être considérée comme une imitation héraldique lorsque les étoiles se détachent sur un fond sombre, de telle sorte que la représentation donne l'impression d'être une reproduction en noir et blanc du drapeau de l'UE (voir demande de marque communautaire 1 106 442 ci-dessus).

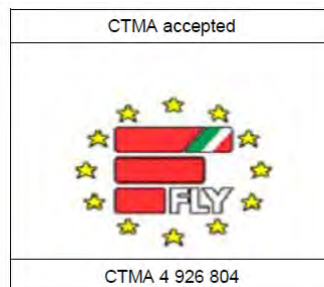
En revanche, l'exemple suivant illustre un cas de figure dans lequel la reproduction en noir et blanc d'un cercle d'étoiles ne donne pas l'impression d'être une reproduction en noir et blanc du drapeau de l'Union européenne:



Les trois exemples suivants ne sont pas considérés comme représentant des imitations héraldiques du drapeau de l'Union européenne étant donné qu'ils ne reproduisent pas un cercle composé de douze étoiles (les trois demandes de marques ont donc été acceptées):

 <p>EURO-MAT S.A.</p>		
<p>Demande de marque communautaire 7 142 731</p>	<p>Demande de marque communautaire 5 639 984</p>	<p>Demande de marque communautaire 6 156 624</p>

Le cas suivant n'est pas une imitation héraldique car, même si les étoiles sont jaunes, il n'y a pas de fond bleu (ou de couleur sombre):



- 3 Vérifier si la marque demandée est de nature à suggérer, dans l'esprit du public pertinent, un lien entre la titulaire et l'organisation internationale ou de nature à tromper le public quant à l'existence d'un tel lien.

Un lien est suggéré non seulement lorsque le public pense que les produits ou les services proviennent de l'organisation en question, mais également lorsque le public risque de croire que lesdits produits ou services bénéficient de l'approbation ou de la garantie de l'organisation ou qu'ils sont liés d'une autre manière à celle-ci (voir l'arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013, «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», T-413/11, point 61).

Afin d'apprécier correctement les circonstances, l'examineur doit tenir compte des éléments suivants:

- les produits et/ou les services visés par la demande de marque communautaire;
- le public pertinent;
- l'impression globale produite par la marque.

En ce qui concerne le drapeau de l'Union européenne, l'examineur doit déterminer si les produits et/ou les services revendiqués et les activités de l'Union européenne se chevauchent, en gardant présent à l'esprit que l'Union européenne est présente dans


de nombreux secteurs et qu'elle réglemente des produits et des services dans tous les domaines de l'industrie et du commerce, comme en atteste le grand nombre de directives qu'elle a adoptées. L'examineur doit aussi tenir compte du fait que même les consommateurs moyens pourraient avoir connaissance de ces activités, ce qui signifie, dans la pratique, qu'il est très probable que l'examineur trouve un lien dans la plupart des cas.

Enfin, contrairement à l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris, qui trouve à s'appliquer lorsque le signe représente ou contient l'emblème ou son imitation en termes héraldiques, l'application de l'article 6 ter, paragraphe 1, point c), de la même convention nécessite un examen global.

Il s'ensuit que, contrairement aux emblèmes et drapeaux nationaux, l'examineur doit tenir compte également des autres éléments dont la marque est composée. En effet, il ne peut être exclu que tous les autres éléments du signe pourraient permettre de conclure que le public n'établirait pas de lien entre le signe et l'organisation internationale intergouvernementale (voir l'arrêt du 15 janvier 2013, «EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES», T-413/11, point 59).

Toujours en ce qui concerne le drapeau de l'Union européenne, il convient de noter qu'en règle générale, des éléments verbaux tels que «EURO»/«EUROPEAN» inclus dans une demande de marque communautaire sont de nature à suggérer un lien, et ce d'autant plus qu'ils peuvent être perçus comme indiquant l'approbation officielle donnée par une agence de l'Union européenne, un contrôle de qualité ou des services de garantie par rapport aux produits et services revendiqués.

Voici deux exemples dans lesquels un lien avec l'Union européenne a été constaté:

	
G&S	<p>Classe 16: <i>publications périodiques et non périodiques</i> Classe 42: <i>services d'élaboration de rapports ou d'études, en rapport avec le monde des automobiles, des motocyclettes et des bicyclettes</i></p>
Raisonnement	<p>La marque a été refusée à l'enregistrement pour tous les produits et services pour les raisons suivantes: (26) Les consommateurs sur ce marché savent combien il est important pour les sociétés qui produisent des enquêtes et des rapports sur des produits coûteux et potentiellement dangereux tels que des véhicules d'être crédibles. Les consommateurs peuvent également savoir que l'Union européenne elle-même participe à de telles activités par le biais de son association avec Euro E.N.C.A.P., qui fournit aux automobilistes des évaluations indépendantes de la sécurité et de la performance des voitures vendues sur le marché européen. Compte tenu de ces éléments, et du fait que la marque de la titulaire contient un élément héraldique reconnaissable de l'emblème européen, il est probable que le public croira que l'inclusion des douze étoiles dorées de l'emblème de l'Union européenne dans la marque communautaire indique un lien entre la titulaire et l'UE.</p>

	
G&S	<p>Classe 9: <i>matériel informatique, logiciels, supports de données enregistrés</i> Classe 41: <i>organisation et conduite de colloques, de séminaires, de symposiums, de congrès et de conférences; enseignement, cours, formation; conseils en formation et formation continue.</i> Classe 42: <i>création, actualisation et entretien de programmes informatiques; conception de programmes informatiques; conseils en matière d'ordinateurs; location de matériel et de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.</i></p>
Raisonnement	<p>La marque a été refusée à l'enregistrement pour tous les produits et services pour les raisons suivantes: La chambre de recours a constaté que, contrairement à ce que la demanderesse avait soutenu, les produits et services proposés par la demanderesse et les activités du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne se chevauchaient. La chambre de recours a notamment mentionné le Journal officiel de l'Union européenne, disponible sur CD-ROM (c'est-à-dire sur un support de données enregistré), des séminaires, des programmes de formation et des conférences proposés par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dans un certain nombre de domaines, ainsi qu'un grand nombre de bases de données mises à disposition du public par ces institutions, en particulier EUR-Lex.</p> <p>Compte tenu de la grande diversité de services et de produits qui peuvent être proposés par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, il ne saurait être exclu, pour le type de produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, que le public pertinent puisse croire qu'il existe un lien entre la demanderesse et ces institutions. En conséquence, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l'enregistrement de la marque demandée était de nature à donner au public l'impression qu'il existait un lien entre la marque demandée et les institutions en question.</p>

4 Vérifier si l'enregistrement a été autorisé

Lorsqu'aucun élément ne prouve que l'enregistrement de la marque demandée a été autorisé, l'examinateur s'opposera à son enregistrement. L'objection doit reproduire le symbole protégé et indiquer son numéro 6 ter.

L'examinateur doit aussi indiquer clairement les produits et les services refusés et expliquer pourquoi la marque est de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien avec l'organisation concernée.

Une telle objection ne peut être retirée que si le demandeur apporte la preuve que l'autorité compétente a autorisé l'enregistrement de la marque.

Portée du refus: s'agissant des drapeaux et symboles des organisations internationales intergouvernementales, le refus doit préciser les produits et/ou les services concernés, à savoir ceux vis-à-vis desquels le public pourrait, selon l'examinateur, établir un lien entre la marque et une organisation.

2.8.3. Protection des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC, sont refusées à l'enregistrement les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente.

Comme indiqué ci-dessus, l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC concerne tous les autres badges, emblèmes ou écussons qui n'ont pas été communiqués conformément à l'article 6 ter, paragraphe 3, sous a), de la CP, qu'il s'agisse des emblèmes d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale au sens de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a) ou b), de la CP ou d'organismes publics ou de l'administration autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris, tels que des provinces ou des municipalités.

En outre, il ressort de la jurisprudence que l'article 7, paragraphe 1, sous i), et l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC ont le même champ d'application et confèrent des niveaux de protection au moins équivalents.

En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC s'applique non seulement lorsque les symboles susmentionnés sont reproduits à l'identique en tant que marque ou élément de celle-ci, mais également lorsque la marque constitue ou contient une imitation de ces symboles. Toute autre interprétation de cette disposition se traduirait par le fait que l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC conférerait une protection moins étendue que l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC. Si l'on suit le même raisonnement, l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC s'applique lorsque la marque est de nature à tromper le public quant à l'existence d'un lien entre la titulaire de la marque et l'organisme auquel renvoient les symboles susmentionnés. En d'autres termes, la protection conférée par l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC dépend de l'existence d'un lien entre la marque et le symbole. Autrement, les marques auxquelles l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC s'applique obtiendraient une protection plus étendue que celle dont elles bénéficient au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du RMC (voir l'arrêt du 10 juillet 2013, «member of euro experts», T-3/12).

L'article 7, paragraphe 1, sous i), ne définit pas les symboles présentant «un intérêt public particulier». Cependant, il est raisonnable de supposer que leur nature peut changer et qu'ils pourraient inclure, par exemple, des symboles religieux, des symboles politiques ou des symboles d'organismes publics ou de l'administration autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris, tels que des provinces ou des municipalités. En tout état de cause, «l'intérêt public particulier» en question doit être mentionné dans un document public, par exemple un instrument juridique national ou international, un règlement ou un acte normatif.

Le Tribunal a jugé qu'un «intérêt public particulier» existait lorsque l'emblème présentait un lien spécial avec l'une des activités d'une organisation internationale intergouvernementale (voir arrêt du 10 juillet 2013, «member of euro experts», T-3/12, point 44). Le Tribunal a notamment précisé que l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC s'appliquait également lorsque l'emblème se bornait à évoquer l'un des domaines d'action de l'Union européenne, et ce quand bien même ladite action ne concernerait que certains États de l'Union européenne (voir *ibidem*, points 45 et 46).

Cela confirme que la protection conférée par l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC s'applique aussi à des symboles qui présentent un intérêt public particulier dans un seul État membre ou dans une partie de celui-ci (article 7, paragraphe 2, du RMC)

L'examen des marques qui contiennent des badges, des emblèmes et des écussons présentant un intérêt public particulier comporte quatre étapes.

- 1 Trouver le symbole présentant un intérêt public particulier.
- 2 Comparer le symbole avec la marque demandée.
- 3 Vérifier si la marque demandée est de nature à suggérer, dans l'esprit du public pertinent, l'existence d'un lien entre la titulaire et l'autorité à laquelle renvoie le symbole ou de nature à tromper le public quant à l'existence d'un tel lien.
- 4 Vérifier s'il existe des éléments prouvant que l'enregistrement a été autorisé par l'autorité compétente.

- 1 Trouver le symbole présentant un intérêt public particulier

À l'heure actuelle, il n'existe aucune liste ou base de données permettant aux examinateurs d'identifier les symboles présentant un intérêt public particulier, surtout dans un État membre ou une partie de celui-ci. Par conséquent, il est probable que des observations formulées par des tiers continuent d'être à l'origine de nombreuses objections soulevées à l'égard de ces symboles.

La Croix-Rouge est un exemple de symbole présentant un intérêt public particulier; elle est protégée par la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signée à Genève (<http://www.icrc.org/> et <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions>).

Les symboles suivants sont protégés par la Convention de Genève:



Outre les symboles à proprement parler, les dénominations de ces symboles sont également protégées (de gauche à droite): «Croix-Rouge», «Croissant-Rouge» et «Cristal-Rouge».

Le symbole olympique, tel que défini dans le Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique, est un autre exemple de symbole présentant un intérêt public particulier. Selon la définition du Traité de Nairobi, «le symbole olympique est constitué par cinq anneaux entrelacés: bleu, jaune, noir, vert et rouge, placés dans cet ordre de gauche à droite. Il est constitué par les anneaux olympiques employés seuls, en une ou plusieurs couleurs.»



Le symbole suivant n'a pas été considéré comme présentant un intérêt public particulier:



Il a été considéré que le symbole de recyclage (sur la gauche) n'était pas protégé au titre de cette disposition parce qu'il s'agit d'un symbole commercial.

2 Comparer le symbole avec la marque demandée

La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique du symbole présentant un intérêt public particulier? Ou la marque demandée représente-t-elle ou contient-elle une imitation héraldique de celui-ci?



- a) La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une reproduction identique du symbole? Le cas échéant, passer à l'étape suivante.
- b) La marque demandée représente-t-elle exclusivement ou contient-elle une imitation héraldique du symbole?

Le test est le même que celui appliqué aux drapeaux et symboles des organisations internationales intergouvernementales, à savoir que le symbole et la marque (ou la partie de la marque dans laquelle le symbole est reproduit) doivent être relativement similaires.

Voici des exemples de marques qui ont été refusées à l'enregistrement parce qu'elles contenaient le symbole de la Croix-Rouge ou une imitation héraldique de ce dernier.

Demandes de marques communautaires refusées		
		
WO 964 979	Demande de marque communautaire 2 966 265	Demande de marque communautaire 5 988 985

En revanche, un certain nombre de croix rouges sont traditionnellement et toujours employées, et leur intégration dans une marque ne serait pas considérée comme une reproduction de la «Croix-Rouge». Il s'agit notamment des croix suivantes:

		
Croix templière	Croix de Saint-Georges	Croix maltaise

La marque communautaire suivante a été acceptée à l'enregistrement car elle contenait deux reproductions de la croix templière.



Une marque qui contient une croix représentée en noir et blanc (ou dans des nuances de gris) ne peut faire l'objet d'une objection. Une croix représentée dans une couleur autre que le rouge ne peut pas non plus faire l'objet d'une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC.

Demandes de marques communautaires acceptées		
		
Demande de marque communautaire 8 986 069	Demande de marque communautaire 9 019 647	Demande de marque communautaire 9 025 768

- 3 Vérifier si la marque demandée est de nature à suggérer, dans l'esprit du public pertinent, l'existence d'un lien entre la titulaire et l'autorité à laquelle renvoie le symbole ou de nature à tromper le public quant à l'existence d'un tel lien.

Un lien est suggéré non seulement lorsque le public est incité à croire que les produits ou les services proviennent de l'autorité en question, mais également lorsque le public risque de croire que lesdits produits ou services bénéficient de l'approbation ou de la garantie de l'autorité ou qu'ils sont liés d'une autre manière avec ladite autorité (voir l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 2013, «member of euro experts», T-3/12, point 78).

Afin d'apprécier correctement les circonstances, l'examineur doit tenir compte des éléments suivants:

- les produits et/ou les services visés par la demande de marque communautaire;
- le public pertinent;
- l'impression globale produite par la marque.

L'examineur doit déterminer si les produits et/ou les services revendiqués et les activités de l'autorité en question se chevauchent et si le public pertinent pourrait en avoir connaissance.

Notamment en ce qui concerne l'Union européenne, l'examineur doit tenir compte du fait que cette dernière est présente dans de nombreux secteurs, comme en atteste le grand nombre de directives qu'elle a adoptées.

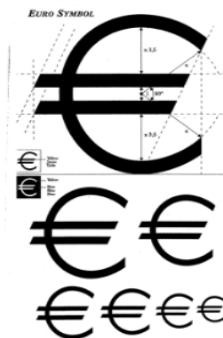
En outre, l'examineur doit également tenir compte des autres éléments dont la marque est composée. En effet, il ne saurait être exclu que tous les autres éléments du signe puissent permettre de conclure que le public n'établirait pas de lien entre le signe et l'autorité en question (voir l'arrêt du 10 juillet 2013, «member of euro experts», T-3/12, point 107).

Toujours en ce qui concerne l'Union européenne, il convient de noter qu'en règle générale des éléments verbaux tels que «EURO»/«EUROPEAN» inclus dans une demande de marque communautaire sont de nature à suggérer un lien, et ce d'autant plus qu'ils peuvent être perçus comme ayant reçu l'agrément de l'Union européenne (voir l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 2013, «member of euro experts», T-3/12, point 113).

Par exemple, le Tribunal (dans l'affaire T-3/12) a confirmé que la marque suivante (demande de marque communautaire n° 6 110 423, couvrant les classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45)



relevait de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du RMC étant donné qu'elle contenait une imitation (héraldique) du symbole «euro».



4 Vérifier si l'enregistrement a été autorisé

Y-a-t-il des éléments prouvant que l'autorité compétente a autorisé l'enregistrement?

En l'absence de tels éléments, l'examineur s'opposera à l'enregistrement de la marque demandée. L'objection reproduira le symbole et fournira au demandeur toutes les indications nécessaires et, notamment, les informations permettant de comprendre pourquoi le symbole présente un «intérêt public particulier» (par exemple, s'il est protégé par un instrument international, il sera fait une référence à cet instrument; en ce qui concerne la Croix-Rouge, l'instrument en question est la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signée à Genève (<http://www.icrc.org/> et <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions>)).

Une telle objection ne peut être retirée que si le demandeur apporte la preuve que l'autorité compétente a autorisé l'enregistrement de la marque.

Portée du refus: s'agissant des symboles présentant un intérêt public particulier, le refus doit préciser les produits et/ou les services concernés, à savoir ceux vis-à-vis desquels le public pourrait, selon l'examineur, établir un lien entre la marque et l'autorité.

2.9 Article 7, paragraphe 1, point j), du RMC

2.9.1 Introduction

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC s'applique aux marques communautaires qui sont en conflit avec les indications géographiques des vins et spiritueux.

Plus spécifiquement, il prévoit le refus de marques communautaires pour des vins qui comportent ou qui sont composées d'indications géographiques destinées à identifier les vins, ou pour les spiritueux qui comportent ou qui sont composés d'indications géographiques destinées à identifier les spiritueux, lorsque ces vins ou spiritueux n'ont pas ces origines.

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ne fait pas explicitement référence aux règlements spécifiques de l'UE relatifs à la protection des indications géographiques pour les vins et boissons spiritueuses. À cet égard, l'Office suit une approche systématique et interprète l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC conformément à l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC. En d'autres termes, l'Office applique l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC conjointement aux dispositions pertinentes des règlements de l'UE relatifs à la protection des indications géographiques pour les vins et les spiritueux, à savoir, respectivement, le règlement (UE) n° 1308/2013³ du Conseil et le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil⁴.

Conformément à l'article 118 *ter*, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, on entend par:

- a) «appellation d'origine», le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un vin:
 - i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
 - ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
 - iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et
 - iv) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera*;

- b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un vin:
 - i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
 - ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
 - iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée; et
 - iv) obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce *Vitis vinifera* ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre *Vitis*.

³ Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles

⁴ Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008, on entend par «indication géographique» une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire, d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Les appellations d'origine protégées (AOP) ont dès lors un lien plus étroit au territoire. Cette distinction n'influe toutefois pas sur l'étendue de la protection, qui est la même pour les AOP et les IGP (indications géographiques protégées). En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC s'applique de la même manière à toutes les désignations couvertes par le règlement (UE) n° 1308/2013, qu'elles soient enregistrées comme AOP ou comme IGP. Le règlement n° 110/2008 ne couvre toutefois que les IGP, pas les AOP.

Une protection est octroyée aux AOP/IGP afin, notamment, de protéger les intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs.

À cet égard, il convient également de souligner que les concepts d'AOP et d'IGP diffèrent d'une «indication de provenance géographique simple». Pour cette dernière, il n'existe pas de lien direct entre une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit et son origine géographique spécifique, avec pour conséquence qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 ou de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008 (voir, par analogie, l'arrêt du 7 novembre 2000, C-312/98, «Warsteiner Brauerei», points 43 et 44). Par exemple, «Rioja» est une AOP pour les vins étant donné qu'elle désigne un vin aux caractéristiques particulières qui entrent dans la définition d'une AOP. Toutefois, un vin produit à «Tabarca» (une «indication géographique simple» désignant une petite île près d'Alicante) ne peut bénéficier d'une AOP/IGP à moins de satisfaire à des exigences spécifiques.

Conformément à l'article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, L'enregistrement d'une marque commerciale contenant ou consistant en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l'utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

En outre, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008, «(l')enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l'annexe III ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 16».

L'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 et l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 fixent les cas qui enfreignent les droits découlant d'une AOP/IGP: i) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une AOP/IGP; ii) usurpation, imitation ou évocation; iii) autre pratique susceptible d'induire en erreur.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC.

1. L'AOP/IGP en cause doit être enregistrée au niveau de l'UE (voir le point 2.9.2.1 ci-dessous).
2. L'utilisation de la marque communautaire qui comporte ou qui est composée d'une AOP/IGP destinée à identifier les vins ou d'une IGP destinée à identifier les spiritueux doit constituer un des cas prévus à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 (voir le point 2.9.2.2 ci-dessous).
3. La demande de marque communautaire doit inclure des produits qui sont identiques ou «comparables» aux produits couverts par l'AOP/IGP (voir le point 2.9.2.3 ci-dessous).

Pour ces trois conditions, il est fait référence ci-dessous aux: i) AOP/IGP pouvant donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC; ii) circonstances dans lesquelles une marque communautaire comporte ou est composée d'une AOP/IGP de telle façon qu'elle relève de l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 ou de l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008; iii) produits de la demande de marque communautaire affectés par la protection octroyée à l'AOP/IGP. Enfin, il est également fait référence ci-dessous à la façon dont les produits peuvent être limités afin de lever une objection.

2.9.2 Application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC

2.9.2.1 AOP/IGP pertinentes

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC s'applique lorsque des AOP/IGP (d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers) ont été enregistrées au titre de la procédure prévue par les règlements (UE) n° 1308/2013 et n° 110/2008.

Pour les AOP/IGP des pays tiers qui bénéficient d'une protection dans l'Union européenne au titre de conventions internationales conclues entre l'Union européenne et des pays tiers, voir le point 2.9.3.2 ci-dessous.

Des informations pertinentes concernant les AOP/IGP pour les vins sont disponibles dans la base de données «E-Bacchus» tenue à jour par la Commission, accessible via l'internet à l'adresse <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>. Les IGP pour les boissons spiritueuses sont répertoriées à l'annexe III du règlement n° 110/2008 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 110/2008), telle que modifiée, accessible à l'adresse <http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=464638:cs&lang=en&list=531377:cs,500631:cs,500623:cs,500621:cs,464638:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=>. La Commission tient également à jour une base de données «E-Spirit-Drinks», accessible à l'adresse <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>. Toutefois, il ne s'agit pas d'un registre officiel et elle est dès lors uniquement à caractère informatif.

La protection n'est octroyée qu'au nom d'une AOP/IGP et ne s'étend pas *ipso iure* aux noms des sous-régions, sous-dénominations, communes ou localités dans le territoire couvert par cette AOP/IGP. À cet égard, il convient d'établir une distinction entre la jurisprudence du Tribunal dans l'arrêt du 11 mai 2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», et le cadre juridique actuel. Cet arrêt fait référence à un système de compétences des

États membres concernant la désignation d'indications géographiques pour des vins qui existait en vertu du précédent règlement (CE) n° 1493/1999 mais qui n'est plus en vigueur. Conformément à l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission [voir également l'article 118 *septvicies*, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 1234/2007], le nom de ces petites unités géographiques est à présent considéré comme une simple indication facultative sur l'étiquetage.

Par ailleurs, les accords commerciaux signés par l'UE avec des pays tiers ont généralement en annexe une liste des AOP/IGP enregistrées au niveau de l'UE qui doivent également être protégées dans les pays tiers en cause (voir l'arrêt du 11 mai 2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», points 104 à 108, et la décision du 19 juin 2013, R 1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). Toutefois, les examinateurs ne devraient pas utiliser ces listes comme source d'information sur les AOP/IGP de l'UE mais se référer aux bases de données correspondantes mentionnées ci-dessus. Premièrement, les listes des AOP/IGP de l'UE à protéger à l'étranger peuvent varier d'un accord à l'autre, en fonction des particularités des négociations. Deuxièmement, les annexes aux accords sont généralement modifiées et actualisées par un «échange de lettres».

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ne s'applique qu'en ce qui concerne les AOP/IGP qui ont été demandées avant la marque communautaire **et** qui sont enregistrées au moment de l'examen de la marque communautaire. Les dates pertinentes pour l'établissement de la priorité d'une marque et d'une AOP/IGP sont respectivement la date de demande de la marque communautaire (ou de la «priorité selon la Convention de Paris», si elle est revendiquée) et la date de la demande de protection d'une AOP/IGP à la Commission.

Dès lors, **aucune objection ne sera soulevée** au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC lorsque l'AOP/IGP a été demandée **après** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de marque communautaire. Pour les vins, lorsqu'il n'y a pas d'information sur la date pertinente dans l'extrait «E-Bacchus», cela signifie que l'AOP/IGP en cause existait déjà le 1^{er} août 2009, date à laquelle le registre a été créé. Pour toute AOP/IGP concernant du vin et ajoutée ultérieurement, l'extrait «E-Bacchus» inclut une référence à la publication au Journal officiel, qui fournit les informations pertinentes. Pour les boissons spiritueuses, la publication initiale de l'annexe III au règlement (CE) n° 110/2008 contenait toutes les IGP pour les boissons spiritueuses existant au 20 février 2008, date de l'entrée en vigueur de ce règlement. Pour toute IGP concernant des boissons spiritueuses et ajoutée ultérieurement, le règlement portant modification correspondant contient les informations pertinentes;

Nonobstant ce qui précède, et compte tenu du fait que la vaste majorité des demandes d'AOP/IGP sont enregistrées, **une objection sera soulevée** lorsque l'AOP/IGP a été demandée **avant** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de marque communautaire **mais** n'avait pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de marque communautaire. Néanmoins, si le demandeur allègue que la marque n'a pas été enregistrée, la procédure sera suspendue jusqu'à la décision finale sur l'enregistrement de l'AOP/IGP.

2.9.2.2 Situations couvertes par l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 et l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC s'applique (à condition que les autres conditions s'appliquent également) aux situations suivantes:

1. la marque communautaire est uniquement composée d'une AOP/IGP entière («utilisation directe»);
2. la marque communautaire est composée d'une AOP/IGP entière en plus d'autres éléments verbaux ou figuratifs («utilisation directe ou indirecte»);
3. la marque communautaire comporte ou est composée d'une imitation ou évocation d'une AOP/IGP;
4. autres indications ou pratiques susceptibles d'induire en erreur;
5. la réputation des AOP/IGP.

La marque communautaire est uniquement composée d'une AOP/IGP entière («utilisation directe»)

Cette situation couvre l'«utilisation directe» d'une AOP/IGP en tant que marque communautaire, à savoir que la marque est uniquement composée du nom de l'AOP/IGP.

Exemples

AOP/IGP	Marque communautaire
MADEIRA (PDO-PT-A0038)	MADEIRA (MC collective n° 3 540 911)
MANZANILLA (PDO-ES-A1482)	MANZANILLA (MC collective n° 1 723 345)

Si la marque se compose uniquement de l'AOP/IGP, la marque communautaire relève également de l'article 7, paragraphe 1, point c), du R MC, étant donné qu'elle est considérée comme descriptive de l'origine géographique des produits concernés. Cela signifie que l'objection de l'examineur soulèvera simultanément des motifs absolus de refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC. Il existe une dérogation à cet égard, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du RMC, lorsque la marque communautaire est une marque collective et que les règlements régissant son usage incluent les données prévues à l'article 67, paragraphe 2 (dans la situation inverse, lorsque la marque a été demandée en tant que marque individuelle, voir la décision du 7 mars 2006, R 1073/2005-1 – «TEQUILA», paragraphe 15).


Si la limitation des produits pertinents (afin de satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP) est généralement un moyen de lever l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC (voir le point 2.9.2.3 ci-dessous), cette limitation est dénuée de pertinence pour l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Par exemple, une demande de marque verbale «Bergerac» pour du *vin* sera simultanément contestée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), et de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC: elle se compose uniquement de l'AOP «Bergerac» et est dès lors descriptive. Si les produits sont ensuite limités aux *vins respectant le cahier des charges de l'AOP «Bergerac»*, l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC sera levée mais la marque est toujours descriptive et reste contestable au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, à moins d'avoir été demandée en tant que marque collective répondant aux exigences de l'article 67, paragraphe 2, du RMC.

La marque communautaire est composée d'une AOP/IGP entière en plus d'autres éléments verbaux ou figuratifs («utilisation directe ou indirecte»)


Cette situation couvre également l'«utilisation directe» d'une AOP/IGP dans une marque communautaire par la reproduction du nom de l'AOP/IGP avec d'autres éléments.

Les marques communautaires suivantes sont considérées comme relevant de l'article 7, paragraphe 1, point j), du R MC, étant donné qu'elles comportent la dénomination entière d'une AOP/IGP.

AOP/IGP	Marque communautaire
<p>BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)</p>	<p>BEAUX JOURS BEAUJOLAIS (MC n° 1 503 259)</p>
<p>CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)</p>	<p>CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY (MC n° 11 593 381)</p>
<p>BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)</p>	

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, il est indifférent que les autres éléments verbaux ou figuratifs puissent donner à la marque un caractère distinctif. Le signe peut être acceptable dans son ensemble en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC et rester contestable (comme dans les cas ci-dessus) en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC.

Il y a «utilisation indirecte» d'une AOP/IGP, par exemple, lorsque l'AOP/IGP apparaît dans une marque complexe (telle que la représentation d'une étiquette) en plus petits caractères, en tant qu'information sur l'origine ou le type du produit ou en tant que partie de l'adresse du producteur. Le cas échéant, la marque sera contestable, quelle que soit la position ou la taille de l'AOP/IGP au sein de la marque dans son ensemble, à condition qu'elle soit visible.

AOP/IGP	Marque communautaire
<p style="text-align: center;">OPORTO (PDO-PT-A1540)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(MC n° 11 907 334 et n° 2 281 970)</p>

La marque communautaire comporte ou est composée d'une imitation ou évocation d'une AOP/IGP

Ni le RMC, ni les règlements (UE) n° 1308/2013 et (CE) n° 110/2008 ne définissent les termes «imitation» ou «évocation». Dans une large mesure, ces notions sont étroitement liées.

Selon la Cour, la notion d'«évocation» recouvre «une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation» (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», point 25, et arrêt du 26 février 2008, C-132/05, point 44).

Les dispositions qui précèdent signifient qu'il peut y avoir évocation lorsque la marque communautaire reproduit **une partie d'une AOP/IGP**, telle que (l'un de) ses éléments verbaux géographiquement significatifs (en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un élément générique, comme «cabernet» et «ron» dans l'AOP/IGP «Cabernet d'Anjou» ou «Ron de Granada»), voire une partie d'un mot, telle qu'une racine ou une terminaison caractéristique (des exemples sont présentés ci-dessous).

En outre, l'article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 et l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 protègent les AOP/IGP contre toute usurpation, imitation ou évocation, «même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ... ou d'une expression similaire», donc même si les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

Selon l'avocat général (conclusions du 17 décembre 1998, C-87/97, «Cambozola», point 33), «le terme «évocation» est objectif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer la dénomination protégée».

À cet égard, et aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, l'Office appréciera de manière également objective les situations décrites ci-dessous, indépendamment de l'intention réelle du demandeur de la marque communautaire.

En outre, l'Office considère les termes «imitation» et «évocation» comme deux corollaires d'une notion essentiellement la même. La marque «imite» (copie, reproduit les éléments de, etc.), avec pour résultat que le produit désigné par l'AOP/IGP est «évoqué» (rappelé).

Au vu de ce qui précède, l'Office conclut qu'il y a évocation ou imitation d'une AOP lorsque:

- a) la marque communautaire incorpore la partie géographiquement significative (en ce sens qu'il ne s'agit pas de l'élément générique) de l'AOP/IGP;
- b) la marque communautaire comporte un adjectif/nom équivalent qui indique la même origine géographique;
- c) l'AOP/IGP est traduite;
- d) la marque communautaire inclut une expression «de délocalisation» en plus de l'AOP/IGP ou son évocation.

La marque communautaire incorpore une partie de l'AOP/IGP

Selon la Cour (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», et l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, précités), la marque communautaire doit amener à l'esprit du consommateur l'image du produit bénéficiant de l'appellation.

La Cour a également déclaré qu'«il peut (...) y avoir évocation d'une appellation protégée en l'absence de tout risque de confusion entre les produits concernés» (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», point 26).

Élément important, l'évocation n'est pas appréciée de la même façon que le risque de confusion (voir les conclusions de l'avocat général du 17 décembre 1998, C-87/97, «Cambozola», point 37). Un lien doit être établi **avec le produit** bénéficiant de l'appellation. Dès lors, le fait qu'il y ait ou non évocation ne sera pas analysé selon les principes établis par la CJUE dans son arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl».

Comme indiqué ci-dessus, l'évocation est interprétée comme englobant non seulement le cas où la marque communautaire incorpore un (des) élément(s) verbal (verbaux) géographiquement significatif(s) (par opposition à un élément générique) d'une AOP/IGP, mais aussi le cas où la marque communautaire reproduit d'autres parties de cette AOP/IGP, telles qu'une racine ou une terminaison caractéristique.

Bien que les exemples suivants concernent des denrées alimentaires, ils servent également à démontrer une «imitation» et une «évocation» pour du vin et des boissons spiritueuses.

AOP/IGP	Marque	Explication
<p>CHIANTI CLASSICO (IT/PDO/0005/0108)</p>	 <p>(MC 9 567 851)</p>	<p>Le terme «chianti» évoque l'AOP «Chianti Classico».</p> <p>(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», paragraphes 14 et 15)</p>
<p>GORGONZOLA</p>	<p>CAMBOZOLA</p>	<p>«... il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque le</p>

(IT/PDO/0017/0010)		<p><i>terme utilisé pour le désigner se termine par les deux mêmes syllabes que cette dénomination et comporte le même nombre de syllabes que celle-ci, d'où il résulte une parenté phonétique et optique manifeste entre les deux termes»</i></p> <p>(C-87/97, point 27)</p>
--------------------	--	---

Si une AOP/IGP comporte ou évoque le nom d'un produit considéré comme générique, la protection ne s'étend pas à l'élément générique. Par exemple, dans l'IGP «Ron de Málaga», il est notoirement connu que le terme «ron» (rhum en espagnol) est générique et ne bénéficie dès lors pas d'une protection. En conséquence, aucune objection ne sera soulevée contre le simple fait qu'une marque communautaire contienne un terme générique faisant partie d'une AOP/IGP.

Lorsque la nature générique d'un élément dans une AOP/IGP peut être déterminée par des définitions de dictionnaires courants, la perspective du public dans le pays d'origine de l'AOP/IGP est déterminante. Ainsi, dans les exemples cités ci-dessus, il suffit que le terme «ron» soit générique pour les consommateurs espagnols pour conclure qu'il est générique, indépendamment du fait qu'il puisse ou non être compris par d'autres parties du public de l'Union européenne.

En revanche, lorsqu'aucune définition ne peut être trouvée dans un dictionnaire courant, bien connu, la nature générique du terme en question doit être appréciée selon les critères établis par la Cour ou le Tribunal (voir l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, et l'arrêt du 12 septembre 2007, T-291/03, «Grana Biraghi»), tels que la législation nationale et de l'UE pertinente, la façon dont le terme est perçu par le public et la commercialisation du produit en question.

Enfin, dans certains cas, une marque communautaire peut constituer une utilisation directe/indirecte ou une évocation de plus d'une AOP/IGP à la fois. Cela peut se produire lorsque la marque communautaire comporte un élément (non générique) qui figure dans plus d'une AOP/IGP.

AOP/IGP	<p>RIOJA (PDO-ES-A0117)</p> <p>SANTIAGO (IGP chilienne)</p>
Marque communautaire	RIOJA SANTIAGO
Explication	<p>La marque communautaire demandée se compose des termes «RIOJA» et «SANTIAGO», dont chacun coïncide avec une appellation d'origine protégée pour du vin, le premier («RIOJA») étant protégé par l'Union européenne et le second («SANTIAGO»), une indication géographique pour un vin originaire du Chili, étant protégé en vertu d'un accord bilatéral entre l'Union européenne et la République du Chili (...).</p> <p>Il n'est possible d'accepter aucune limitation qui inclut du «vin» en provenance du territoire de l'une des deux appellations d'origine, étant donné qu'une telle limitation exclut automatiquement les vins provenant de l'autre appellation d'origine, ce qui signifie inévitablement que la marque demandée prêtera à confusion. De même, une limitation hypothétique de la liste des produits au vin provenant de la zone géographique couverte par l'une des appellations d'origine, par exemple, «vins de l'appellation d'origine Rioja et vins de l'appellation d'origine Santiago», dans la classe 33, serait couverte par l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC dans la mesure où la marque identifierait inévitablement – et de façon à susciter la confusion –</p>

	<p>les vins à une autre origine géographique que celle des appellations d'origine respectives reprises sous la marque. Prévenir une telle éventualité est l'objectif principal de cet article.</p> <p>(R 0053/2010-2, «RIOJA SANTIAGO»)</p>
--	---

À condition que la marque couvre les produits pertinents, une objection doit être soulevée à l'égard de toutes les AOP/IGP concernées. Toutefois, l'examineur indiquera que l'objection ne peut être surmontée car le fait de limiter les produits à ceux qui respectent soit une, soit toutes les AOP/IGP susciterait nécessairement une autre objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, étant donné qu'une telle limitation identifierait inévitablement, et de façon à susciter la confusion, les vins à une autre origine géographique que celle de l'AOP/IGP en cause.


Adjectifs/noms équivalents

L'utilisation d'un adjectif/nom équivalent pour indiquer la même origine constitue une évocation d'une AOP/IGP.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
IBIZA (PGI-ES-A0110)	IBICENCO	Nom dans l'AOP → adjectif dans la MC
AÇORES (PGI-PT-A1447)	AÇORIANO	Nom dans l'AOP → adjectif dans la MC
BORDEAUX (PDO-FR-A0821)	BORDELAIS	Nom dans l'AOP → adjectif dans la MC

AOP/IGP traduites

De même, il y a évocation ou imitation de l'AOP/IGP lorsque la marque communautaire comporte ou se compose d'une traduction de tout ou partie d'une AOP dans une des langues de l'UE.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
COGNAC	KONJAKKI (exemple inventé)	Une MC qui comporte le terme «Konjakki» sera considérée comme évoquant «Cognac» en finnois.
BOURGOGNE	 CTM 2417269	'Borgoña' est la traduction espagnole de l'AOP française 'Bourgogne'

Les marques comportant ces termes doivent être refusées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC plutôt qu'en vertu seulement de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Expressions utilisées comme «délocalisations»

Conformément à l'article 103, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 16 du règlement (CE) n° 110/2008, les AOP/IGP sont protégées «même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ... ou d'une expression similaire».

Dès lors, le fait que l'AOP/IGP reproduite ou évoquée dans la marque communautaire soit accompagnée par ces expressions n'empêche pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC. En d'autres termes, même si le public est de la sorte informé de l'origine réelle du produit, une objection sera toujours soulevée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC. Malgré ces expressions, la marque induira en erreur en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, étant donné qu'il existe une contradiction entre les produits (limités à l'AOP/IGP spécifique) et le message véhiculé par la marque (à savoir que les produits ne sont pas d'«authentiques» produits de l'AOP/IGP), ce qui entraînera nécessairement une nouvelle objection en vertu de cet article.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
<p style="text-align: center;">RIOJA</p> <p style="text-align: center;">(PDO-ES-A0117)</p>	<p style="text-align: center;">RIOJA STYLE RED WINE</p>	<p>Une MC qui comporte une expression telle que «Rioja Style Red Wine» sera considérée comme évoquant l'AOP «Rioja» même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» vin d'AOP Rioja.</p>

Le lieu où le demandeur a son siège social est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC. L'article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 énonce que les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant. Partant, à condition que les produits soient conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP en cause (ce qui est garanti par une limitation appropriée des produits), le lieu où se situe le siège social du demandeur de la marque communautaire est dénué de pertinence. Par exemple, une société dont le siège social est en Pologne peut posséder un vignoble situé en Espagne qui produit du vin conformément aux exigences du cahier des charges des produits de l'AOP «Ribera del Duero».

Autres indications ou pratiques susceptibles d'induire en erreur

L'article 103, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) n° 1308/2013 et l'article 16, points c) et d), du règlement (CE) n° 110/2008 protègent l'AOP/IGP contre un certain nombre d'indications fausses ou fallacieuses quant à l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit.

Bien que cela dépende très largement des particularités caractérisant le cas d'espèce, qui doit dès lors être apprécié individuellement, une marque communautaire peut être considérée comme susceptible d'induire en erreur lorsque, par exemple, elle comporte

des éléments figuratifs qui sont généralement associés à la zone géographique en cause (tels que des monuments historiques notoirement connus).

Les dispositions qui précèdent doivent être interprétées de façon restrictive: elles se réfèrent uniquement aux marques communautaires qui représentent une image bien connue et singulière, généralement prise comme symbole du lieu d'origine particulier des produits couverts par l'AOP/IGP.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
<p style="text-align: center;">PORTO (PDO-PT-A1540)</p>	<p style="text-align: center;">MC représentant le «pont Dom Luís I» dans la ville de Porto</p>	<p>Une image du pont Dom Luís I et de sa rive est un emblème notoirement connu de la ville de Porto. L'utilisation de cette image pour d'autres vins que ceux couverts par l'AOP «Porto» relèverait de l'article 103, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) n° 1308/2013.</p>

Étant donné la difficulté intrinsèque à l'identification des éléments figuratifs évocateurs, notamment dans les cas moins évidents, l'Office se fondera principalement, dans de tels cas, sur les objections des tiers.

La réputation des AOP/IGP

Conformément à l'article 103, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 16, point a), du règlement (CE) n° 110/2008, les dénominations enregistrées sont protégées contre une utilisation qui exploite la réputation de la dénomination protégée. Cette protection s'étend même à différents produits (voir, par analogie, l'arrêt du 12 juin 2007, affaires jointes T-53/04 à T-56/04, T-58/04 et T-59/04, «Budweiser», point 176).

Néanmoins, l'étendue de cette protection doit être lue conformément au mandat prévu à l'article 102 du règlement (CE) n° 1234/2007, qui limite le refus des marques aux produits répertoriés à son annexe VII, partie II.

L'Office donc considère que, dans le contexte de l'examen des motifs absolus de refus, la protection d'une AOP/IGP se limite aux produits répertoriés à son annexe VII, partie II.

Toutefois, la large étendue de la protection d'une AOP/IGP renommée ne peut être invoquée dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC).

2.9.2.3 Produits pertinents

Produits comparables

Les objections fondées sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ne peuvent être soulevées qu'en ce qui concerne des produits spécifiques de la demande de marque communautaire, à savoir ceux qui sont identiques ou «comparables» à ceux couverts par l'AOP/IGP.

Les différents termes utilisés aux articles 102, paragraphe 1, et 103, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 (respectivement, «produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II» et «produits comparables») sont interprétés par l’Office comme des synonymes faisant référence au même concept.

À titre de référence, les catégories répertoriées à l’annexe VII, partie II peuvent être regroupées en: i) vin; ii) vin pétillant; iii) moût de raisin; iv) vinaigre de vin.

La notion de **produits comparables** doit être interprétée de façon restrictive et est indépendante de l’analyse de la similitude entre les produits dans le droit des marques. En conséquence, les critères établis dans l’arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, «Canon», ne doivent pas nécessairement être respectés, bien que certains d’entre eux puissent être utiles. Par exemple, étant donné qu’une AOP/IGP sert à indiquer l’origine géographique et les qualités particulières d’un produit, des critères tels que la nature du produit ou sa composition sont plus pertinents que, par exemple, le fait que les produits soient ou non complémentaires.

Plus particulièrement, la CJUE (dans son arrêt du 14 juillet 2011, affaires jointes C-4/10 et C-27/10, «BNI Cognac», point 54) a énuméré les critères suivants pour déterminer si des produits sont comparables:

- s’ils présentent ou non des caractéristiques objectives communes (telles que la méthode d’élaboration, l’aspect physique du produit ou l’utilisation des mêmes matières premières);
- s’ils correspondent ou non, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques;
- s’ils sont distribués ou non par les mêmes réseaux et soumis à des règles de commercialisation similaires.

Bien qu’il ne soit pas possible, dans les présentes directives, d’énumérer tous les scénarios possibles, ce qui suit constitue des exemples de produits comparables.

Produits couverts par l’AOP/IGP	Produits comparables
Vin	Tous les types de vin (y compris le vin pétillant); moût de raisin; vinaigre de vin; boissons à base de vin (par exemple, «sangria»)
Spiritueux	Tous les types de spiritueux; boissons à base de spiritueux

Limitations de la liste des produits

Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007, les «appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant».

Les objections soulevées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMC peuvent être levées si les produits pertinents sont limités pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de l’AOP/IGP en cause.

La limitation des produits peut s'avérer une tâche complexe qui peut dépendre, dans une large mesure, d'un examen au cas par cas.

- Les **produits du même type** que ceux couverts par l'AOP/IGP doivent être limités afin de respecter le cahier des charges de l'AOP/IGP. Le libellé adéquat est «*[nom du produit] conforme aux exigences du cahier des charges de l'[AOP/IGP "X"]*». Aucun autre libellé ne doit être proposé ou autorisé. Des limitations telles que «*[nom du produit] avec l'[AOP/IGP "X"]*» ou «*[nom du produit] originaire de [nom d'un lieu]*» ne sont pas acceptables.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Liste de produits acceptable
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Slovácká»

- La **catégorie de produits** qui inclut ceux couverts par l'AOP/IGP doit être limitée pour désigner les «vins» qui sont conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP. Pour les boissons spiritueuses, la limitation doit désigner la catégorie exacte du produit (par exemple, «whisky», «rhum», «eau-de-vie de fruit», conformément à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008) conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
TOKAJI (PDO-HU-A1254)	Vins	Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Tokaji» ⁴⁷	La marque communautaire ne peut être acceptée que pour du vin couvert par l'AOP

- Les **produits comparables** sont limités aux produits, dans la catégorie des produits comparables, couverts par l'AOP/IGP.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653)	Boissons alcooliques (à l'exception des bières)	Vin conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Moslavina»; boissons alcooliques autres que du vin	La MC ne peut être acceptée que pour du vin couvert par l'AOP et pour des boissons alcooliques autres que du vin.

Il peut y avoir des cas où l'objection ne peut être surmontée par une limitation, par exemple lorsque les produits demandés, bien que «comparables», n'incluent pas le produit couvert par l'AOP/IGP (par exemple, lorsque l'IGP couvre du «whisky» et que les produits demandés sont du «rhum»).

2.9.3 AOP/IGP non protégées au titre des règlements (UE) n° 1308/2013 et (CE) n° 110/2008

2.9.3.1 AOP/IGP protégées au niveau national dans un État membre de l'UE

La Cour de justice a établi (voir l'arrêt du 8 septembre 2009, C-478/07, «Bud») que le régime communautaire de protection des AOP/IGP pour les produits agricoles et les denrées alimentaires que prévoit le règlement n° 510/2006 [alors en vigueur] revêt un «caractère exhaustif». L'Office applique une approche analogue pour les AOP/IGP pour les vins et spiritueux, pour les raisons suivantes.

L'ancienne protection au niveau national des indications géographiques pour les vins et boissons spiritueuses qui sont à présent respectivement admissibles à une AOP/IGP au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 et du règlement (CE) n° 110/2008 a été interrompue une fois que ces indications géographiques ont été enregistrées au niveau de l'UE [voir l'article 107, du règlement (UE) n° 1308/2013 et les articles 15, paragraphe 2, et 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 110/2008].

Les indications géographiques pour des vins qui sont à présent admissibles à une AOP/IGP au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 et qui, dans le passé, bénéficiaient d'une protection au moyen d'une législation nationale, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC. En conséquence, elles ne constituent pas en tant que telles, et pour cette seule raison, un motif de refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, à moins qu'elles aient également été enregistrées au niveau de l'UE. Dès lors, si, par exemple, un tiers fait valoir qu'une marque communautaire comporte ou est composée d'une indication géographique pour des vins ayant été enregistrée dans le passé au niveau national dans un État membre de l'UE, l'examineur vérifiera si cette indication géographique est également enregistrée au niveau de l'UE en tant qu'AOP/IGP. Dans le cas contraire, les observations du tiers seront considérées comme ne soulevant pas de doutes sérieux en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC.

2.9.3.2 AOP/IGP de pays tiers

Les situations suivantes font référence aux AOP/IGP de pays tiers qui ne sont pas simultanément enregistrées au niveau de l'UE.

L'indication géographique est uniquement protégée dans le pays d'origine en vertu de la législation nationale.

L'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ne s'applique pas, étant donné que l'indication géographique d'un pays tiers n'est pas reconnue et protégée *expressis verbis* en vertu de la législation de l'UE. À cet égard, il convient de noter que les dispositions du TRIPs ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'UE (voir l'arrêt du 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, point 44).

Néanmoins, lorsque la marque communautaire comporte ou est composée d'une telle indication géographique protégée, il convient également d'apprécier si la marque communautaire peut ou non être considérée comme descriptive et/ou trompeuse en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points c) et g), du RMC conformément aux règles générales énoncées dans les présentes directives. Par exemple, lorsqu'un tiers relève qu'une marque communautaire se compose du terme «Murakami» (exemple inventé), qui est une IGP pour des spiritueux conformément à la législation nationale du pays X, l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC ne s'appliquera pas pour les raisons exposées ci-dessus, mais il convient d'examiner si la marque communautaire sera ou

non perçue comme un signe descriptif et/ou trompeur par les consommateurs pertinents de l'UE.

L'indication géographique est protégée en vertu d'un accord auquel l'Union européenne est partie.

L'UE a signé un certain nombre d'accords commerciaux avec des pays tiers, qui protègent les indications géographiques. Ces instruments incluent généralement une liste des indications géographiques, ainsi que des dispositions concernant leurs conflits avec des marques. Le contenu et le degré de précision peuvent néanmoins varier d'un accord à l'autre. Les indications géographiques de pays tiers sont protégées au niveau de l'UE après l'entrée en vigueur de l'accord pertinent.

À cet égard, selon une jurisprudence constante, une disposition d'un accord conclu par l'Union avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard aux termes, à l'objet et à la nature de l'accord, on peut conclure que la disposition comporte une obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (voir l'arrêt du 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, point 42).

L'étendue de la protection octroyée à ces IGP par des pays tiers est définie par les dispositions matérielles de l'accord concerné. Si les accords les plus anciens ne comportaient que des dispositions générales, la «dernière génération» des accords de libre échange fait référence aux relations entre les marques et les IGP dans des termes similaires aux articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 (voir, par exemple, les articles 210 et 211 de l'«accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part», JO L 354 du 21/12/2012).

À la lumière de ces dispositions, les marques communautaires qui comportent ou qui sont composées d'une AOP/IGP d'un pays tiers qui est protégée par un accord auquel l'UE est une partie contractante (et qui n'est pas simultanément enregistrée au titre du règlement (UE) n° 1308/2013) sont examinées au cas par cas, conformément aux dispositions matérielles spécifiques de l'accord en question en ce qui concerne le refus de marques litigieuses, en tenant compte de la jurisprudence citée ci-dessus. Le simple fait qu'une AOP/IGP d'un pays tiers soit protégée par ces instruments n'implique pas automatiquement qu'une marque communautaire qui comprend ou qui est composée de l'AOP/IGP doit être refusée: cela dépendra du contenu et de la portée des dispositions pertinentes de l'accord.

L'indication géographique est protégée en vertu d'un accord international signé par les seuls États membres

La protection des indications géographiques en vertu des accords entre deux États membres est exclue par le règlement actuel de l'UE sur les AOP/IGP (voir la jurisprudence dans l'arrêt du 8 septembre 2009, C-478/07, «Bud», appliquée par l'Office par analogie pour les AOP/IGP pour les vins et les spiritueux). De tels accords sont redondants et n'ont pas d'effet juridique.

En ce qui concerne les accords internationaux signés exclusivement par des États membres avec des pays tiers (notamment l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international), et aux seules

fins de l'examen des motifs absolus de refus, l'UE n'est pas partie contractante à ces accords et ils n'imposent aucune obligation à l'UE (voir, par analogie, l'arrêt du 14 octobre 1980, 812/79, point 9).

2.10 Article 7, paragraphe 1, point k), du RMC

2.10.1 Introduction

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC s'applique aux marques communautaires qui sont en conflit avec les appellations d'origine protégées/indications géographiques protégées (AOP/IGP) pour des denrées agricoles et des produits alimentaires enregistrés au niveau de l'UE.

Plus spécifiquement, il prévoit le refus de marques communautaires qui comportent ou qui sont composées d'une AOP/IGP pour des produits agricoles et des denrées alimentaires qui a été enregistrée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012⁵, lorsqu'elles correspondent à l'une des situations visées dans ce règlement.

Conformément au règlement (UE) n° 1151/2012, les AOP/IGP couvrent les produits pour lesquels il existe un lien intrinsèque entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et son origine géographique.

Plus particulièrement:

on entend par «appellation d'origine» une dénomination qui identifie un produit:

1. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays;
2. dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
3. dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit:

1. comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région ou d'un pays;
2. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
3. dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.

L'AOP est le terme utilisé pour décrire des denrées alimentaires qui sont produites, traitées et préparées dans une aire géographique déterminée en utilisant un savoir-faire reconnu. Une IGP indique un lien avec le territoire dans au moins une des étapes de la production, du traitement ou de la préparation. Les AOP ont dès lors un lien plus fort avec le territoire.

Cette distinction, cependant, n'influe pas sur l'étendue de la protection, qui est identique tant pour les AOP que pour les IGP. En d'autres termes, l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC s'applique indifféremment aux désignations couvertes

⁵ 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. Il remplace et abroge le règlement (CE) n° 510/2006.

par le règlement (UE) n° 1151/2012, qu'elles aient été enregistrées comme AOP ou comme IGP.

Une protection est octroyée aux AOP/IGP dans le but de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur (voir le considérant 29 du règlement (UE) n° 1151/2012).

À cet égard, il convient également de souligner que les concepts d'AOP et d'IGP diffèrent d'une «indication de provenance géographique simple». Pour cette dernière, il n'existe pas de lien direct entre une qualité spécifique, une réputation ou une autre caractéristique du produit et son origine géographique spécifique, avec pour conséquence qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 (voir l'arrêt du 7 novembre 2000, C-312/98, «Haus Cramer», points 43 et 44). Par exemple, «Queso Manchego» est une AOP pour du fromage, étant donné qu'elle désigne un produit aux caractéristiques particulières qui entrent dans la définition d'une AOP. Toutefois, le «Queso de Alicante» (une «indication de provenance géographique simple») ne peut bénéficier d'une AOP/IGP, étant donné qu'il ne bénéficie pas de ces caractéristiques et exigences.

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012,

(l)orsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation enfreindrait l'article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 fixe les cas qui enfreignent les droits découlant d'une AOP/IGP: i) utilisation commerciale directe ou indirecte de l'AOP/IGP; ii) usurpation, imitation ou évocation; iii) autre pratique susceptible d'induire en erreur.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour l'application de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC:

- l'AOP/IGP en cause doit être enregistrée au niveau de l'UE conformément à la procédure établie dans le règlement (UE) n° 1151/2012 (voir le point 2.10.2.1 ci-dessous);
- l'utilisation de la marque communautaire qui comporte ou qui est composée d'une AOP/IGP destinée à identifier les produits agricoles et denrées alimentaires doit constituer un des cas prévus à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 (voir le point 2.10.2.2 ci-dessous);
- la demande de marque communautaire doit inclure des produits qui sont identiques ou «comparables» aux produits couverts par l'AOP/IGP (voir le point 2.10.2.3 ci-dessous).

Pour ces trois conditions, il est fait référence ci-dessous aux: i) AOP/IGP pouvant donner lieu à une objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC; ii) circonstances dans lesquelles une marque communautaire comporte ou est composée d'une AOP/IGP de telle façon qu'elle relève de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012; iii) produits de la demande de marque communautaire

affectés par la protection octroyée à l'AOP/IGP. Enfin, il est également fait référence ci-dessous à la façon dont les produits peuvent être limités afin de lever une objection.

2.10.2 Application de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC

2.10.2.1 AOP/IGP pertinentes

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC s'applique lorsque des AOP/IGP (d'un État membre de l'UE ou d'un pays tiers) ont été enregistrées au titre de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 1151/2012.

Pour les AOP/IGP des pays tiers qui bénéficient d'une protection dans l'Union européenne au titre de conventions internationales conclues entre l'Union européenne et des pays tiers, voir le point 2.10.3.2 ci-dessous.

Des informations pertinentes concernant les AOP/IGP enregistrées au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 sont disponibles dans la base de données «DOOR» tenue à jour par la Commission, accessible via l'internet à l'adresse <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

La protection n'est accordée qu'au nom d'une AOP/IGP telle qu'enregistrée (voir l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012) et ne s'étend pas *ipso iure* aux noms des sous-régions, sous-dénominations, communes ou localités dans le territoire couvert par cette AOP/IGP. À cet égard, il convient d'établir une distinction entre la jurisprudence du Tribunal dans l'arrêt du 11 mai 2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», et le cadre juridique actuel. Cet arrêt fait référence à un système de compétences des États membres concernant la désignation d'indications géographiques pour des vins qui existait en vertu du précédent règlement (CE) n° 1493/1999 mais qui n'est plus en vigueur.

Par ailleurs, les accords commerciaux signés par l'UE avec des pays tiers ont généralement en annexe une liste des AOP/IGP enregistrées au niveau de l'UE qui doivent également être protégées dans les pays tiers en cause (voir l'arrêt du 11 mai 2010, T-237/08, «Cuvée Palomar», points 104 à 108, et la décision du 19 juin 2013, R 1546/2011-4 – «FONT DE LA FIGUERA»). Toutefois, les examinateurs ne devraient pas utiliser ces listes comme source d'information sur les AOP/IGP de l'UE mais se référer aux bases de données correspondantes mentionnées ci-dessus. Premièrement, les listes des AOP/IGP de l'UE à protéger à l'étranger peuvent varier d'un accord à l'autre, en fonction des particularités des négociations. Deuxièmement, les annexes aux accords sont généralement modifiées et actualisées par un «échange de lettres».

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC ne s'applique qu'en ce qui concerne les AOP/IGP qui ont été demandées avant la marque communautaire et qui sont enregistrées au moment de l'examen de la marque communautaire. Les dates pertinentes pour l'établissement de la priorité d'une marque et d'une AOP/IGP sont respectivement la date de demande de la marque communautaire (ou de la «priorité selon la Convention de Paris», si elle est revendiquée) et la date de la demande de protection d'une AOP/IGP à la Commission.

Dès lors, **aucune objection ne sera soulevée** au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC lorsque l'AOP/IGP a été demandée **après** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de marque communautaire. Pour les vins, lorsqu'il n'y a pas d'information sur la date pertinente dans l'extrait «E-Bacchus»,

cela signifie que l'AOP/IGP en cause existait déjà le 1^{er} août 2009, date à laquelle le registre a été créé. Pour toute AOP/IGP concernant du vin et ajoutée ultérieurement, l'extrait «E-Bacchus» inclut une référence à la publication au Journal officiel, qui fournit les informations pertinentes. Pour les boissons spiritueuses, la publication initiale de l'annexe III au règlement (CE) n° 110/2008 contenait toutes les IGP pour les boissons spiritueuses existant au 20 février 2008, date de l'entrée en vigueur de ce règlement. Pour toute IGP concernant des boissons spiritueuses et ajoutée ultérieurement, le règlement portant modification correspondant contient les informations pertinentes.

Nonobstant ce qui précède, et compte tenu du fait que la vaste majorité des demandes d'AOP/IGP sont enregistrées, **une objection sera soulevée** lorsque l'AOP/IGP a été demandée **avant** la date de dépôt (ou la date de priorité, le cas échéant) de la demande de marque communautaire **mais** n'avait pas encore été enregistrée au moment de l'examen de la demande de marque communautaire. Néanmoins, si le demandeur allègue que la marque n'a pas été enregistrée, la procédure sera suspendue jusqu'à la décision finale sur l'enregistrement de l'AOP/IGP.

2.10.2.2 Situations couvertes par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC s'applique (à condition que les autres conditions s'appliquent également) aux situations suivantes:

1. la marque communautaire est uniquement composée d'une AOP/IGP entière («utilisation directe»);
2. la marque communautaire est composée d'une AOP/IGP entière en plus d'autres éléments verbaux ou figuratifs («utilisation directe ou indirecte»);
3. la marque communautaire comporte ou est composée d'une imitation ou évocation d'une AOP/IGP;
4. autres indications ou pratiques susceptibles d'induire en erreur;
5. la réputation des AOP/IGP.

La marque communautaire est uniquement composée d'une AOP/IGP entière («utilisation directe»)

Cette situation couvre l'«utilisation directe» d'une AOP/IGP en tant que marque communautaire, à savoir que la marque est uniquement composée du nom de l'AOP/IGP.

Exemples

AOP/IGP	Marque communautaire
DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)	DRESDNER CHRISTSTOLLEN (MC collective n° 262 949)
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	PROSCIUTTO DI PARMA (MC collective n° 1 116 458)

Si la marque se compose uniquement de l'AOP/IGP, la marque communautaire relève également de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, étant donné qu'elle est considérée comme descriptive de l'origine géographique des produits concernés. Cela signifie que l'objection de l'examineur soulèvera simultanément des motifs absolus de refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), ainsi que de l'article 7,

paragraphe 1, point c), du RMC. Il existe une dérogation à cet égard, conformément à l'article 66, paragraphe 2, du RMC, lorsque la marque communautaire est une marque collective et que les règlements régissant son usage incluent les données prévues à l'article 67, paragraphe 2 (dans la situation inverse, lorsque la marque a été demandée en tant que marque individuelle, voir la décision du 7 mars 2006, R 1073/2005-1 – «TEQUILA», paragraphe 15).

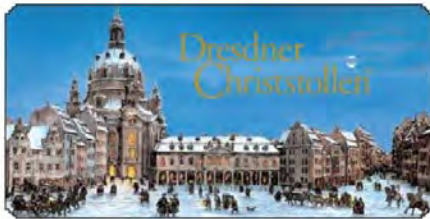
Si la limitation des produits pertinents (afin de satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP) est généralement un moyen de lever l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC (voir le point 2.10.2.3 ci-dessous), cette limitation est dénuée de pertinence pour l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Par exemple, une marque communautaire composée de l'expression «PROSCIUTTO DI PARMA» pour de la viande sera simultanément contestée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), et de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC: elle se compose uniquement de l'AOP «Prosciutto di Parma», qui bénéficie d'une protection pour des produits à base de viande, à savoir un type spécifique de jambon, et est dès lors descriptive. Si les produits sont ensuite limités au jambon conforme aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Prosciutto di Parma», l'objection au titre de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC sera levée mais la marque est toujours descriptive et reste contestable au titre de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC, à moins d'avoir été demandée en tant que marque collective répondant aux exigences de l'article 67, paragraphe 2, du RMC.

La marque communautaire est composée d'une AOP/IGP entière en plus d'autres éléments verbaux ou figuratifs («utilisation directe ou indirecte»)

Cette situation couvre également l'«utilisation directe» d'une AOP/IGP dans une marque communautaire par la reproduction du nom de l'AOP/IGP avec d'autres éléments.


Les marques communautaires suivantes sont considérées comme relevant de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC, étant donné qu'elles comportent la dénomination entière d'une AOP/IGP:


AOP/IGP	Marque communautaire
<p align="center">PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)</p>	<p align="center">CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA (MC n° 6 380 141)</p>
<p align="center">DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)</p>	<p align="center">  (MC n° 5 966 668) </p>

AOP/IGP	Marque communautaire
<p>PARMIGIANO REGGIANO (IT/PDO/0117/0016)</p>	 <p>(MC n° 6 380 141)</p>
<p>WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)</p>	 <p>(MC n° 10 513 729)</p>

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC, il est indifférent que les autres éléments verbaux ou figuratifs puissent donner à la marque un caractère distinctif. Le signe peut être acceptable dans son ensemble en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMC et rester contestable (comme dans les cas ci-dessus) en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Il y a « utilisation indirecte » d'une AOP/IGP, par exemple, lorsque l'AOP/IGP apparaît dans une marque complexe (telle que la représentation d'une étiquette) en plus petits caractères, en tant qu'information sur l'origine ou le type du produit ou en tant que partie de l'adresse du producteur. Le cas échéant, la marque sera contestable, quelle que soit la position ou la taille de l'AOP/IGP au sein de la marque dans son ensemble, à condition qu'elle soit visible.

AOP/IGP	Marque communautaire
<p>WELSH LAMB (UK/PGI/0005/0081)</p>	 <p>(MC n° 11 927 472)</p>

AOP/IGP	Marque communautaire
<p style="text-align: center;">QUESO MANCHEGO (ES/PDO/0117/0087)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(MC n° 5 582 267)</p>

La marque communautaire comporte ou est composée d'une imitation ou évocation d'une AOP/IGP

Ni le RMC, ni le règlement (UE) n° 1151/2012 ne définit les termes «imitation» ou «évocation». Dans une large mesure, ces notions sont étroitement liées.

Selon la Cour, la notion d'«évocation» recouvre «une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l'appellation» (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», point 25, et l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, point 44).

Les dispositions qui précèdent signifient qu'il peut y avoir évocation lorsque la marque communautaire reproduit **une partie d'une AOP/IGP**, telle que (l'un de) ses éléments verbaux géographiquement significatifs (en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un élément générique), voire une partie d'un mot, telle qu'une racine ou une terminaison caractéristique (des exemples sont présentés ci-dessous).

En outre, l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012 protège les AOP/IGP contre toute usurpation, imitation ou évocation, **même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", ou d'une expression similaire** (mise en gras ajoutée), donc même si les consommateurs ne sont pas induits en erreur.

Selon l'avocat général (conclusions du 17 décembre 1998, C-87/97, «Cambozola», point 33), «le terme "évocation" est objectif, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que le titulaire de la marque entendait évoquer la dénomination protégée».

À cet égard, et aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC, l'Office appréciera de manière également objective les situations décrites ci-dessous, indépendamment de l'intention réelle du demandeur de la marque communautaire.

En outre, l'Office considère les termes «imitation» et «évocation» comme deux corollaires d'une notion essentiellement la même. La marque «imite» (copie, reproduit les éléments de, etc.), avec pour résultat que le produit désigné par l'AOP/IGP est «évoqué» (rappelé).

Au vu de ce qui précède, il y a évocation ou imitation d'une AOP/IGP lorsque:

- (a) la marque communautaire incorpore la partie géographiquement significative (en ce sens qu'il ne s'agit pas de l'élément générique) de l'AOP/IGP;
- b) la marque communautaire comporte un adjectif/nom équivalent qui indique la même origine géographique;
- c) l'AOP/IGP est traduite;
- d) la marque communautaire inclut une expression «de délocalisation» en plus de l'AOP/IGP ou son évocation.

La marque communautaire incorpore une partie de l'AOP/IGP

Selon la Cour (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», et l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, précités), la marque communautaire doit amener à l'esprit du consommateur l'image du produit bénéficiant de l'appellation.

La Cour a également déclaré qu'«il peut (...) y avoir évocation d'une appellation protégée en l'absence de tout risque de confusion entre les produits concernés» (voir l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», point 26).

Élément important, l'évocation n'est pas appréciée de la même façon que le risque de confusion (voir les conclusions de l'avocat général du 17 décembre 1998, C-87/97, «Cambozola», point 37). Un lien doit être établi **avec le produit** bénéficiant de l'appellation. Dès lors, le fait qu'il y ait ou non évocation ne sera pas analysé selon les principes établis par la CJUE dans son arrêt du 11 novembre 1997, C-251/95, «Sabèl».


Comme indiqué ci-dessus, l'évocation est interprétée comme englobant non seulement le cas où la marque communautaire incorpore un (des) élément(s) verbal (verbaux) géographiquement significatif(s) (par opposition à un élément générique) d'une AOP/IGP, mais aussi le cas où la marque communautaire reproduit d'autres parties de cette AOP/IGP, telles qu'une racine ou une terminaison caractéristique.

AOP/IGP	Marque	Explication
<p>CHIANTI CLASSICO (IT/PDO/0005/0108)</p>	 <p>(MC n° 9 567 851)</p>	<p>Le terme «chianti» évoque l'AOP «Chianti Classico».</p> <p>(R 1474/2011-2, «AZIENDA OLEARIA CHIANTI», paragraphes 14 et 15)</p>
<p>GORGONZOLA (IT/PDO/0017/0010)</p>	<p>CAMBOZOLA</p>	<p>«... il y a évocation d'une dénomination protégée lorsque le terme utilisé pour le désigner se termine par les deux mêmes syllabes que cette dénomination et comporte le même nombre de syllabes que celle-ci, d'où il résulte une parenté phonétique et optique manifeste entre les deux termes»</p> <p>(C-87/97, point 27)</p>

AOP/IGP	Marque	Explication
<p>NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE</p> <p>(DE/PGI/0005/0184)</p>	<p>NUERNBERGA</p> <p>(MC n° 9 691 577)</p>	<p>«en raison de l'équivalence phonétique, NUERNBERGA est comprise dans le sens de l'indication géographique Nürnberger»</p> <p>(R 1331/2011-4, 'NUERNBERGA', para. 12)</p>

Si une AOP/IGP comporte ou évoque le nom d'un produit considéré comme générique, la protection ne s'étend pas à l'élément générique (voir l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, *in fine* et l'arrêt du 12 septembre 2007, T-291/03, «Grana Biraghi», points 58 et 60). Par exemple, dans les IGP «Maçã de Alcobaça» et «Jambon d'Ardenne», il est notoirement connu que les termes «maçã» (pomme, en portugais) et «jambon» sont génériques et ne bénéficient dès lors pas d'une protection. En conséquence, aucune objection ne sera soulevée contre le simple fait qu'une marque communautaire contienne ces termes génériques faisant partie d'une AOP/IGP.

Plus particulièrement, il convient également de mentionner que les termes «camembert» et «brie» sont génériques (voir l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, point 36). D'autres exemples sont «cheddar» ou «gouda» [voir le règlement (CE) n° 1107/96, notes de bas de page aux AOP «West Country farmhouse Cheddar» et «Noord-Hollandse Gouda»]. Dès lors, aucune objection n'a été soulevée dans le cas suivant:

AOP/IGP	Marque communautaire
<p>(aucune, parce que «camembert» n'est pas une indication géographique, mais un terme générique)</p>	 <p>(MC n° 7 389 158)</p>

Lorsque la nature générique d'un élément dans une AOP/IGP peut être déterminée par des définitions de dictionnaires courants, la perspective du public dans le pays d'origine de l'AOP/IGP est déterminante. Ainsi, dans les exemples cités ci-dessus, il suffit que les termes «maçã» et «jambon» soient génériques pour les consommateurs portugais et français, respectivement, pour conclure qu'ils sont génériques, indépendamment du fait qu'ils puissent ou non être compris par d'autres parties du public de l'Union européenne.

En revanche, lorsqu'aucune définition ne peut être trouvée dans un dictionnaire courant, bien connu, la nature générique du terme en question doit être appréciée selon les critères établis par la Cour ou le Tribunal (voir l'arrêt du 26 février 2008, C-132/05, et l'arrêt du 12 septembre 2007, T-291/03, «Grana Biraghi»), tels que la législation nationale et de l'UE pertinente, la façon dont le terme est perçu par le public et la commercialisation du produit en question.

Enfin, dans certains cas, une marque communautaire peut constituer une utilisation directe/indirecte ou une évocation de plus d'une AOP/IGP à la fois. Cela peut se produire lorsque la marque communautaire comporte un élément (non générique) qui figure dans plus d'une AOP/IGP.

AOP/IGP	Marque communautaire	Explication
Amarene Brusche di Modena	 (MC n° 11 338 779)	La MC contient l'élément «MODENA» qui évoque toutes les AOP/IGP qui incluent «MODENA»
Aceto Balsamico di Modena		
Aceto balsamico tradizionale di Modena		
Cotechino Modena		
Zampone Modena		
Prosciutto di Modena		

À condition que la marque communautaire couvre les produits pertinents, une objection doit être soulevée à l'égard de toutes les AOP/IGP concernées. Toutefois, l'examineur indiquera que l'objection ne peut être surmontée car le fait de limiter les produits à ceux qui respectent soit une, soit toutes les AOP/IGP susciterait nécessairement une autre objection en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, étant donné qu'une telle limitation identifierait inévitablement, et de façon à susciter la confusion, les vins à une autre origine géographique que celle de l'AOP/IGP en cause.

Adjectifs/noms équivalents

L'utilisation d'un adjectif/nom équivalent pour indiquer la même origine constitue une évocation d'une AOP/IGP:

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PL/PGI/0005/00837)	JAGNIĘCINA Z PODHALA	Nom dans l'IGP → adjectif dans la MC
MEL DO ALENTEJO (PT/PDO/0017/0252)	MEL ALENTEJANA	Nom dans l'AOP → adjectif dans la MC
SCOTTISH WILD SALMON (GB/PGI/0005/00863)	WILD SALMON FROM SCOTLAND	Adjectif dans l'IGP → nom dans la MC

AOP/IGP traduites

De même, il y a évocation ou imitation de l'AOP/IGP lorsque la marque communautaire comporte ou se compose d'une traduction de tout ou partie d'une AOP dans une des langues de l'UE.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
PÂTES D'ALSACE (FR/PGI/0005/0324)	ALSATIAN PASTA	Une MC qui comporte l'expression «Alsatian Pasta» sera considérée comme évoquant l'IGP «Pâtes d'Alsace»

Les marques comportant ces termes doivent être refusées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC plutôt qu'en vertu seulement de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Expressions utilisées comme «délocalisations»

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1151/2012, les AOP/IGP sont protégées «même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation" ... ou d'une expression similaire».

Dès lors, le fait que l'AOP/IGP reproduite ou évoquée dans la marque communautaire soit accompagnée par ces expressions n'empêche pas l'application de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC. En d'autres termes, même si le public est de la sorte informé de l'origine réelle du produit, une objection sera toujours soulevée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC. Malgré ces expressions, la marque induira en erreur en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, étant donné qu'il existe une contradiction entre les produits (limités à l'AOP/IGP spécifique) et le message véhiculé par la marque (à savoir que les produits ne sont pas d'«authentiques» produits de l'AOP/IGP), ce qui entraînera nécessairement une nouvelle objection en vertu de cet article 7.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
<p style="text-align: center;">FETA</p> <p style="text-align: center;">(EL/PDO/0017/0427)</p>	<p style="text-align: center;">GREEK STYLE PLAIN FETA</p> <p style="text-align: center;">ARABIAN FETA</p>	<p>Une MC qui comporte des expressions telles que «Greek Style Plain Feta» ou «Arabian Feta», sera considérée comme évoquant l'AOP «Feta», même si elle véhicule l'idée que le produit en cause n'est pas un «véritable» fromage d'AOP Feta.</p>

Le lieu où le demandeur a son siège social est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC. L'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 énonce que les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant. Partant, à condition que les produits soient conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP en cause (ce qui est garanti par une limitation appropriée des produits), le lieu où se situe le siège social du demandeur de la marque communautaire est dénué de pertinence. Par exemple, une société dont le siège social est en Lituanie peut posséder une usine en Espagne qui élabore des produits conformes à l'IGP «Chorizo de Cantimpalos».

Autres indications ou pratiques susceptibles d'induire en erreur

L'article 13, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) n° 1151/2012 protège l'AOP/IGP contre un certain nombre d'indications fausses ou fallacieuses quant à l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit.

Bien que cela dépende très largement des particularités caractérisant le cas d'espèce, qui doit dès lors être apprécié individuellement, une marque communautaire peut être

considérée comme susceptible d'induire en erreur lorsque, par exemple, elle comporte des éléments figuratifs qui sont généralement associés à la zone géographique en cause (tels que des monuments historiques notoirement connus) ou lorsqu'elle reproduit une forme particulière du produit.

Les dispositions qui précèdent doivent être interprétées de façon restrictive: elles se réfèrent uniquement aux marques communautaires qui représentent une image bien connue et singulière, généralement prise comme symbole du lieu d'origine particulier des produits couverts par l'AOP/IGP ou une forme singulière du produit décrit dans le cahier des charges de l'AOP/IGP.

AOP/IGP	Marque communautaire (exemples inventés)	Explication
<p>MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL</p> <p>(FR/PDO/0005/0547)</p>	<p>Une MC comportant une image de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel</p>	<p>Une image de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel est un emblème notoirement connu de la ville et de l'île du Mont Saint Michel en Normandie. L'utilisation de cette image pour d'autres fruits de mer que ceux couverts par l'AOP «Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» relèverait de l'article 13, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) n° 1151/2012</p>
<p>QUESO TETILLA</p> <p>(ES/PDO/0017/0088)</p>	<p>Une MC représentant un fromage de forme conique</p>	<p>La forme singulière du produit est décrite dans le cahier des charges de l'AOP «Queso Tetilla»</p>

Étant donné la difficulté intrinsèque à l'identification des éléments figuratifs évocateurs, notamment dans les cas moins évidents, l'Office se fondera principalement, dans de tels cas, sur les objections des tiers.

La réputation des AOP/IGP

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre une utilisation qui exploite la réputation de la dénomination protégée. Cette protection s'étend même à différents produits (voir, par analogie, l'arrêt du 12 juin 2007, affaires jointes T-53/04 à T-56/04, T-58/04 et T-59/04, «Budweiser», point 176).

Néanmoins, l'étendue de cette protection doit néanmoins être lue conformément au mandat prévu à l'article 14 du même règlement, qui limite le refus des marques aux produits «de même type».

L'Office donc considère que, dans le contexte de l'examen des motifs absolus de refus, la protection d'une AOP/IGP se limite aux produits de même type ou comparables.

Toutefois, la large étendue de la protection d'une AOP/IGP renommée ne peut être invoquée dans le cadre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 4, Droits au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC).

2.10.2.3 Produits pertinents

Produits comparables

Les objections fondées sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC ne peuvent être soulevées qu'en ce qui concerne des produits spécifiques de la demande de marque communautaire, à savoir ceux qui sont identiques ou «comparables» à ceux couverts par l'AOP/IGP.

Les différents termes utilisés aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 (respectivement, «produits comparables» et «produits de même type») sont interprétés par l'Office comme des synonymes faisant référence au même concept.

La notion de **produits comparables** doit être interprétée de façon restrictive et est indépendante de l'analyse de la similitude entre les produits dans le droit des marques. En conséquence, les critères établis dans l'arrêt du 29 septembre 1998, C-39/97, «Canon», ne doivent pas nécessairement être respectés, bien que certains d'entre eux puissent être utiles. Par exemple, étant donné qu'une AOP/IGP sert à indiquer l'origine géographique et les qualités particulières d'un produit, des critères tels que la nature du produit ou sa composition sont plus pertinents que, par exemple, le fait que les produits soient ou non complémentaires.

Plus particulièrement, la CJUE (dans son arrêt du 14 juillet 2011, affaires jointes C-4/10 et C-27/10, «BNI Cognac», point 54) a énuméré les critères suivants pour déterminer si des produits sont comparables:

- s'ils présentent ou non des caractéristiques objectives communes (telles que la méthode d'élaboration, l'aspect physique du produit ou l'utilisation des mêmes matières premières);
- s'ils correspondent ou non, du point de vue du public concerné, à des occasions de consommation largement identiques;
- s'ils sont distribués ou non par les mêmes réseaux et soumis à des règles de commercialisation similaires.

Bien qu'il ne soit pas possible, dans les présentes directives, d'énumérer tous les scénarios possibles, ce qui suit constitue des exemples de produits comparables.

Produits couverts par l'AOP/IGP	Produits comparables
Viande spécifique et préparations de viande spécifiques	Toute viande et toute préparation de viande (R 659/2012-5, paragraphes 14 à 17)
Lait	Fromage et autres produits laitiers
Fruits frais	Fruits conservés, séchés et cuits (les gelées, les confitures, les compotes ne sont pas des «produits comparables», mais les fruits couverts par l'AOP/IGP peuvent être un ingrédient commercialement pertinent, voir ci-dessous sous «produits utilisés comme ingrédients»)
Légumes frais	Légumes conservés, séchés et cuits (les gelées et confitures ne sont pas des «produits comparables», mais les légumes couverts par l'AOP/IGP peuvent être un ingrédient commercialement pertinent, voir ci-dessous sous «produits utilisés comme ingrédients»)

Limitations de la liste des produits

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, «les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conformément aux exigences du cahier des charges correspondant».

Les objections soulevées en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC peuvent être levées si les produits pertinents sont limités pour satisfaire aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP en cause.

La limitation des produits peut s'avérer une tâche complexe qui peut dépendre, dans une large mesure, d'un examen au cas par cas.

- Les **produits du même type** que ceux couverts par l'AOP/IGP doivent être limités afin de respecter le cahier des charges de l'AOP/IGP. Le libellé adéquat est «*[nom du produit] conforme aux exigences du cahier des charges de l'[AOP/IGP "X"]*». Aucun autre libellé ne doit être proposé ou autorisé. Des limitations telles que «*[nom du produit] avec l'[AOP/IGP "X"]*» ou «*[nom du produit] originaire de [nom d'un lieu]*» ne sont pas acceptables.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Liste de produits acceptable
<p>WELSH BEEF</p> <p>(UK/PGI/0005/0057)</p>	<p>Viande de bœuf conforme aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Welsh Beef»</p>

La catégorie de produits qui inclut ceux couverts par l'AOP/IGP en cause peut être consultée dans la base de données «DOOR». Le produit exact couvert peut être trouvé dans le document relatif à la demande joint à la publication au Journal officiel, également accessible par «DOOR».

- La **catégorie de produits** qui inclut ceux couverts par l'AOP/IGP doit être limitée pour désigner exactement les produits couverts par l'AOP/IGP et qui sont conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP/IGP.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
<p>WELSH BEEF</p> <p>(UK/PGI/0005/0057)</p>	<p>Viande</p>	<p>Viande de bœuf conforme aux exigences du cahier des charges de l'IGP «Welsh Beef»</p>	<p>«Viande» inclut des produits (par exemple, du porc) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une AOP/IGP particulière couvrant le produit spécifique «viande de bœuf»</p>

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Fruits	Pommes conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin»	La catégorie «fruits» inclut des produits tels que des poires ou des pêches qui ne peuvent satisfaire aux exigences du cahier des charges d'une AOP couvrant exclusivement les pommes

- Les **produits comparables** sont limités aux produits, dans la catégorie des produits comparables, couverts par l'AOP/IGP:

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Fruits conservés, séchés et cuits	Pommes conservées, séchées et cuites, conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin»	Les fruits conservés, séchés et cuits incluent des produits composés d'autres fruits qui ne peuvent respecter les exigences du cahier des charges d'une AOP qui couvre exclusivement des pommes. Il convient également de noter que la limitation ne doit pas s'appliquer aux «pommes».

Il peut y avoir des cas où l'objection ne peut être surmontée par une limitation, par exemple lorsque les produits demandés, bien que «comparables», n'incluent pas le produit couvert par l'AOP/IGP (par exemple, lorsque l'IGP couvre du «fromage» et que les produits demandés sont du «lait»).

- **Produits utilisés comme ingrédients:** si les produits couverts par l'AOP/IGP peuvent être utilisés en tant qu'ingrédient commercialement pertinent (en ce sens qu'il peut déterminer le choix du produit principal) de l'un des produits compris dans la demande de marque communautaire, une limitation sera demandée. En effet, l'article 13, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° 1151/2012 élargit expressément l'étendue de la protection d'une AOP/IGP enregistrée pour un produit déterminé «quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients».

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	Confitures et compotes	Confitures et compotes de pommes conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Pomme du Limousin»	Le fruit est le principal ingrédient des confitures et des compotes

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale (non acceptable)	Liste de produits acceptable	Explication
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	Pizzas	Pizzas au jambon conformes aux exigences du cahier des charges de l'AOP «Prosciutto di Parma»	Cette garniture est le principal ingrédient d'une pizza et celui qui détermine le choix du consommateur

Une limitation n'est pas nécessaire si les produits couverts par l'AOP/IGP sont utilisés en tant qu'ingrédient secondaire, non commercialement pertinent, des produits revendiqués.

AOP/IGP dans la marque communautaire	Spécification originale	Liste de produits acceptable	Explication
ACEITE DE LA ALCARRIA (ES/PDO/0005/0562)	Pâtisserie	Pâtisserie	Les produits n'ont pas besoin d'être limités au simple motif que de l'huile est utilisée dans leur préparation. L'«huile» est un ingrédient secondaire qui n'est pas commercialement pertinent

2.10.3 AOP/IGP non protégées au titre du règlement (UE) n° 1151/2012

2.10.3.1 AOP/IGP protégées au niveau national dans un État membre de l'UE

La Cour de justice a établi (arrêt du 8 septembre 2009, C-478/07, «Bud») que le régime communautaire de protection des AOP/IGP pour les produits agricoles et les denrées alimentaires que prévoit le règlement n° 510/2006 [alors en vigueur] revêt un «caractère exhaustif».

L'article 9 du règlement (UE) n° 1151/2012 énonce que

(u)n État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d'une demande auprès de la Commission. Cette protection nationale cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée. Les mesures prises par les États membres «ne produisent leurs effets qu'au niveau national et n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international».

Cette disposition est conforme au considérant 24 du même règlement qui déclare que

(p)our bénéficier d'une protection sur les territoires des États membres, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques soient enregistrées uniquement au niveau de l'Union. Il convient que les États membres puissent octroyer, avec effet à compter de la date de la demande de cet enregistrement au niveau de l'Union, une protection

transitoire au niveau national sans porter préjudice au commerce à l'intérieur de l'Union ou au commerce international.

En outre, il convient également de faire référence au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Ce règlement (qui a précédé et a été abrogé par le règlement (CE) n° 510/2006) énonce à son article 17, paragraphe 1, que les États membres étaient tenus «de communiquer à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées (...) celles qu'ils (désiraient) faire enregistrer en vertu de ce règlement. Le paragraphe 3 ajoutait que les États membres (pouvaient) maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise» (voir, à cet égard, l'arrêt du 4 mars 1999, C-87/97, «Cambozola», point 18).

Il en résulte que l'ancienne protection au niveau national des indications géographiques pour les produits agricoles et denrées alimentaires a été interrompue une fois que ces indications géographiques ont été enregistrées au niveau de l'UE.

Les indications géographiques pour ces types de produits qui, dans le passé, bénéficiaient d'une protection au moyen d'une législation nationale, ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC. En conséquence, elles ne constituent pas en tant que telles, et pour cette seule raison, un motif de refus en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC, à moins qu'elles aient également été enregistrées au niveau de l'UE. Dès lors, si, par exemple, un tiers fait valoir qu'une marque communautaire comporte ou est composée d'une indication géographique pour des produits agricoles et des denrées alimentaires ayant été enregistrée dans le passé au niveau national dans un État membre de l'UE, l'examineur vérifiera si cette indication géographique est également enregistrée au niveau de l'UE en tant qu'AOP/IGP. Dans le cas contraire, les observations du tiers seront considérées comme ne soulevant pas de doutes sérieux en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

2.10.3.2 AOP/IGP de pays tiers

Les situations suivantes font référence aux AOP/IGP de pays tiers qui ne sont pas simultanément enregistrées au niveau de l'UE.

L'indication géographique est uniquement protégée dans le pays d'origine en vertu de la législation nationale

L'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC ne s'applique pas étant donné que l'indication géographique d'un pays tiers n'est pas reconnue et protégée *expressis verbis* en vertu de la législation de l'UE. À cet égard, il convient de noter que les dispositions du TRIPS ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit de l'UE (voir l'arrêt du 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, point 44).

Néanmoins, lorsque la marque communautaire comporte ou est composée d'une telle indication géographique protégée, il convient également d'apprécier si la marque communautaire peut ou non être considérée comme descriptive et/ou trompeuse en vertu de l'article 7, paragraphe 1, points c) et g), du RMC conformément aux règles générales énoncées dans les présentes directives. Par exemple, lorsqu'un tiers relève

qu'une marque communautaire se compose du terme «Tea Murakami» (exemple inventé), qui est une IGP conformément à la législation nationale du pays X, l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC ne s'appliquera pas pour les raisons exposées ci-dessus, mais il convient d'examiner si la marque communautaire sera ou non perçue comme un signe descriptif et/ou trompeur par les consommateurs pertinents de l'UE.

L'indication géographique est protégée en vertu d'un accord auquel l'Union européenne est partie

L'UE a signé un certain nombre d'accords commerciaux avec des pays tiers, qui protègent les indications géographiques. Ces instruments incluent généralement une liste des indications géographiques, ainsi que des dispositions concernant leurs conflits avec des marques. Le contenu et le degré de précision peuvent néanmoins varier d'un accord à l'autre. Les indications géographiques de pays tiers sont protégées au niveau de l'UE après l'entrée en vigueur de l'accord pertinent.

À cet égard, selon une jurisprudence constante, une disposition d'un accord conclu par l'Union avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard aux termes, à l'objet et à la nature de l'accord, on peut conclure que la disposition comporte une obligation claire, précise et inconditionnelle qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur (voir l'arrêt du 14 décembre 2000, affaires jointes C-300/98 et C-392/98, point 42).

L'étendue de la protection accordée à ces IGP par des pays tiers est définie par les dispositions matérielles de l'accord concerné. Si les accords les plus anciens ne comportaient que des dispositions générales, la «dernière génération» des accords de libre échange fait référence aux relations entre les marques et les IGP dans des termes similaires à ceux des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1151/2012 (voir, par exemple, les articles 210 et 211 de l'«accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part», JO L 354 du 21 décembre 2012).

À la lumière de ces dispositions, les marques communautaires qui comportent ou qui sont composées d'une AOP/IGP d'un pays tiers qui est protégée par un accord auquel l'UE est une partie contractante (et qui n'est pas simultanément enregistrée au titre du règlement (CE) n° 1151/2012) sont examinées au cas par cas, conformément aux dispositions matérielles spécifiques de l'accord en question en ce qui concerne le refus de marques litigieuses, en tenant compte de la jurisprudence citée ci-dessus. Le simple fait qu'une AOP/IGP d'un pays tiers soit protégée par ces instruments n'implique pas automatiquement qu'une marque communautaire qui comprend ou qui est composée de l'AOP/IGP doit être refusée: cela dépendra du contenu et de la portée des dispositions pertinentes de l'accord.

L'indication géographique est protégée en vertu d'un accord international signé par les seuls États membres

La protection des indications géographiques en vertu des accords entre deux États membres est exclue par le règlement actuel de l'UE sur les AOP/IGP pour les produits agricoles and denrées alimentaires (voir l'arrêt du 8 septembre 2009, C-478/07, «Bud»). De tels accords sont redondants et n'ont pas d'effet juridique.

En ce qui concerne les accords internationaux signés exclusivement par des États membres avec des pays tiers (notamment l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international), et aux seules fins de l'examen des motifs absolus de refus, l'UE n'est pas partie contractante à ces accords et ils n'imposent aucune obligation à l'UE (voir, par analogie, l'arrêt du 14 octobre 1980, 812/79, point 9).

2.11 Marques communautaires collectives

2.11.1 Caractère des marques collectives

Une marque communautaire collective est un type de marque communautaire spécifique qui, aux termes de l'article 66, paragraphe 1, du RMC, inclut «les marques communautaires ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises».

Une marque communautaire collective vise à distinguer les produits et les services des membres de l'association qui sont titulaires de la marque de ceux d'autres entreprises qui ne sont pas membres de cette association. La marque communautaire collective indique donc la provenance commerciale de certains produits et services en informant le consommateur de ce que le fabricant des produits ou le prestataire des services est membre d'une association donnée et qu'il est autorisé à utiliser la marque en question.

La marque communautaire collective est généralement utilisée par des sociétés, en complément de leurs propres marques individuelles, pour indiquer qu'elles sont membres d'une association donnée. À titre d'exemple, l'association espagnole des fabricants de chaussures peut demander l'enregistrement de la marque collective «Asociación Española de Fabricantes de Calzado», laquelle, bien qu'appartenant à ladite association, sera utilisée par l'ensemble de ses membres. Un membre de l'association peut souhaiter utiliser la marque collective en complément de sa propre marque individuelle, «Calzados Luis», par exemple.

Les marques collectives ne garantissent pas nécessairement la qualité des produits, bien que ce soit parfois le cas. À titre d'exemple, les règlements d'usage contiennent fréquemment des dispositions visant à garantir la qualité des produits et des services des membres de l'association, ce qui est acceptable (voir la décision R 1007/2011-2, du 10 mai 2012, point 13).

Il incombe au demandeur de décider si la marque satisfait aux exigences d'une marque collective ou d'une marque individuelle. Cela signifie qu'en principe, le même signe pourrait faire l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire individuelle ou, si les conditions décrites au présent chapitre sont réunies, d'une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire collective. Les différences entre les marques individuelles et collectives ne dépendent pas des signes à proprement parler, mais plutôt d'autres caractéristiques, telles que la propriété ou les conditions d'usage de la marque.

Par exemple, une association peut déposer une demande d'enregistrement pour la marque verbale «Tamaki», soit en tant que marque individuelle, soit en tant que marque collective, selon l'usage de la marque envisagé (uniquement par l'association elle-même ou également par les membres de celle-ci). Si la demande d'enregistrement concerne une marque communautaire collective, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, notamment la production des règlements d'usage.

Une fois la demande déposée, la nature de la marque peut être modifiée (il est ainsi possible de passer d'une marque collective à une marque individuelle, ou inversement) mais dans certaines circonstances uniquement (voir les Directives, Partie B, Examen, section 2, Examen des formalités, paragraphe 8.2.5).

Sauf dispositions contraires des articles 67 à 74 du RMC, les dispositions du RMC s'appliquent aux marques communautaires collectives. Ces dernières sont donc soumises, d'une part, au régime général du RMC et, d'autre part, à certaines exceptions et conditions particulières.

Il en découle, en premier lieu, qu'une marque communautaire collective est généralement soumise à la même procédure d'examen et aux mêmes conditions que les marques individuelles. D'une manière générale, la classification des produits et services ainsi que l'examen des formalités et des motifs absolus de refus suivent la même procédure que celle appliquée aux marques individuelles.

Les examinateurs vérifieront par exemple la liste des produits et services ou les exigences linguistiques de la même manière que lorsqu'ils examinent des marques individuelles. De même, ils examineront si la marque communautaire collective est concernée par l'un des motifs absolus de refus visés à l'article 7 du RMC.

En deuxième lieu, l'examen d'une marque communautaire collective tiendra compte des exceptions et conditions particulières afférentes à la nature de la marque. Ces exceptions et conditions particulières renvoient aux dispositions matérielles et formelles. En ce qui concerne les formalités, l'obligation de produire des règlements d'usage de la marque constitue, par exemple, une caractéristique spécifique de la marque communautaire collective. (Pour de plus amples détails sur l'examen des formalités des marques communautaires collectives, notamment des règlements d'usage de la marque, voir les Directives, Partie B, Examen, section 2, Examen des formalités, paragraphe 8.2 Marques collectives).

Les exceptions et conditions particulières de fond qui s'appliquent aux marques communautaires collectives sont décrites ci-après.

2.11.2 Titulaires

Peuvent uniquement être titulaires de marques communautaires collectives (i) les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice; de même que (ii) les personnes morales relevant du droit public.

La première catégorie de titulaires regroupe généralement des associations privées partageant un objectif ou un intérêt commun. Elles doivent avoir leur propre personnalité juridique et leur propre capacité d'agir. Partant, des sociétés privées telles que les «*sociedades anónimas*», «*Gesellschaften mit beschränkter Haftung*», etc., plusieurs demandeurs ayant une personnalité juridique distincte ou encore des groupements temporaires d'entreprises, ne peuvent être titulaires d'une marque communautaire collective. Ainsi que cela est défini dans les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Examen des formalités, paragraphe 8.2.1, «collective ne signifie pas que la marque appartient à plusieurs personnes (codemandeurs/cotitulaires), ni qu'elle désigne ou couvre plus d'un pays».

S'agissant de la deuxième catégorie de titulaires, le concept de «personnes morales relevant du droit public» doit être interprété au sens large. En effet, d'une part, ce concept inclut des associations, corporations et autres entités relevant du droit public. Cela est le cas, par exemple, des «Consejos Reguladores» ou des «Colegios Profesionales» en droit espagnol. Mais il inclut également d'autres personnes morales relevant du droit public, telles que l'Union européenne, les États ou les municipalités, qui ne présentent pas nécessairement une structure corporative ou associative mais peuvent néanmoins être titulaires de marques communautaires collectives. En pareilles circonstances, l'exigence relative aux conditions d'affiliation visée à l'article 67, paragraphe 2, du RMC, ne s'applique pas (voir la décision R 828/2011-1 du 22 novembre 2011, point 18, et la décision R 1007/2011-2 du 10 mai 2012, points 17 et 18). En d'autres termes, lorsque le demandeur d'une marque communautaire collective est une personne morale de droit public ne présentant pas nécessairement une structure corporative ou associative, ce qui est le cas de l'Union européenne, d'un État ou d'une municipalité par exemple, il n'est pas nécessaire que les règlements d'usage de la marque comportent des dispositions relatives à l'affiliation.

2.11.3 Dispositions particulières concernant les motifs absolus de refus

Les motifs absolus de refus visés à l'article 7, paragraphe 1, du RMC s'appliquent aux marques communautaires collectives. Cela signifie que ces marques seront tout d'abord examinées au regard de ces dispositions dans le but de déterminer, par exemple, si elles disposent ou non d'un caractère distinctif, si elles sont de nature trompeuse ou si elles sont devenues des signes usuels. S'il s'avère, par exemple, qu'une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, elle sera refusée à l'enregistrement (voir la décision R 229/2006-4 du 18 juillet 2008, paragraphe 7).

Certaines exceptions et conditions particulières doivent néanmoins également être prises en considération lors de l'examen des motifs absolus de refus des marques communautaires collectives. Outre les motifs de refus d'une demande d'enregistrement de marque communautaire visés à l'article 7, paragraphe 1, du RMC, les examinateurs évaluent également les motifs spécifiques suivants:

- la nature descriptive des signes;
- le caractère trompeur des signes;
- les règlements d'usage contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Des tierces parties peuvent également présenter des observations au sujet de ces motifs spécifiques de refus.

2.11.3.1 Nature descriptive des signes

Peuvent constituer des marques communautaires collectives les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services (voir les arrêts T-295/01 du 15 octobre 2003, point 32, et T-379/03 du 25 octobre 2005, point 35).

En conséquence, un signe qui décrit exclusivement la provenance géographique des produits ou services (et qui doit être refusé à l'enregistrement s'il concerne une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire individuelle) peut être accepté s'il (i) fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque

communautaire collective en bonne et due forme et s'il (ii) est conforme à l'autorisation prévue à l'article 67, paragraphe 2, du R MC (voir la décision R 280/2006-1 du 5 octobre 2006, points 16 et 17).

Conformément à cette disposition, les règlements d'usage d'une marque communautaire collective possédant un caractère descriptif doivent autoriser toute personne dont les produits ou services proviennent de la région géographique concernée à devenir membre de l'association titulaire de la marque.

À titre d'exemple, toute demande d'enregistrement de la marque verbale «Alicante» pour désigner des services touristiques doit être rejetée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du R MC si elle concerne une demande de marque communautaire individuelle dans la mesure où elle décrit la provenance géographique des services. Toutefois, à titre d'exception, si elle concerne une demande d'enregistrement de marque communautaire collective déposée en bonne et due forme (en d'autres termes, si la demande a été déposée par une association ou une personne morale relevant du droit public et qu'elle satisfait aux autres exigences applicables aux marques communautaires collectives) et que les règlements d'usage de la marque incluent l'autorisation prévue à l'article 67, paragraphe 2, du RMC, elle sera acceptée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Cette exception s'applique exclusivement aux signes qui sont descriptifs de la provenance géographique des produits et des services. Si la marque communautaire collective décrit d'autres caractéristiques des produits ou services, cette exception ne s'applique pas et la demande d'enregistrement est rejetée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMC.

Par exemple, si la marque verbale «Do-it-yourself» fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque communautaire collective pour désigner des outils relevant de la classe 7, elle sera considérée comme descriptive de la destination des produits. Dans la mesure où le signe décrit certaines caractéristiques des produits, autres que leur provenance géographique, il sera refusé à l'enregistrement en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point c), du R MC, bien que sa demande d'enregistrement concerne une marque communautaire collective (voir la décision R 934/2010-1 du 8 juillet 2010, point 35).

2.11.3.2 Caractère trompeur

L'examineur doit refuser la demande lorsque le public risque d'être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être prise pour autre chose qu'une marque collective.

Une marque collective, uniquement disponible pour les membres de l'association titulaire de la marque, est potentiellement trompeuse si elle donne l'impression de pouvoir être utilisée par toute personne capable de répondre à certaines normes objectives.

2.11.3.3 Règlements d'usage contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Si les règlements d'usage de la marque sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la demande d'enregistrement en tant que marque communautaire collective doit être rejetée.

Il y a lieu de distinguer ce motif de refus de celui visé à l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, qui interdit l'enregistrement des marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le rejet prévu à l'article 68, paragraphe 1, du RMC fait référence à des situations dans lesquelles, quelle que soit la marque considérée, les règlements d'usage de la marque incluent une disposition qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par exemple, des règles discriminatoires fondées sur des motifs d'ordre sexuel, religieux ou racial. Par exemple, si les règlements incluent une clause interdisant aux femmes d'utiliser la marque, la demande de marque communautaire collective sera rejetée, même si la marque ne relève pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, point f), du RMC.

L'objection de l'examineur peut être levée si les règlements sont modifiés de façon à supprimer la disposition litigieuse. Pour reprendre l'exemple précité, la demande d'enregistrement en tant que marque communautaire collective ne sera acceptée que si la clause interdisant aux femmes d'utiliser la marque est supprimée des règlements.

2.12 Caractère distinctif acquis

2.12.1 Introduction

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMC, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu'elle ne satisfasse pas aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, si «la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait».

L'article 7, paragraphe 3, du RMC constitue une exception à la règle établie par l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, en vertu de laquelle sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d'indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

Le caractère distinctif acquis par l'usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu *ab initio* d'un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, en raison de l'usage qui en a été fait sur le marché, le public pertinent en est venu à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire comme provenant d'une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d'autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l'origine, être enregistré en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n'est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d'enregistrement en tant que marque qui, dans le cas contraire, se seraient appliqués.

2.12.2 Demande

L'Office n'examinera le caractère distinctif acquis qu'à la suite d'une demande du demandeur de la marque communautaire, qui peut être déposée à tout moment pendant la procédure d'examen.

2.12.3 Moment auquel doivent se rapporter les éléments de preuve

Les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Dans le cas d'un enregistrement international, la date pertinente est la date d'enregistrement par le Bureau international. Lorsque la priorité est revendiquée, la date pertinente est la date de priorité. Ci-après, toutes ces dates sont dénommées «date de dépôt».

2.12.3.1 Procédure d'examen

Étant donné qu'une marque jouit d'une protection à compter de sa date de dépôt et que la date de dépôt détermine la priorité d'une marque par rapport à une autre, une marque doit être enregistrable à cette date. En conséquence, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de demande d'enregistrement (voir l'arrêt du 11 juin 2009, «Pure Digital», C-542/07 P, points 49 et 51; et arrêt du 7 septembre 2006, «Europolis», C-108/05, point 22). Les preuves de l'usage fait de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement ignorées, dans la mesure où elles peuvent fournir des indications concernant la situation avant la date de la demande (voir l'arrêt du 28 octobre 2009, «Combinaison des couleurs verte et jaune», T-137/08, point 49).

2.12.3.2 Procédure d'annulation

Dans une procédure d'annulation, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, elle ne peut toutefois plus être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (article 52, paragraphe 2, du RMC).

L'objectif de cette norme est précisément de maintenir l'enregistrement de marques qui, en raison de l'usage qui en a été fait, ont, entre-temps, c'est-à-dire après leur enregistrement, acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, malgré la circonstance que cet enregistrement, au moment où il est intervenu, était contraire à l'article 7 du RMC (voir l'arrêt du 14 décembre 2011, «Louis Vuitton», T-237/10, point 86, et l'arrêt du 15 octobre 2008, «Manpower», T-405/05, point 127).

2.12.4 Consommateur

Le caractère distinctif d'un signe, y compris celui acquis par l'usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à l'examen des destinataires des produits concernés, car c'est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle. Ainsi, une telle définition doit être effectuée à la

lumière de la fonction essentielle des marques, à savoir garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir l'arrêt du 29 septembre 2010, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», T-378/07, points 33 et 38).

Le consommateur pertinent inclut dès lors non seulement les personnes qui ont réellement acheté les produits et services mais aussi toute personne potentiellement intéressée, au sens strict de futurs acheteurs (voir l'arrêt du 29 septembre 2010, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», T-378/07, points 41 et suivants).

Les futurs acheteurs sont définis par le produit ou service précis pour lequel l'enregistrement est demandé. Si les produits ou services revendiqués sont larges (par exemple, des sacs ou des montres), il importe peu que les produits réels proposés sous le signe soient des articles de luxe extrêmement coûteux – le public inclura tous les futurs acheteurs des produits revendiqués dans la demande de marque communautaire, y compris les articles non luxueux et moins chers si la revendication concerne la large catégorie.

2.12.5 *Produits et services*

Étant donné que l'une des principales fonctions d'une marque est de garantir la provenance des produits et des services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En conséquence, les éléments du demandeur doivent prouver l'existence d'un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée (voir l'arrêt du 4 mai 1999, «Chiemsee», C-108/97 et C-109/97, point 52, et l'arrêt du 19 mai 2009, «Cybercrédit et al.», T-211/06, point 51).

2.12.6 *Aspects territoriaux*

Conformément à l'article 1^{er} du RMC, une marque communautaire a un effet unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union européenne. L'article 7, paragraphe 2, du RMC dispose qu'une marque doit être refusée à l'enregistrement même si un motif absolu de refus n'existe que dans une partie de l'Union européenne.

Il s'ensuit logiquement que le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue *ab initio* d'un tel caractère (voir l'arrêt du 22 juin 2006, «Emballage de bonbon», C-25/05 P, points 83 et 86; et l'arrêt du 29 septembre 2010, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», T-378/07, point 30).

En effet, le caractère unitaire de la marque communautaire exige qu'un signe possède un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, dans l'ensemble de l'Union (voir l'arrêt du 17 mai 2011, «υγεία», T-7/10, point 40). Il serait paradoxal d'admettre, d'une part, en application de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive sur les marques, qu'un État membre soit tenu de refuser l'enregistrement comme marque nationale d'un signe dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et, d'autre part, que ce même État soit tenu de respecter une marque communautaire relative à ce

même signe pour la seule raison que celui-ci aurait acquis un caractère distinctif sur le territoire d'un autre État membre (voir l'arrêt du 14 décembre 2011, «Louis Vuitton», T-237/10, point 100).

2.12.6.1 Dispositions spéciales concernant l'adhésion de nouveaux États membres

Conformément aux dispositions des traités d'adhésion à l'UE, une marque communautaire demandée avant la date d'adhésion d'un État membre donné ne peut être rejetée que pour des raisons qui existaient déjà avant la date d'adhésion. Dès lors, dans la procédure d'examen de l'Office, le caractère distinctif acquis ne doit être démontré qu'en ce qui concerne les États membres de l'UE au moment de la demande de marque communautaire, et non ceux qui ont adhéré à l'UE ultérieurement.

2.12.6.2 Marques tridimensionnelles, couleurs en elles-mêmes et marques figuratives

Si l'objection existe dans toute l'Union européenne, comme c'est normalement le cas pour les marques tridimensionnelles, les couleurs en elles-mêmes et les marques figuratives consistant exclusivement en la représentation des produits en cause, le caractère distinctif acquis doit être prouvé dans l'ensemble de l'Union européenne. En ce qui concerne la possibilité d'extrapolation des éléments de preuve, voir le point 2.12.8.7 ci-dessous.

2.12.6.3 Zone linguistique

Lorsque la marque communautaire demandée est rejetée eu égard à sa signification dans une langue spécifique, le caractère acquis par l'usage doit être démontré au moins en ce qui concerne les États membres dans lesquels cette langue est une langue officielle.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsqu'une langue est une langue officielle dans plus d'un État membre de l'UE. En l'espèce, lors du traitement d'une objection fondée sur des motifs absolus en raison de la signification des termes dans une certaine langue, le caractère distinctif acquis par l'usage doit être prouvé pour chaque État membre où cette langue est officielle (ainsi que pour tout autre État membre ou marché où elle sera comprise).

(a) Les exemples de langues qui (a) sont des langues officielles dans plus d'un État membre de l'UE comprennent les langues suivantes:

- Allemand

L'allemand est une langue officielle en Allemagne et en Autriche ainsi qu'au Luxembourg et en Belgique. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue allemande doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

- Grec

Le grec est une langue officielle non seulement en Grèce mais aussi à Chypre. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue grecque doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

- Anglais

L'anglais est une langue officielle au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue anglaise doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

- Français

Le français est une langue officielle non seulement en France mais aussi en Belgique et au Luxembourg. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue française doit automatiquement être examiné pour tous ces pays.

- Néerlandais

Le néerlandais est une langue officielle non seulement aux Pays-Bas mais aussi en Belgique. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue néerlandaise doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

- Suédois

Le suédois est une langue officielle non seulement en Suède mais aussi en Finlande. Tout argument selon lequel le caractère distinctif acquis par l'usage permet au signe demandé de surmonter une objection fondée sur un motif absolu en raison de la signification des termes en langue suédoise doit automatiquement être examiné pour ces deux pays.

(b) Compréhension de la langue d'un État membre dans les États membres dont elle n'est pas une langue officielle

Outre les États membres où la langue des termes d'un signe est une langue officielle de l'UE, il convient également d'examiner si une langue officielle de l'UE donnée est comprise dans d'autres États membres où elle n'est pas officielle. Il se peut en effet que, en fonction des produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire, le public pertinent dans cet État membre ait une compréhension élémentaire de la langue en question, ou que le public pertinent se compose de spécialistes qui comprennent certains termes techniques de la langue officielle d'un autre État membre de l'UE. Si tel est le cas, le caractère distinctif acquis doit être prouvé pour le public pertinent de ces autres États membres de l'UE, et pas seulement des États membres pour lesquels il s'agit de la langue officielle.

À titre d'exemple, le Tribunal a jugé qu'une partie très importante des consommateurs et des professionnels européens a une connaissance élémentaire de la langue anglaise (arrêt du 26 septembre 2012, «Citigate», T-301/09, point 41). En conséquence, en fonction du consommateur pertinent des produits et services en cause et selon que le signe se compose ou non d'un terme anglais élémentaire, le caractère distinctif acquis peut également devoir être apprécié en ce qui concerne d'autres États membres.

Passant du grand public à un public plus spécialisé pour les produits et services, le Tribunal a considéré que certains termes anglais dans le domaine médical (voir l'arrêt du 29 mars 2012, «3D eXam», T-242/11, point 26), dans les domaines techniques (voir l'arrêt du 9 mars 2012, «Base-seal», T-172/10, point 54) et dans les questions financières (voir l'arrêt du 26 septembre 2012, «Citigate», T-301/09, point 41) seront compris par les professionnels pertinents dans toute l'Union européenne étant donné que l'anglais est la langue professionnelle couramment utilisée dans ces domaines.

Par ailleurs, étant donné que la compréhension des langues n'est pas strictement limitée par les frontières géographiques, il se peut que, pour des motifs historiques, culturels ou de marché transfrontalier, un certain vocabulaire (généralement élémentaire) d'une langue donnée puisse s'étendre et puisse être largement compris par le grand public d'autres États membres, notamment ceux ayant des frontières terrestres contiguës. À titre d'exemple, l'allemand et le français sont couramment utilisés respectivement dans les régions italiennes du Trentin-Haut-Adige et du Val d'Aoste.

2.12.7 Ce qui doit être prouvé

La Cour de justice a fourni des orientations sur les conditions qui doivent donner lieu à une conclusion selon laquelle une marque a acquis un caractère distinctif par l'usage: «si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie» (voir l'arrêt du 4 mai 1999, «Chiemsee», C-108/97 et C-109/97, points 45 et suivants).

En conséquence, les éléments de preuve doivent démontrer qu'une fraction significative du public pertinent pour les produits et services revendiqués dans le territoire pertinent perçoit la marque comme identifiant les produits ou services pertinents d'une entreprise spécifique; en d'autres termes, que l'usage de la marque a créé un lien dans l'esprit du public pertinent avec les produits ou services d'une entreprise spécifique, indépendamment du fait que les termes en cause soient dépourvus du caractère distinctif pour établir ce lien si cet usage n'avait pas eu lieu.

En ce qui concerne l'étendue de la pénétration du marché et la reconnaissance du public qu'une marque doit obtenir pour qu'il soit considéré qu'elle possède un caractère distinctif acquis par l'usage, en ce sens qu'elle est devenue apte à identifier les produits et services d'une entreprise par rapport à ceux d'autres entreprises pour le public pertinent, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de reconnaissance du marché pour le public pertinent. Au lieu d'utiliser un pourcentage fixe dans un marché donné, les éléments de preuve doivent plutôt démontrer qu'une fraction significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits ou services spécifiques.

Enfin, les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de marque communautaire. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, seuls les produits et services revendiqués dans la demande pour lesquels le caractère distinctif acquis par l'usage a été prouvé seront enregistrables.

2.12.8 Les éléments de preuve et leur appréciation

En établissant le caractère distinctif acquis, le caractère probant des éléments suivants peut être pris en considération: la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (voir l'arrêt du 4 mai 1999, «Chiemsee», C-108/97 et C-109/97, point 31; et l'arrêt du 29 septembre 2010, «Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur», T-378/07, point 32).

L'Office n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un caractère distinctif acquis par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du RMC, que si le demandeur les a invoqués (voir l'arrêt du 12 décembre 2002, «Ecopy», T-247/01, point 47).

2.12.8.1 Le type d'éléments de preuve pouvant être soumis

Des exemples de preuve pouvant servir à indiquer certains ou l'ensemble des facteurs susmentionnés qui peuvent démontrer le caractère distinctif acquis incluent des éléments tels que des brochures de vente, des catalogues, des listes de prix, des factures, des rapports annuels, des chiffres d'affaires, des chiffres et rapports d'investissement dans la publicité, des publicités (coupures de presse, affiches, spots télévisés) accompagnés de preuves quant à leur intensité et leur portée, ainsi que des enquêtes auprès des clients et/ou des études de marché.

Les demandeurs doivent prendre grand soin de s'assurer que les éléments de preuve non seulement démontrent l'usage de la marque demandée mais sont aussi suffisants pour identifier les dates de cet usage et le territoire géographique spécifique de l'usage au sein de l'UE. Des éléments de preuve non datés seront normalement insuffisants pour démontrer que le caractère distinctif avait été acquis avant la date de dépôt, et des preuves de l'usage en dehors de l'UE ne peuvent démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent dans l'UE. En outre, si les éléments de preuve mélangent des documents concernant des territoires de l'UE et extérieurs à l'UE, et ne permettent pas à l'Office d'identifier l'étendue spécifique de l'usage exclusivement dans l'UE, ils seront également dépourvus de valeur probante pour le public pertinent de l'UE.

L'article 78 du RMC contient une liste non exhaustive de moyens permettant de donner ou de fournir des éléments de preuve devant l'Office, qui peuvent servir d'orientations pour les demandeurs.

2.12.8.2 Appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble

Étant donné que l'Office doit apprécier les éléments de preuve dans leur ensemble (R 0159/2005-4, «Metavit/MEXA-VIT C et al», point 37), il n'est pas nécessaire que chacun des éléments de preuve soit à lui seul en mesure de prouver la question en litige. Cette preuve peut résulter d'une appréciation globale de tous les éléments de preuve soumis (voir l'arrêt du 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, point 42; et la décision du 8 mars 2006, «MediQi/MEDICE», R 0358/2004-4, point 34). Afin d'apprécier la valeur probante d'un document, il convient de prendre en considération sa vraisemblance, son origine, les circonstances de son élaboration, son destinataire, et de se demander s'il semble sensé et fiable [voir l'arrêt du 7 juin 2005, «Salvita», T-303/03, point 42; et l'arrêt du 16 décembre 2008, «DEITECH» (marque figurative), T-86/07, points 46 et suivants).

2.12.8.3 Part de marché

La part de marché détenue par la marque est une indication qui peut être pertinente aux fins d'apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l'usage, dans la mesure où cette pénétration du marché pourrait permettre à l'Office de déduire que le public pertinent reconnaîtrait la marque comme identifiant les produits ou services d'une entreprise spécifique et donc distinguant ces produits ou services de ceux d'autres entreprises.

Le volume de publicité sur le marché pertinent pour les produits ou services revendiqués (tel que représenté par les frais de publicité engagés pour la promotion d'une marque) peut également être pertinent pour apprécier si la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage (voir l'arrêt du 22 juin 2006, «Emballage de bonbon», C-25/05 P, points 76 et suivants). Toutefois, de nombreuses tentatives visant à prouver le caractère distinctif acquis par l'usage échouent parce que les éléments de preuve du demandeur ne suffisent pas à prouver l'existence d'un lien entre la part de marché et la publicité, d'une part, et la perception du consommateur, d'autre part.

2.12.8.4 Sondages et enquêtes

Les sondages d'opinion concernant le niveau de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le marché concerné peuvent, s'ils sont réalisés de façon appropriée, constituer l'un des types de preuve les plus directs, étant donné qu'ils peuvent démontrer la perception réelle du public pertinent. Toutefois, il n'est pas aisé de formuler et mettre en œuvre correctement un sondage d'opinion afin qu'il soit perçu comme étant réellement neutre et représentatif. Il convient d'éviter les questions orientées, les échantillons non représentatifs du public et une publication induite des réponses qui peuvent saper la valeur probante de telles enquêtes.

Le Tribunal a considéré qu'il ne saurait être exclu a priori qu'une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d'enquête employée (voir l'arrêt du 12 juillet 2006, «Vitacoat», T-277/04, points 38 et 39).

En conséquence, tous éléments de preuve fondés sur un sondage d'opinion doivent être appréciés attentivement. Il est important que les questions posées soient pertinentes et non orientées. Les critères pour la sélection du public interrogé doivent être appréciés avec soin. L'échantillon doit être indicatif de l'ensemble du public pertinent et, par conséquent, être sélectionné de façon aléatoire.

Les éléments de preuve provenant d'associations commerciales indépendantes, d'organisations de consommateurs et de concurrents doivent également se voir accorder de l'importance. Les éléments de preuve provenant de fournisseurs ou de distributeurs doivent, en général, se voir accorder moins de poids étant donné que leurs éléments de preuve sont moins susceptibles de provenir d'une perspective indépendante d'un tiers. À cet égard, le degré d'indépendance de ce dernier influencera le poids à accorder aux éléments de preuve par l'Office (arrêt du 28 octobre 2009, «Combinaison des couleurs verte et jaune», T-137/08).

2.12.8.5 Chiffre d'affaires et publicité

Les informations concernant le chiffre d'affaires sont l'une des formes d'éléments de preuve les plus facilement disponibles pour les entreprises. Il en va de même des frais de publicité.

Ces chiffres peuvent exercer un impact significatif sur l'appréciation des éléments de preuve mais, dans la grande majorité des cas, ne sont pas suffisants pour prouver à eux seuls la question du caractère distinctif acquis d'une marque par l'usage. En effet, les chiffres d'affaires/frais de publicité seuls, sans détails supplémentaires pour les corroborer, sont souvent trop généraux pour permettre de tirer des conclusions spécifiques quant à l'usage d'une marque particulière: il doit être possible d'identifier avec précision les chiffres d'affaires/frais de publicité et les éléments de preuve concernant la marque demandée, et les produits et services pertinents doivent également être identifiables.

Les produits et services sont souvent commercialisés sous plusieurs marques, ce qui ne permet pas de déterminer aisément la perception que le consommateur pertinent a de la seule marque demandée, et le chiffre d'affaires/les frais de publicité peuvent souvent inclure les ventes ou la promotion d'autres marques ou de formes significativement différentes de la marque en cause (par exemple, des marques figuratives au lieu de marques verbales, ou des éléments verbaux différents dans une marque figurative) ou sont souvent trop généraux pour permettre une identification des marchés spécifiques considérés. Par conséquent, un chiffre d'affaires ou des chiffres de publicité largement consolidés peuvent ne pas être suffisants pour prouver que le public pertinent perçoit la marque en cause comme une indication de l'origine ou non.

Lorsque des chiffres sont fournis pour le chiffre d'affaires ou la publicité, ces chiffres doivent se rapporter non seulement à la marque dont l'enregistrement est demandé mais aussi, plus spécifiquement, aux produits et services couverts par cette marque. Il est souhaitable que les chiffres d'affaires soient ventilés sur une base annuelle et marché par marché. La ou les périodes d'usage spécifiques (y compris les détails quant au moment où l'usage a débuté) doivent être indiquées par les éléments de preuve, afin que l'Office puisse avoir la conviction que les éléments prouvent que la marque a acquis un caractère distinctif avant la date de dépôt.

2.12.8.6 Preuve indirecte de l'usage

Les éléments de preuve peuvent inclure ou se composer d'enregistrements dans les États membres obtenus sur la base du caractère distinctif acquis.

La date à laquelle les éléments de preuve déposés au niveau national font référence sera généralement différente de la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Ces enregistrements peuvent être pris en compte, bien qu'ils ne soient pas contraignants, lorsque l'examineur est en mesure d'apprécier les éléments de preuve qui ont été présentés devant l'office national de la PI.

2.12.8.7 Extrapolation

Une autre question importante dans l'appréciation des éléments de preuve est de savoir si l'Office peut extrapoler à partir de preuves sélectives pour tirer des conclusions plus larges. Il s'agit de savoir dans quelle mesure les éléments de preuve démontrant le caractère distinctif acquis par l'usage dans certains États membres peuvent être utilisés pour faire des déductions en ce qui concerne la situation du marché dans d'autres États membres non couverts par ces éléments de preuve.

Une extrapolation de la sorte pour établir de plus larges inférences est particulièrement pertinente pour une Union européenne élargie comprenant de nombreux États membres, étant donné qu'il est très peu probable qu'une partie soit en mesure de fournir des éléments de preuve concernant l'ensemble de l'Union européenne mais aura plutôt tendance à se concentrer sur certaines régions.

Une extrapolation est possible lorsque le marché est homogène et si au moins certains éléments de preuve sont présentés. Les conditions du marché et les habitudes de consommation doivent être comparables. Par conséquent, il est particulièrement important que le demandeur présente des données concernant la taille du marché, sa propre part du marché et, si possible, de ses principaux concurrents, ainsi que ses dépenses de marketing. Ce n'est que si toutes les données sont comparables que l'Office peut extrapoler les résultats d'un territoire à un autre. Par exemple, si la marque communautaire est utilisée sur l'ensemble du territoire mais que les éléments de preuve ne se rapportent qu'à une partie de ce territoire, une inférence est possible si les circonstances sont comparables. Toutefois, si la marque communautaire n'est utilisée que dans une partie du territoire pertinent (et que les éléments de preuve en font mention), il sera généralement difficile d'extrapoler ces faits à d'autres parties du territoire.

2.12.8.8 Mode d'usage

Les éléments de preuve doivent présenter des exemples de la façon dont la marque est utilisée (brochures, emballage, échantillons des produits, etc.). Il convient de n'accorder aucun poids à l'usage d'une marque substantiellement différente.

Il arrive parfois que l'usage démontré soit celui d'un signe qui, tout en étant similaire à la marque demandée, est en soi distinctif. En l'espèce, les éléments de preuve doivent être ignorés. Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Toutefois, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du RMC, des modifications mineures au signe n'altérant pas le caractère distinctif du signe peuvent être autorisées (voir la décision du 15 janvier 2010, «PLAYNOW», R 0735/2009-2; et la décision du 9 février 2010, «EUROFLORIST», R 1291/2009-2).

Il est possible de prouver le caractère distinctif d'un signe qui a été utilisé en combinaison avec d'autres marques (voir l'arrêt du 28 octobre 2009, «Combinaison des couleurs verte et jaune», T-137/08, point 27), à condition que le consommateur pertinent attribue la fonction d'identification au signe en cause [voir l'arrêt du 7 juillet 2005, «Have a break», C-353/03; l'arrêt du 30 septembre 2009, «!» (marque figurative), T-75/08, point 43; et l'arrêt du 28 octobre 2009, «Combinaison des couleurs verte et jaune», T-137/08, point 46].

2.12.8.9 Durée de l'usage

Les éléments de preuve doivent indiquer quand l'usage a débuté et doivent également démontrer que l'usage a été continu ou indiquer les raisons en cas d'interruptions pendant la période de l'usage.

2.12.8.10 Preuves postérieures à la date de dépôt

Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage avant la date de dépôt.

Toutefois, des éléments de preuve ne peuvent être rejetés au simple motif qu'ils sont postérieurs à la date de dépôt, étant donné qu'ils peuvent donner des indications sur la situation avant la date de dépôt. En conséquence, il convient d'apprécier ces éléments de preuve et de leur accorder l'importance adéquate.

À titre d'exemple, une marque qui bénéficie d'une reconnaissance particulièrement pertinente sur le marché ou d'une solide part de marché pertinente quelques mois après la date de dépôt peut avoir également acquis un caractère distinctif à la date de dépôt.

2.12.9 Conséquences du caractère distinctif acquis

Une marque enregistrée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMC bénéficie de la même protection que toute autre marque qui a été jugée intrinsèquement enregistrable lors de l'examen.

Si la demande de marque communautaire est acceptée sur la base de l'article 7, paragraphe 3, du RMC, cette information est publiée au Bulletin des marques communautaires, en utilisant le code INID 521.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 3

**DÉPÔT NON AUTORISÉ
PAR LES AGENTS DU TITULAIRE DE LA
MARQUE (article 8, paragraphe 3, du RMC)**

Table des matières

1	Remarques préliminaires.....	3
1.1	Origine de l'article 8, paragraphe 3, du RMC.....	3
1.2	Objet de l'article 8, paragraphe 3, du RMC	4
2	Qualité de l'opposant	4
3	Domaine d'application	5
3.1	Types de marque visées	5
3.2	Origine de la marque antérieure.....	6
4	Conditions d'application.....	7
4.1	La qualité d'agent ou de représentant	8
4.1.1	Nature de la relation	8
4.1.2	Forme de l'accord	10
4.1.3	Champ d'application territorial de l'accord	11
4.1.4	Dates à prendre en considération	12
4.2	Demande présentée au nom de l'agent	13
4.3	Demande présentée sans le consentement du titulaire.....	15
4.4	Absence de justification de la part du demandeur	17
4.5	Applicabilité en l'absence d'identité des signes – produits ou services.....	18

1 Remarques préliminaires

Selon l'article 8, paragraphe 3, point b), du R MC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, une marque est refusée à l'enregistrement:

«lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.»

1.1 Origine de l'article 8, paragraphe 3, du RMC

L'article 8, paragraphe 3, du RMC tire son origine de l'article 6 *septies* de la convention de Paris, qui fut inséré dans ladite convention en 1958 lors de sa révision dans le cadre de la conférence de Lisbonne. La protection qu'il confère aux titulaires de marques leur permet d'empêcher, d'annuler ou de revendiquer à leur profit les enregistrements de marques leur appartenant lorsqu'ils sont effectués sans autorisation par leurs agents ou représentants, et aussi d'interdire l'utilisation de ces enregistrements lorsque l'agent ou le représentant ne peut justifier de ses agissements. L'article 6 *septies* est rédigé comme suit:

(1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer l'annulation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

(2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

(3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

L'article 8, paragraphe 3, du RMC ne reprend cette disposition que dans la mesure où elle donne au titulaire légitime le droit de s'opposer aux demandes déposées sans son autorisation. Les autres éléments de l'article 6 *septies* de la convention de Paris figurent à l'article 11, à l'article 18 et à l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC. L'article 53, paragraphe 1, point b), du RMC donne au titulaire le droit de présenter une demande en nullité des enregistrements non autorisés, tandis que les articles 11 et 18 lui permettent d'en interdire l'utilisation et/ou de réclamer le transfert de l'enregistrement à son profit.

Étant donné qu'aux termes de l'article 41 du RMC, une opposition ne peut être formée que pour les motifs prévus à l'article 8, les droits supplémentaires conférés au titulaire par les dispositions ci-dessus ne peuvent être invoqués dans les procédures d'opposition. Toute demande présentée par l'opposant, soit en vue d'interdire l'utilisation de la marque de l'agent, soit en vue d'un transfert à son profit de la demande d'enregistrement, sera donc rejetée pour irrecevabilité.

1.2 Objet de l'article 8, paragraphe 3, du RMC

Le dépôt non autorisé de la marque du titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l'obligation générale de confiance sous-jacente aux accords de coopération commerciale de ce type. Un tel détournement de la marque du titulaire nuit particulièrement à ses intérêts commerciaux, puisque le demandeur sera en mesure d'exploiter les connaissances et l'expérience acquises lors de sa relation commerciale avec le titulaire et ainsi de tirer indûment profit des efforts et de l'investissement du titulaire (confirmé par l'arrêt du 6 septembre 2006, T-6/05, «First Defense (I)», point 38 et références ultérieures, entre autres, aux décisions de la chambre de recours du 16 mai 2011, R 0085/2010-4 «Lingham», paragraphe 14, du 3 août 2010, R 1231/2009-2, «Berik», paragraphe 24 et du 30 septembre 2009, R 1547/2006 - 4, «Powerball», paragraphe 17).

L'article 8, paragraphe 3, du RMC a donc pour objet de sauvegarder les intérêts légitimes des titulaires de marques et de les préserver de toute usurpation arbitraire de leurs marques, en leur accordant le droit d'interdire les enregistrements demandés par leurs agents ou représentants sans leur consentement.

L'article 8, paragraphe 3, du RMC procède du principe que les transactions commerciales doivent être conduites de bonne foi. L'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, qui permet de déclarer la nullité d'une marque communautaire au motif que le demandeur a agi de mauvaise foi, pose expressément ce principe, d'une façon générale.

Toutefois, la protection accordée par l'article 8, paragraphe 3, du RMC est plus étroite que celle prévue à l'article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, car l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 3, du RMC suppose le respect d'un certain nombre de conditions supplémentaires énoncées dans cette disposition.

Dès lors, le fait que le demandeur ait déposé la demande de mauvaise foi n'est pas suffisant, en soi, aux fins de l'article 8, paragraphe 3. Ainsi, l'opposition sera rejetée si, bien qu'étant exclusivement fondée sur la mauvaise foi du demandeur, elle ne remplit pas les conditions cumulatives requises par l'article 8, paragraphe 3, du RMC (énoncées à la section IV ci-dessous). Un tel dépôt ne peut être sanctionné qu'en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), sur présentation d'une demande d'annulation de la marque après son enregistrement.

2 Qualité de l'opposant

Conformément à l'article 41, paragraphe 1, point b), du RMC, seuls les titulaires de marques antérieures peuvent former une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3. Cette disposition contraste tant avec l'article 41, article 1, point a), du RMC, qui stipule que l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 1, du RMC ou sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC peut également être formée par les licenciés autorisés, qu'avec l'article 41, paragraphe 1, point c), du RMC, qui prévoit qu'en cas d'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC le droit de former une opposition est également accordé aux personnes autorisées, en vertu du droit national à exercer les droits concernés.

Dès lors, étant donné que le droit de s'opposer à une demande de marque communautaire sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du RMC est accordé exclusivement aux titulaires des marques antérieures, toute opposition formée au nom

de tiers, qu'il s'agisse de licenciés ou de personnes autrement autorisées en vertu des droits nationaux applicables, sera rejetée pour irrecevabilité, les tiers n'ayant pas qualité pour agir.

Affaire n°	Remarque
Décision du 30 septembre 2009, R 1547/2006-4 «Powerball » (confirmée par l'arrêt du 16 novembre 2011, T-484/09, «Powerball»)	La chambre a confirmé la décision de la division d'opposition qui rejetait l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC, dans la mesure où l'opposant n'était pas le titulaire du droit antérieur, mais se prétendait simplement être le licencié de l'entreprise Nanosecond Technology Co. Ltd.
Décision du 14 juin 2010, R 1795/2008-4 «Powerball » (en appel, arrêt du 3 octobre 2012, T-360/10, «ZAPPER-CLICK»)	Le défendeur a manqué de répondre à la condition concernant la propriété de la marque, à savoir de la propriété de la marque enregistrée ZAPPER-CLICK. En appel, le Tribunal n'a pas abordé ce point.

De même, si l'opposant n'apporte pas la preuve qu'il était le titulaire légitime de la marque lorsque l'opposition a été formée, l'opposition sera rejetée sans examen au fond, au motif qu'elle n'est pas fondée. Les preuves requises dans chaque cas d'espèce dépendent de la nature du droit invoqué. Le titulaire actuel peut aussi invoquer les droits du titulaire précédent lorsque l'accord d'agence/de représentation a été conclu entre ce dernier et le demandeur, mais ceci doit être dûment étayé par des preuves.

3 Domaine d'application

3.1 Types de marque visées

L'article 8, paragraphe 3, du RMC s'applique aux «marques» antérieures qui ont fait l'objet d'une demande de marque communautaire sans le consentement de leur titulaire. Toutefois, l'article 8, paragraphe 2, du RMC ne s'applique pas en cas d'opposition fondée sur ce motif, puisqu'il n'énumère que les droits antérieurs sur lesquels une opposition peut être basée en vertu des paragraphes 1 et 5 dudit article. Il convient donc de déterminer plus précisément les types de droits pour lesquels une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC peut être formée, tant eu égard à leur nature qu'en ce qui concerne leur origine géographique.

À défaut de toute restriction dans l'article 8, paragraphe 3, du RMC et compte tenu de la nécessité de protéger efficacement les intérêts légitimes du véritable titulaire, le terme «marques» doit être interprété au sens large et il convient de considérer qu'il englobe également les **demandes en cours d'examen**, puisque rien dans cette disposition ne permet d'en restreindre le champ d'application aux seules marques enregistrées.

Pour les mêmes raisons, les **marques non enregistrées ou les marques notoirement connues** au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris entrent également dans la définition du mot «marques» aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du RMC. Cette disposition vise donc tant les marques enregistrées que les marques non enregistrées, dans la mesure, bien entendu, où le droit du pays d'origine admet les droits afférents à ces dernières.

En revanche, la référence expresse aux «marques» signifie que l'article 8, paragraphe 3, du RMC **ne s'applique pas aux simples signes utilisés dans la vie des affaires**, *exception faite* des marques non enregistrées. De même, **les autres types de droits de propriété intellectuelle** qui sont susceptibles de justifier une action en nullité ne peuvent pas, eux non plus, être invoqués dans le cadre de l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Affaire n°	Remarque
Décision du 8 juin 2010, B 1 461 948 «Gu Tong Tie Gao»	Comme l'article 8, paragraphe 3, se réfère uniquement aux marques antérieures, les éléments de preuve déposés par l'opposant relatifs aux droits en matière de législation concernant les droits d'auteur sur le territoire de la Chine n'étaient pas pertinents. Il s'agit d'un autre type de droit de propriété intellectuelle qui est exclu en raison de la référence expresse dans l'article aux «marques».

Il ressort clairement du libellé de l'article 8, paragraphe 3, du RMC que la marque sur laquelle l'opposition est basée doit être antérieure à la demande de marque communautaire. Dès lors, la **date à prendre en considération est la date de dépôt ou de priorité** de la demande contestée. Les règles à appliquer pour déterminer la priorité dépendent du type de droit invoqué. Si le droit antérieur a été acquis par l'enregistrement, il faut tenir compte de la date de priorité pour apprécier s'il est antérieur à la demande, tandis que s'il s'agit d'un droit basé sur l'usage, son acquisition doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Dans le cas de marques antérieures notoirement connues, il faut que la marque ait acquis sa notoriété avant la demande de marque communautaire.

Affaire n°	Remarque
Décision du 21 décembre 2009, R 1621/2006 - 4, «D-Raintank»	La chambre a relevé qu'en 2003, les demandes de marques déposées par le demandeur en annulation étaient toutes postérieures à la date de dépôt de la marque communautaire contestée et étaient même postérieures à sa date d'enregistrement, et ne pouvaient pas servir à établir que le demandeur en annulation possédait une «marque» dans le sens d'une marque enregistrée, où que ce soit dans le monde, pour le signe en cause au moment du dépôt de la marque communautaire. Elle a poursuivi en affirmant que «Évidemment, personne ne peut fonder une réclamation sur des motifs relatifs de refus ou de nullité sur des droits qui sont antérieurs à la marque communautaire contestée» (paragraphe 53).
Décision du 19 juin 1999, B 3 436, «NORAXON»	La période à prendre en considération afin de déterminer l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 3, du RMC débute à la date à laquelle la demande de marque communautaire en question est entrée en vigueur, c'est-à-dire le 26 octobre 1995. Il s'agissait là de la <u>date de priorité</u> en Allemagne, revendiquée par le demandeur, accordée par l'Office et publiée par la suite, et non de la date de dépôt de la demande de marque communautaire auprès de l'Office.

3.2 Origine de la marque antérieure

L'étendue territoriale de la protection accordée à l'article 8, paragraphe 3, du RMC ne saurait être définie en se référant à l'article 8, paragraphe 2, puisque ce dernier ne s'applique pas en cas d'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC. Étant donné que l'article 8, paragraphe 3, du RMC ne contient aucune autre référence à un «territoire concerné», **il est indifférent que les droits afférents à la marque antérieure s'appliquent ou non dans l'Union européenne.**

L'importance pratique de cette disposition tient précisément au fait qu'elle confère aux titulaires de droits applicables **à l'extérieur de l'Union européenne** la capacité juridique de défendre ces droits en cas de dépôts frauduleux, dans la mesure où les titulaires de droits applicables au sein de l'Union européenne peuvent s'appuyer sur les autres motifs prévus à l'article 8 du RMC pour préserver leurs droits antérieurs d'agissements de ce type. Bien entendu, les marques communautaires ou les marques nationales, sur lesquelles l'opposition peut être basée en vertu de l'article 8 du RMC, figurent également parmi les marques antérieures qui peuvent être invoquées pour justifier une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Affaire n°	Remarque
Décision du 19 décembre 2006, B 715 146, «Squirt»	Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, il importe peu de savoir où dans le monde les droits de propriété sont détenus. En effet, si dans la convention de Paris <u>la propriété dans un pays membre de l'Union de Paris</u> est obligatoire, en l'absence de toute référence dans le RMC à quelque territoire que ce soit dans lequel une telle propriété doit exister, il faut en conclure qu'il suffit que l'opposant observe les conditions de l'article 5 du RMC concernant les «personnes qui peuvent être titulaires de marques communautaires». En l'espèce, l'opposant a respecté cette condition, s'agissant d'une société basée aux Etats-Unis.
Décision du 10 janvier 2011, 3253-C, «MUSASHI» (marque figurative) Procédure d'annulation	Le fait que les enregistrements antérieurs venaient de pays non membres de l'UE n'a aucune incidence sur le motif de nullité en cause, puisqu'en imposant cette condition territoriale, l'article 8, paragraphe 2, du RMC, ne s'applique pas aux procédures fondées sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC et ne peut pas servir à définir l'étendue territoriale de la protection accordée par cet article. «En l'absence de toute référence à un "territoire concerné" à l'article 8, paragraphe 3, du RMC, la division d'annulation doit présumer que les marques antérieures enregistrées dans des pays hors de l'UE peuvent constituer la base d'une demande de nullité fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du RMC» (paragraphe 33).
Décision du 26 janvier 2012, R 1956/2010-1 «Heatstrip» (Appel T-184/12)	L'opposition était fondée sur une marque non enregistrée protégée en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La chambre a estimé que les preuves présentées par l'opposant confirment qu'il a utilisé la marque en Australie dans une large mesure (paragraphe 3 et 34 respectivement).
Décision du 19 mai 2011, R 0085/2010-4 «Lingham's» (marque figurative)	L'opposition était fondée sur une marque enregistrée, protégée en Malaisie. En présentant le certificat d'enregistrement de Malaisie, il a été prouvé que l'opposant est bien le titulaire de la marque malaisienne.

4 Conditions d'application

L'article 8, paragraphe 3, du RMC autorise les titulaires de marques à s'opposer à l'enregistrement de leurs marques en tant que marques communautaires sous réserve que les conditions de fond cumulatives ci-après soient remplies: (voir l'arrêt du 13 avril 2011, T-262/09, «First Defense» (II), point 61):

1. le demandeur est ou était l'agent ou le représentant du titulaire de la marque;
2. la demande est formulée au nom de l'agent ou du représentant;
3. la demande a été déposée sans le consentement du titulaire;
4. l'agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;

5. les signes sont identiques ou présentent de légères modifications et les produits et services sont identiques ou étroitement liés.

4.1 La qualité d'agent ou de représentant

4.1.1 Nature de la relation

Étant donné l'objet de cette disposition, qui est de protéger les intérêts juridiques des titulaires de marques contre le risque de détournement de leurs marques par des associés commerciaux, les termes «agent» et «représentant» doivent être **interprétés au sens large**, de façon à couvrir toutes les formes de relations basées sur un accord contractuel (régi par un contrat écrit ou oral) aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre, et ce indépendamment du *nomen juris* de la relation contractuelle établie entre le titulaire/mandant et le demandeur de la marque communautaire (ce que confirme l'arrêt du 13 avril 2011, T-262/09 «First Defense» (II), point 64).

Dès lors, il suffit, aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, qu'il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une **relation fiduciaire** en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale **de confiance et de loyauté** vis-à-vis des intérêts du titulaire de la marque. Il s'ensuit que l'article 8, paragraphe 3, peut aussi s'appliquer, par exemple, aux licenciés du titulaire, ou aux distributeurs agréés des produits pour lesquels la marque en cause est utilisée. La **charge de la preuve** quant à l'existence d'une relation agent-mandant incombe à l'opposant (ce que confirme l'arrêt du 13 avril 2011, T-262/09 «First Defense» (II), points 64 et 67).

Affaire n°	Remarque
Décision du 29 février 2012, B 1 818 791, «HOVERCAM» (marque figurative)	La division d'opposition a estimé que les preuves présentées par l'opposant montraient que la relation et son but ultime constituaient un exemple de coopération commerciale, qui imposait au demandeur une obligation générale de confiance et de fidélité et qui relevait du type de relation prévu par l'article 8, paragraphe 3, du RMC (paragraphe 5).

Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir, en pratique, les relations commerciales, une **approche au cas par cas** est adoptée, l'essentiel étant de déterminer si le lien contractuel existant entre le titulaire/opposant et le demandeur est seulement limité à une série d'opérations ponctuelles ou si, à l'inverse, ce lien est d'une durée et d'une nature telles qu'il peut justifier l'application de l'article 8, paragraphe 3 (concernant les dates à prendre en considération, voir le paragraphe 4.1.4 ci-dessous). Il importe de savoir si c'est la coopération avec le titulaire qui a permis au demandeur de connaître et d'apprécier la valeur de la marque et qui l'a incité à tenter par la suite de l'enregistrer en son propre nom.

Cependant, **il faut qu'il existe un accord** entre les parties. Si le demandeur agit **en toute indépendance**, sans qu'aucune relation n'ait été établie avec le titulaire, **il ne peut être considéré comme un agent** au sens de l'article 8, paragraphe 3 (ce que confirme l'arrêt du 13 avril 2011, T-262/09 «First Defense» (II), point 64).

Affaire n°	Remarque
Décision du 16 juin 2011, 4103 C, «D'Angelico» (marque figurative) Procédure d'annulation.	La Division d'annulation a considéré que plutôt qu'une relation avec un agent ou un représentant, au moment du dépôt de la MC, les parties jouissaient de droits indépendants et parallèles sur les marques aux États-Unis et au Japon. C'est pourquoi l'article 8, paragraphe 3, du RMC n'était pas applicable.

Affaire n°	Remarque
Décision du 17 mars 2000, B 26 759 «EAST SIDE MARIO'S»	Un simple souhait d'établir une relation commerciale avec l'opposante ne peut être considérée comme un accord conclu entre les parties concernant l'usage de la marque contestée.

Ainsi, un simple **acheteur ou client** du titulaire ne saurait être considéré comme un «agent» ou un «représentant» aux fins de l'article 8, paragraphe 3, puisque ces personnes n'ont aucune obligation particulière de confiance vis-à-vis du titulaire de la marque.

Affaire n°	Remarque
Jugement du 13 avril 2011, T-262/09, «First Defense» (II)	L'opposante n'a produit aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une relation agent-mandant. L'opposante a produit des factures et des bons de commande adressées à elle-même, au motif que l'existence d'un accord commercial entre les parties pourrait, en d'autres circonstances, être envisagé. Cependant, en l'espèce, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve ne démontrent pas que le demandeur ait agi pour le compte de l'opposante, mais simplement qu'il existait une relation vendeur-client qui pouvait avoir été établie sans accord préalable entre eux. Une telle relation ne suffit pas pour que s'applique l'article 8, paragraphe 3, du RMC (para. 67).
Décision du seller-customer «FUSION» (marque figurative)	L'Office a considéré que les preuves du type relation commerciale entre l'opposante et le demandeur n'étaient pas concluantes ; c'est-à-dire qu'il était impossible de déterminer si le demandeur était réellement un agent ou un représentant, ou un simple acheteur des produits de l'opposante. Par conséquent, l'Office n'a pas été en mesure de justifier l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Peu importe, aux fins de l'article 8, paragraphe 3, qu'il existe entre les parties un **accord exclusif** ou seulement une simple relation commerciale non exclusive.

L'article 8, paragraphe 3, s'applique également aux **formes analogues de relations d'affaires** qui donnent naissance à une obligation de confiance et de confidentialité entre le titulaire de la marque et le professionnel, comme c'est le cas pour les gens de loi et les avocats, consultants, agents spécialistes des marques, etc. Toutefois, le représentant ou gestionnaire légal de la société de l'opposante ne peut pas être considéré comme un agent ou représentant au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, étant donné que ces personnes ne sont pas des associés de l'opposante. Cette disposition ne vise pas à protéger la titulaire d'actes délictueux provenant de cette société. Il est possible que de tels actes puissent être sanctionnés par la disposition générale sur la bonne foi de l'article 52, paragraphe 1, point b, du RMC.

Affaire n°	Remarque
Décision du 20 mars 2000, B 126 633 «Harpoon» (marque figurative)	En l'espèce, le demandeur était un représentant légal de la société de l'opposante. L'opposition a été rejetée.

4.1.2 Forme de l'accord

Il n'est pas nécessaire que l'accord conclu entre les parties revête la forme d'un contrat écrit. Certes, l'existence d'un accord formel entre les parties sera très utile pour déterminer précisément quel type de relation existe entre elles. Comme indiqué ci-dessus, le titre de l'accord et la terminologie employée par les parties n'ont aucun caractère probant. Ce qui compte, c'est le type de coopération commerciale instaurée en substance, et non sa description formelle.

À défaut de contrat écrit, il n'est pas exclu que l'existence d'un accord commercial conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du RMC puisse néanmoins être présumée sur la base de preuves et d'indications indirectes, telles que la correspondance commerciale échangée entre les parties, les factures et les commandes d'achat relatives aux produits vendus à l'agent, ou les notes de crédit et autres instruments bancaires (toujours en gardant à l'esprit qu'une simple relation client ne satisfait pas pour répondre à l'article 8, paragraphe 3, du RMC). Les accords conclus en vue de résoudre un litige peuvent aussi être pertinents, dans la mesure où ils fournissent des informations suffisantes sur les relations antérieures des parties.

Affaire n°	Remarque
Décision du 7 juillet 2003, R 336/2001-2 «GORDON and SMITH» (marque figurative)	La division d'opposition a eu raison de conclure qu'il existait une relation d'agence entre le demandeur et les opposants, en s'appuyant sur la correspondance qui indiquait que les deux parties entretenaient une relation commerciale étroite et de longue date. La société requérante agissait en tant que distributeur des produits de l'opposant (paragraphe 19).

Par ailleurs, les circonstances telles que les objectifs de ventes imposés au demandeur, le versement de redevances, la fabrication des produits désignés par la marque sous licence ou l'assistance fournie pour la création d'un réseau de distribution local, constituent des arguments de poids en faveur de l'existence d'une relation commerciale conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Affaire n°	Remarque
Décision du 26 janvier 2012, R 1956/2010-1 «Heatstrip» (Appel T-184/12)	La chambre a estimé qu'il est possible d'établir l'existence d'une relation contractuelle juridiquement contraignante en se reportant à la <u>correspondance commerciale échangée</u> par les parties, y compris par courriel. Elle a ainsi examiné la correspondance par courriel entre les parties pour déterminer ce que chacune des parties demandait de l'autre (paragraphe 50). La chambre en a conclu que les courriels prouvaient que les deux parties coopéraient activement à la promotion du produit, en en faisant la publicité dans des brochures et en le présentant à un salon, afin de créer les meilleures conditions pour la réussite de sa commercialisation: l'opposant fournissait le matériel à ces fins et le demandeur se chargeait de l'adapter au marché allemand (paragraphe 54). La chambre en a donc conclu que la correspondance par courriel dénotait l'existence d'un accord de coopération commerciale entre les parties d'un type qui engendre une relation fiduciaire (paragraphe 56).

En revanche, le simple souhait du demandeur d'établir une relation commerciale avec l'opposant ne saurait être considéré comme un accord conclu entre les parties. Les agents ou représentants éventuels ne sont pas visés par l'article 8, paragraphe 3, du RMC (voir la décision B 26 759 «East Side Mario's» susvisée).

4.1.3 Champ d'application territorial de l'accord

Bien que le texte de l'article 8, paragraphe 3, du RMC ne fasse aucune référence au champ d'application territorial de l'accord conclu entre le titulaire de la marque et son agent ou représentant, **il convient de lire dans cette disposition une limitation intrinsèque aux relations couvrant l'UE ou une partie de celle-ci.**

Cette interprétation est davantage conforme aux considérations d'ordre économique sous-jacentes à l'article 8, paragraphe 3, qui visent à empêcher les agents ou représentants d'exploiter indûment une relation commerciale couvrant un territoire donné en déposant, sans autorisation, une demande concernant la marque de leur mandant précisément dans ce territoire, autrement dit celui dans lequel le demandeur sera le mieux à même de tirer profit des infrastructures et du savoir-faire dont il dispose grâce à sa relation antérieure avec le titulaire. Dès lors, étant donné que le dépôt interdit par l'article 8, paragraphe 3, du RMC concerne les demandes présentées en vue d'acquérir des droits afférents aux marques dans l'UE, l'accord doit également concerner le même territoire.

Il convient donc d'interpréter l'intention du législateur sur ce point, en vertu de laquelle l'article 8, paragraphe 3, du RMC ne s'appliquerait qu'aux accords qui couvrent, en totalité ou en partie, le territoire de l'UE. Dans la pratique, il en découle que les accords mondiaux ou paneuropéens sont visés par cette disposition, de même que les accords applicables dans un ou plusieurs États membres ou couvrant une partie seulement de leur territoire, que ces accords couvrent ou non des territoires situés en dehors de l'UE. À l'inverse, les accords qui ne s'appliquent qu'à des territoires situés en dehors de l'UE ne sont pas visés.

4.1.4 Dates à prendre en considération

Il faut que la relation de représentation ait été établie **avant la date de dépôt** de la demande de marque communautaire. Peu importe, dès lors, que le demandeur ait entamé des négociations avec l'opposant après cette date ou qu'il ait formulé des propositions unilatérales dans le but de devenir agent ou représentant de cette dernière.

Affaire n°	Remarque
Décision du 19 mai 2011, R 0085/2010-4 «Lingham's»	L'opposant a octroyé au demandeur une procuration spéciale consentant au dépôt par le demandeur de demandes de marques. Suite à cette procuration, le demandeur a déposé une marque communautaire. Après le dépôt, l'opposant a révoqué la procuration et a déposé l'opposition. La chambre a estimé que la date pertinente est la date de dépôt. À ce moment-là, le consentement du titulaire était effectif. La révocation a eu des effets <i>ex nunc</i> (et n'affecte pas la validité des agissements accomplis en vertu de la procuration) et non pas des effets <i>ex tunc</i> (comme si la procuration n'avait jamais existé) (paragraphe 24).
Arrêt du 6 septembre 2006, T-6/05 «FIRST DEFENSE» (I)	La chambre de recours aurait dû examiner si, le jour de la demande d'enregistrement de la marque, l'intervenant était encore lié par le consentement (paragraphe 50).

Toutefois, même lorsque l'accord entre les parties a été conclu formellement **après la date de dépôt** de la demande, il n'est pas exclu que l'on puisse déduire des éléments de preuve que les parties étaient déjà engagées dans une forme de coopération commerciale avant la signature du contrat en cause et que le demandeur agissait déjà en qualité d'agent, représentant, distributeur ou licencié de l'opposant.

En revanche, **il n'est pas nécessaire que l'accord conclu entre les parties soit toujours en vigueur techniquement** lors du dépôt de la demande. La référence à une demande déposée par l'«agent ou le représentant» ne doit pas être interprétée comme une condition de forme qui devrait être remplie à la date du dépôt de la demande de marque communautaire. L'article 8, paragraphe 3, s'applique également aux **accords qui ont expiré avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire**, à condition que le délai écoulé soit tel que l'on puisse légitimement supposer que l'obligation de confiance et de confidentialité existait toujours lors du dépôt de la demande de marque communautaire (confirmé par l'arrêt du 13 avril 2011, T-262/09 «First Defense»(II), point 65).

L'article 8, paragraphe 3, du RMC et l'article 6 *septies* de la convention de Paris ne protègent pas un titulaire de marque qui est négligent et ne fait pas d'efforts pour assurer lui-même la protection de la marque. En vertu des obligations fiduciaires post-contractuelles qui existent, aucune des parties ne peut invoquer la résiliation d'un contrat comme prétexte pour se débarrasser de ses obligations, par exemple par la résiliation d'un accord suivie immédiatement du dépôt d'une marque. Le raisonnement à l'appui de l'article 8, paragraphe 3, du RMC et de l'article 6 *septies* de la convention de Paris est d'empêcher une situation où un représentant dans le pays A d'un mandant qui est titulaire de marques dans le pays B, et qui est censé commercialiser les produits sous la marque et respecter les intérêts de ce dernier dans le pays A, se servirait du dépôt d'une demande de marque dans le pays A comme arme contre le mandant, par exemple en forçant le mandant à continuer sa relation avec le représentant et en l'empêchant de pénétrer sur le marché dans le pays A. Cette

logique s'applique également quand un accord existe et quand le représentant le résilie en vue de tirer parti et de déposer une marque, pour les mêmes motifs. Cela ne crée cependant pas pour autant des droits absolus pour que le mandant obtienne la protection de la marque dans d'autres pays. Le simple fait que le mandant soit titulaire d'une marque dans le pays B ne lui donne pas un droit absolu d'obtenir des marques dans tous les autres pays; les marques enregistrées dans différents pays sont en principe indépendantes les unes des autres et peuvent avoir différents titulaires, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la convention de Paris. L'article 6 septies de la convention de Paris est une exception à ce principe et seulement dans la mesure où les obligations contractuelles ou de facto des parties concernées le justifient. C'est seulement dans cette mesure qu'il est justifié que la marque communautaire qui s'ensuivrait «appartiennne» au mandant en vertu de l'article 18 du R MC (décision du 19 novembre 2007, R 0073/2006-4 «Porter», paragraphe 26).

Cette condition doit être appréciée au cas par cas, la question décisive étant celle de savoir si le demandeur a encore la possibilité de tirer un profit commercial de son ancienne relation avec le titulaire de la marque en exploitant le savoir-faire et les contacts acquis grâce à sa position.

Affaire n°	Remarque
Décision du 19 novembre 2007, R 0073/2006-4 «Porter»	La demande contestée n'a pas été déposée pendant la période de validité des accords entre Gallant (titulaire d'actions de Porter, le demandeur) et Yoshida (l'opposant), ce qui a permis à Gallant de déposer une marque communautaire, mais presque <u>un an</u> après la résiliation du dernier accord (point 25). La chambre a relevé que les obligations fiduciaires qui résultent d'une résiliation ne sont pas censées durer éternellement, mais seulement pendant une période de transition donnée après la résiliation du contrat lors de laquelle les parties peuvent redéfinir leurs stratégies commerciales. Elle en a conclu, entre autres, que toute relation post-contractuelle entre Yoshida et Gallant s'était éteinte au moment du dépôt de la marque communautaire (point 27).
Décision du 21 février 2002, B 167 926 «AZONIC»	Dans cette affaire, il a été considéré qu'une durée de moins de <u>trois mois</u> après l'expiration d'une relation contractuelle (comme par exemple dans le cas d'un contrat de licence) constitue une période au cours de laquelle il existe toujours une relation fiduciaire entre les parties, qui impose au demandeur une obligation de loyauté et de confiance.

4.2 Demande présentée au nom de l'agent

Selon l'article 8, paragraphe 3, du RMC, la marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant en son propre nom. Il est généralement aisé de vérifier si cette condition est remplie, en comparant le nom du demandeur avec celui de la personne mentionnée en tant qu'agent ou représentant du titulaire dans les éléments de preuve.

Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, que l'agent ou le représentant tente de **contourner** cette disposition en confiant le soin de déposer la demande à un tiers sur lequel il exerce un contrôle, ou avec lequel il a conclu une entente à cet effet. Dans ce cas, l'adoption d'une approche plus souple est justifiée. Par conséquent, s'il est clair qu'en raison de la nature de la relation qui existe entre l'agent et la personne déposant la demande, la situation est effectivement la même que si la demande avait été déposée par l'agent en personne, l'article 8, paragraphe 3, du R MC peut encore s'appliquer malgré la différence évidente entre le nom du demandeur et celui de l'agent du titulaire.

Ce cas peut se produire si la demande est déposée, non pas au nom de la société de l'agent, mais au nom d'une personne physique qui **partage les mêmes intérêts économiques** que l'agent, comme par exemple son président, vice-président ou représentant légal. Comme dans ce cas l'agent ou le représentant pourrait encore tirer profit de cette demande, il convient de considérer que la personne physique est soumise aux mêmes limitations que la société.

Affaire n°	Remarque
Décision du 21 février 2002, B 167 926 «AZONIC»	La division d'opposition a estimé que, même si la demande de marque communautaire est formulée au nom de la personne physique de M. Costahaude au lieu d'être directement au nom de la personne morale STYLE'N USA, INC, dans les faits, la situation était la même que si elle avait été déposée au nom de la personne morale.
Décision du 28 mai 2003, B 413 890 «CELLFOOD»	S'il est clair qu'en raison de la nature de la relation qui existe entre l'agent et la personne déposant la demande, la situation est effectivement la même que si la demande avait été déposée par l'agent en personne, l'article 8, paragraphe 3, du RMC peut encore s'appliquer malgré la différence évidente entre le nom du demandeur et celui de l'agent du titulaire.

En outre, si le déposant de la demande contestée a également **signé l'accord de représentation** pour le compte de la société, cette circonstance doit être considérée comme un argument de poids en faveur de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, puisque le demandeur ne peut alors nier qu'il était directement informé des interdictions applicables. De même, si, en vertu d'une **clause** de l'accord de représentation, les dirigeants de la société sont personnellement responsables du respect des obligations contractuelles à la charge de l'agent, cette situation incite également à penser que le dépôt de la demande tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Affaire n°	Remarque
Décision du 21 février 2002, B 167 926 «AZONIC»	<p>En gardant à l'esprit la position du représentant autorisé de la société licenciée, l'Office a estimé que, bien que la demande de marque communautaire eût été faite au nom de cette personne physique, la situation était effectivement la même que si elle avait été déposée par la personne morale, à savoir la société licenciée. La demande de marque communautaire au nom de la personne physique pourrait avoir un effet direct sur la personne morale en raison de leur relation professionnelle, et, en outre, le président ou le vice-président d'une société devrait être considéré comme étant tenu par les mêmes limitations que celles imposées à son entreprise, ou du moins devoir satisfaire à des obligations temporaires au cas où leur relation professionnelle viendrait à expirer.</p> <p>Cette position est renforcée par le fait qu'en l'espèce, l'accord renouvelé comporte une clause qui établit le droit de résiliation immédiate du donneur de licence où «... le contrôle de STYLE'N (le licencié) est transféré et la direction en est par conséquent changée», ce qui montre que les dirigeants de la société licenciée étaient également liés par les termes de l'accord.</p>

Un cas similaire se produit lorsque l'agent ou le représentant et le demandeur sont des entités juridiques distinctes, mais qu'il ressort des éléments de preuve que ces entités sont **contrôlées, gérées ou dirigées** par la même personne physique. Pour les

raisons indiquées ci-dessus, il est approprié de «lever le voile de mystère qui entoure l'entreprise» sur cette structure juridique et d'appliquer l'article 8, paragraphe 3, également à ces cas.

4.3 Demande présentée sans le consentement du titulaire

Bien que l'absence de consentement du titulaire soit une **condition nécessaire** à l'application de l'article 8, paragraphe 3, **l'opposant n'a pas à démontrer que l'agent n'était pas autorisé** à déposer la demande de marque communautaire. Une simple **déclaration** indiquant que le dépôt a été effectué sans son consentement est généralement **suffisante**. Cette règle s'explique par le fait que l'on ne peut demander à l'opposant de prouver un fait «négatif» comme l'**absence** de consentement. Dans ce cas, la **charge de la preuve est renversée** et il appartient au demandeur de démontrer que le dépôt était autorisé ou de justifier autrement de ses agissements.

Compte tenu de la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les actes non autorisés de ses agents, l'application de l'article 8, paragraphe 3, ne doit être écartée que lorsque le consentement du titulaire est suffisamment **clair, précis et inconditionnel** (voir, par exemple, l'arrêt du 6 septembre 2006, T-6/05, «First Defense» (I), point 40).

Ainsi, même si le titulaire a expressément autorisé le dépôt de la demande de marque communautaire, son consentement ne peut être considéré comme suffisamment clair s'il n'a pas en outre précisé explicitement que la demande pouvait être établie au nom de l'agent.

Affaire n°	Remarque
Décision du 7 juillet 2003, R 336/2001-2 «GORDON and SMITH» (marque figurative)	«Il convient de constater que, compte tenu de l'importance de son effet d'extinction du droit exclusif des titulaires des marques en cause dans les affaires au principal, droit qui leur permet de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE, le consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit» (paragraphe 18).

De même, lorsque le titulaire a expressément autorisé le dépôt d'une demande de marque communautaire, son consentement ne peut être considéré comme étant suffisamment précis aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du R MC s'il n'y est fait aucune mention des signes spécifiques que le demandeur est habilité à déposer en tant que marques communautaires.

Il est généralement plus facile de déterminer si le dépôt a été autorisé par le titulaire lorsque les conditions dans lesquelles un agent ou un représentant peut présenter une demande de marque communautaire sont clairement définies dans un **contrat**, ou indiquées dans d'autres types de **preuves directes** (lettres, déclarations écrites, etc.). Dans la plupart des cas, ces pièces seront suffisantes pour établir si le titulaire a donné son consentement exprès ou si le demandeur abuse de ses pouvoirs.

Il arrive également qu'il n'existe pas de contrat ou que celui-ci ne traite pas du sujet. Bien que le libellé de l'article 8, paragraphe 3, soit en principe assez large pour couvrir également les cas de **consentement tacite ou implicite**, un consentement de ce type ne doit être présumé que si les preuves sont suffisamment claires quant aux intentions

du titulaire. Si les preuves ne contiennent aucune mention concernant l'existence d'une autorisation expresse ou implicite, **il convient généralement de présumer l'absence de consentement.**

Même en cas d'éléments de preuve et de **signes indirects** laissant supposer un consentement implicite, toute **incertitude ou ambiguïté** doit être interprétée en faveur de l'opposant, car il est généralement très difficile d'apprécier si un tel consentement est suffisamment clair et sans équivoque.

Par exemple, le fait que le titulaire ait toléré la présentation, dans d'autres pays, de demandes non autorisées établies au nom de l'agent, ne saurait créer dans l'esprit du demandeur l'espoir légitime que le titulaire ne s'opposera pas non plus au dépôt d'une demande de marque communautaire.

Affaire n°	Remarque
Décision du 31 janvier 2001, R 140 006 «GORDON and SMITH» (marque figurative) (confirmée par décision du 7 juillet 2003, R 336/2001-2)	Le simple fait que les opposants n'ont pas réussi à s'opposer immédiatement aux actions du demandeur en vue d'enregistrer la marque après en avoir reçu notification ne constitue pas un consentement.

Ce n'est pas parce que le titulaire tolère une conduite qui sort des limites d'un contrat (comme par exemple l'utilisation du signe) qu'il faudrait en conclure pour autant que le dépôt de la marque communautaire n'a pas manqué à l'obligation fiduciaire dans la mesure où le consentement n'était pas clair, précis et inconditionnel.

Affaire n°	Remarque
Affaires jointes T-537/10 et T-538/10, «FAGUMIT»	<p>Le demandeur (titulaire de la marque communautaire dans la procédure d'annulation) a axé son argumentation sur le consentement que le titulaire de la marque lui aurait supposément accordé. Le Tribunal en a conclu (comme la chambre de recours) que le consentement aux fins de l'enregistrement de la marque au nom du représentant ou de l'agent doit être clair, précis et inconditionnel (paragraphe 22-23).</p> <p>Le document invoqué par le titulaire de la marque communautaire ne montre pas de consentement au sens de l'article 8, paragraphe 3, du RMC (paragraphe 28). Le titulaire de la marque communautaire n'était pas mentionné dans le document et il n'y était pas fait référence de la possibilité de l'enregistrement du signe en tant que marque. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s'appuyer sur le fait que le demandeur en annulation ne s'était pas opposé à l'utilisation du signe par des sociétés autres que celles visées dans le document. L'utilisation des marques est survenue dans le courant de la commercialisation des produits fabriqués par le demandeur en annulation. Toutefois, cette utilisation est la conséquence logique de la coopération qui existe entre le demandeur en annulation et les distributeurs de ses produits et n'atteste d'aucun abandon du signe, ce qui permettrait à n'importe qui de faire une demande d'enregistrement du signe, ou de son élément dominant, en tant que marque communautaire (paragraphe 27).</p>

Même lorsque le consentement du titulaire a été estimé être clair, précis et inconditionnel, il s'agira de déterminer si un tel consentement survit à un **changement de titulaire** au moyen d'une vente d'actifs.

Affaire n°	Remarque
Arrêt du 6 septembre 2006, T-6/05 «FIRST DEFENSE» (I)	<p>Le Tribunal a renvoyé une affaire de cette nature devant la chambre de recours afin de déterminer si le consentement obtenu par le demandeur de la marque communautaire avait survécu au rachat des actifs de l'ancien titulaire de la marque et si, le jour de la demande d'enregistrement de la marque, le nouveau titulaire de la marque aux États-Unis (l'opposant) était <u>toujours lié</u> par ce consentement.</p> <p>Si l'opposant n'était plus lié par le consentement, le Tribunal a indiqué que la chambre devrait alors déterminer si le demandeur disposait d'une <u>justification valable</u> susceptible de compenser l'absence d'un tel consentement.</p>

4.4 Absence de justification de la part du demandeur

Comme indiqué ci-dessus, quand l'opposant ne peut démontrer l'absence de consentement, la charge de la preuve est renversée et il incombe au demandeur de démontrer que le dépôt de la demande était autorisé par le titulaire. Bien que l'article 8, paragraphe 3, du RMC fasse de l'absence de consentement du titulaire et de l'absence de justification valable de la part du demandeur deux conditions séparées, ces conditions se chevauchent pour une large part, dans la mesure où si le demandeur démontre que le dépôt de la demande reposait sur un accord conclu à cet effet, il a de ce fait fourni une justification valable de ses agissements.

En outre, le demandeur peut invoquer toute autre circonstance afin de démontrer qu'il pouvait légitimement déposer la demande de marque communautaire en son propre nom. Toutefois, à défaut de preuve du consentement direct, seules des raisons exceptionnelles sont admises à titre de justification, étant donné la nécessité de protéger les intérêts légitimes du titulaire en l'absence d'indications suffisantes pour établir qu'il avait l'intention d'autoriser l'agent à déposer la demande en son propre nom.

Par exemple, on pourrait envisager de déduire que le titulaire a consenti tacitement au dépôt de la demande s'il ne réagit pas dans un délai raisonnable après avoir été informé par le demandeur de son intention de demander une marque communautaire en son propre nom. Toutefois, même dans ce cas, il ne sera pas possible de présumer que la demande a été autorisée par le titulaire si l'agent ne lui a pas préalablement indiqué, de façon suffisamment claire, en quel nom il allait déposer la demande.

Un autre cas de justification valable peut se produire lorsque le titulaire incite son agent à croire qu'il a abandonné la marque, ou qu'il ne souhaite pas obtenir ni conserver de droits sur le territoire concerné, par exemple en s'abstenant d'utiliser la marque pendant une période relativement longue.

Le fait que le titulaire ne souhaite pas effectuer de dépense aux fins de l'enregistrement de sa marque n'autorise pas l'agent à agir de sa propre initiative, car peut-être le titulaire voudra-t-il néanmoins utiliser sa marque sur le territoire bien qu'elle ne soit pas enregistrée. Cette décision de gestion ne saurait être interprétée en soi comme un signe que le titulaire a renoncé à ses droits sur sa marque.

Les justifications qui sont exclusivement liées aux intérêts économiques du demandeur, comme la nécessité de protéger l'investissement qu'il a réalisé pour créer un réseau de distribution local et promouvoir la marque dans le territoire concerné, ne peuvent être admises aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du RMC.

Le demandeur ne peut pas non plus prétendre, pour justifier de ses agissements, qu'il a droit à une rémunération financière au titre de ses efforts et des dépenses engagées pour renforcer la notoriété de la marque. Quand bien même cette rémunération serait bien méritée ou expressément mentionnée dans l'accord de représentation, le demandeur ne peut utiliser l'enregistrement de la marque en son propre nom comme un moyen de soustraire des fonds à l'opposant, ni en guise de rémunération financière. Il doit s'efforcer de régler son différend avec le titulaire soit par voie d'accord, soit en réclamant des dommages-intérêts.

Affaire n°	Remarque
Décision du 4 octobre 2011, 4443 C, «CELLO»	Quant à l'argument justificatif que la demande de marque communautaire aurait été déposée afin de protéger la notoriété de la marque dans l'UE, qui avait été établie uniquement en raison de ses activités commerciales, la division d'annulation a estimé que le fait qu'un distributeur, exclusif ou autre, renforce la notoriété de la marque du titulaire sur le territoire qui lui a été alloué, fait partie des tâches habituelles d'un distributeur et ne peut pas constituer, en soi et en l'absence d'autres circonstances, une justification valable pour l'appropriation de la marque du titulaire par le distributeur.
Décision du 10 janvier 2011, 3253 C, «MUSASHI» (marque figurative)	En ce qui concerne la justification concernant les revendications économiques de la partie qui dépose la marque communautaire et ses arguments selon lesquels elle a droit à une rémunération financière pour permettre au signe de bénéficier d'une protection au niveau de l'UE, et qu'elle pourrait être transférée au demandeur en annulation, il a été jugé que cette justification ne pouvait pas être valable au sens de l'article 8, paragraphe 3. «Quand bien même cette rémunération serait bien méritée, le titulaire de la marque communautaire ne peut pas utiliser l'enregistrement d'une marque en son propre nom comme moyen pour recevoir des paiements» (du demandeur en annulation) (paragraphe 47).
Décision du 7 juillet 2003, R 336/2001-2 'GORDON and SMITH' (marque figurative)	Un acte qui compromet les intérêts du titulaire de la marque, tels que le dépôt d'une demande de marque par un agent ou représentant sans le consentement du propriétaire, qui est motivée uniquement par l'intention de protéger les propres intérêts d'un représentant ou agent, n'est pas considérée comme justifiable pour les fins de l'article 8 (3) du RMC. La même chose s'applique au deuxième argument de la demanderesse, qui est, qu'il a été justifié de le faire, car il portait les frais d'inscription. Les intérêts du titulaire de la marque ne peuvent pas être subordonnés aux charges financières d'un agent ou d'un représentant. Le fait que l'opposant pourrait ne pas être disposé à engager des frais financiers d'enregistrer une marque ne donne pas automatiquement le droit à l'agent ou représentant de procéder à l'enregistrement de la marque en son propre nom. Cela constituerait une violation du droit de l'agent ou le devoir de représentant de confiance et de loyauté envers le titulaire de la marque (par. 24).

4.5 Applicabilité en l'absence d'identité des signes – produits ou services

L'article 8, paragraphe 3, du RMC prévoit qu'une marque est refusée à l'enregistrement «lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom». Une référence aussi explicite à la marque du mandant donne l'impression, à première vue, que la marque communautaire demandée doit être la même que la marque antérieure.

Dès lors, une interprétation littérale de l'article 8, paragraphe 3, du RMC, aboutirait à la conclusion que ce paragraphe ne peut être appliqué que si l'agent ou le représentant sollicite l'enregistrement d'une marque identique à celle du titulaire.

Il convient également de noter que le texte de l'article 8, paragraphe 3, du RMC ne contient aucune référence aux produits ou services pour lesquels la demande a été déposée et pour lesquels la marque antérieure est protégée, et ne fournit par conséquent aucune indication quant au lien exact qui doit exister entre les produits ou les services concernés pour que cette disposition s'applique.









Toutefois, limiter l'application de l'article 8, paragraphe 3 du RMC exclusivement aux marques identiques désignant des produits ou des services identiques aboutirait, dans une large mesure, à rendre cette disposition inopérante, car cela permettrait au demandeur de se soustraire à ses conséquences en modifiant légèrement soit la marque antérieure, soit la spécification des produits et des services. Il y aurait alors une atteinte grave aux intérêts du titulaire, en particulier si la marque antérieure est déjà utilisée et si les changements apportés par le demandeur ne sont pas suffisamment significatifs pour empêcher la confusion. En outre, si la demande est admise à l'enregistrement malgré sa similitude avec la marque antérieure, le demandeur sera en mesure d'empêcher tout enregistrement ultérieur et/ou tout usage de la marque antérieure par le titulaire initial au sein de l'UE, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, ou de l'article 9, paragraphe 1, du RMC, ou des dispositions équivalentes du droit national.

Par conséquent, étant donné la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les pratiques déloyales de ses représentants, il faut éviter d'interpréter l'article 8, paragraphe 3, du RMC de façon restrictive. L'article 8, paragraphe 3, du RMC doit donc être appliqué, non seulement lorsque les **marques sont identiques, mais aussi**:

- lorsque le signe pour lequel l'agent ou le représentant demande l'enregistrement reproduit pour l'essentiel la marque antérieure avec de légères modifications, additions ou suppressions qui n'altèrent pas de façon substantielle son caractère distinctif;
- lorsque les produits et services en conflit sont étroitement liés ou sont équivalents en termes commerciaux. Autrement dit, ce qui compte en définitive, c'est que les produits ou les services du demandeur puissent être perçus par le public comme des produits « autorisés », dont la qualité est encore « garantie », d'une façon ou d'une autre, par l'opposant, et qu'il aurait été raisonnable que l'opposant les commercialise étant donné que les produits et services étaient protégés en vertu de la marque antérieure.

Ci-après des exemples de **signes** en conflit, pour lesquels l'Office a estimé que l'article 8, paragraphe 3, du RMC s'applique:

Marque antérieure	Demande de marque communautaire	Affaire n°
<p>FIRST DEFENSE</p>  <p>(2 droits antérieurs des États-Unis)</p>		<p>Décision du 4 mai 2009, R 0493/2002-4, « First Defense » (II)</p> <p>Arrêt du 13 avril 2011, T-262/09, « FIRST DEFENSE » (II)</p>

Marque antérieure	Demande de marque communautaire	Affaire n°
		Décision du 3 mai 2012, R 1642/2011-2 «Maritime Acopafi» (marque figurative)
 BERIK (marque verbale) (2 droits antérieurs)		Décision du 3 août 2010, R 1367/2009-2 «BERIK DESIGN» (marque figurative)
 BERIK (marque verbale) (2 droits antérieurs)		Décision du 3 août 2010, R 1231/2009-2 «BERIK» (marque figurative)
	NORAXON	Décision du 19 juin 1999, B 3 436 «NORAXON»
	APEX	Décisions du 26 septembre 2001, B 150 955 et B 170 789, «APEX»

Ci-après des exemples de **produits et services** en conflit, pour lesquels l'Office a estimé que l'article 8, paragraphe 3, du RMC s'applique:

Affaire n°	Remarque
Décision du 4 mai 2009, R 0493/2002-4, «FIRST DEFENSE» (II)	<p>La chambre a décidé que les <i>vaporisateurs de gaz irritant</i> contestés à la classe 13 étaient couverts par la classification <i>d'arme défensive non explosive de la nature d'un gaz irritant organique conditionné dans un conteneur à aérosol</i> du titulaire.</p> <p>Elle a toutefois estimé que cette protection ne s'étendait pas aux <i>armes de poing, munitions, projectiles</i> contestés. Il s'agit là de produits que l'on n'est pas raisonnablement en droit d'attendre des activités commerciales du titulaire. Les armes de poing et les munitions sont bien trop différentes des pulvérisateurs de poivre pour être couverts par l'article 8, paragraphe 3, du RMC, étant donné que l'opposant commercialise un produit très spécifique (paragraphe 19 à 24).</p> <p>Dans son arrêt du 13 avril 2011, T-262/09, le Tribunal n'a pas examiné les arguments des parties concernant la similitude des produits.</p>

Affaire n°	Remarque
<p>Décision du 3 mai 2012, R 1642/2011-2 «Maritime Acopafi» (marque figurative)</p>	<p>La chambre a jugé que le libellé laisse entendre que dans le cas seulement où la marque demandée est essentiellement identique au droit antérieur, tant en termes des signes que des produits/services, celle-ci peut être interdite. En revanche, une lecture trop littérale de cette disposition affaiblirait fatalement son utilité en permettant à des agents frauduleux d'enregistrer les marques de leurs mandants en se contentant d'y apporter des modifications ou des ajouts mineurs et sans importance. Toutefois, en dépit de ces considérations, la disposition ne doit s'appliquer que lorsque les signes et les produits/services sont essentiellement les mêmes, ou en grande partie équivalents (paragraphe 18).</p> <p>Partant, la chambre a confirmé les constatations de la division d'opposition que l'utilisation de la marque antérieure pour <i>l'installation d'hébergement marin</i> était fondamentalement différente des services de la requérante relevant de la classe 42 (<i>Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels</i>).</p>
<p>Décision du 3 août 2010, R 1367/2009-2 «BERIK» (marque figurative)</p>	<p>La chambre a convenu avec la division d'annulation que les produits du demandeur en annulation relevant de la classe 25 ne pouvaient être considérés comme étroitement liés ou équivalents en termes commerciaux aux produits de la requérante à la classe 18, <i>Cuir ou similicuir</i>. Ces derniers sont des matières premières pour les producteurs de produits fabriqués en cuir ou en imitation du cuir, qui visent par conséquent un public différent et empruntent des canaux de distribution différents par rapport aux produits visés par les marques du demandeur en annulation (paragraphe 30 et 31).</p> <p>Elle a également convenu avec la division d'annulation que les produits du demandeur en annulation relevant de la classe 25 ne pouvaient être considérés comme étroitement liés ou équivalents en termes commerciaux aux produits de la requérante relevant de la classe 16, même si, par exemple, certains des produits contestés pouvaient être utilisés comme éléments de merchandising pour une ligne de vêtements (paragraphe 28-30).</p>
<p>Décision du 27 février 2012, B 1 302 530 «GEOWEB / NEOWEB»</p>	<p>Étant donné la nécessité de protéger efficacement le titulaire légitime contre les pratiques déloyales de ses représentants, il y a lieu d'éviter d'interpréter l'article 8, paragraphe 3, du RMC de façon restrictive. Il convient donc d'appliquer cette disposition non seulement lorsque les marques respectives sont identiques, mais aussi lorsque la marque demandée par le représentant ou l'agent reproduit essentiellement la marque antérieure avec des modifications, ajouts ou suppressions mineurs, qui n'affectent pas substantiellement son caractère distinctif.</p> <p>En accord avec le raisonnement ci-dessus, l'article 8, paragraphe 3, du RMC vise non seulement les cas où les listes respectives des produits et services sont strictement identiques, mais s'applique aussi lorsque les produits et services en conflit sont étroitement liés ou équivalents en termes commerciaux. Autrement dit, ce qui compte en définitive, c'est que les produits ou les services du demandeur puissent être perçus par le public comme des produits «autorisés», dont la qualité est encore «garantie», d'une façon ou d'une autre, par l'opposant (paragraphe 20).</p>

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DU MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 4

**DROITS EN VERTU DE DE L'ARTICLE 8,
PARAGRAPHE 4, DU RMC**

Table des matières

1	Introduction	4
2	Structure de l'article 8, paragraphe 4, du RMC	4
3	Conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, du RMC	6
3.1	Droit direct conféré à l'opposant	6
3.2	Types de droits visés par l'article 8, paragraphe 4, du RMC	7
3.2.1	Introduction.....	7
3.2.2	Marques non enregistrées	8
3.2.3	Autres signes distinctifs des entreprises	8
3.2.3.1	Noms commerciaux.....	9
3.2.3.2	Raisons sociales	10
3.2.3.3	Noms de domaine	10
3.2.3.4	Titres	11
3.2.4	Indications géographiques.....	11
3.2.4.1	Droits antérieurs découlant de la législation de l'UE	12
3.2.4.2	Droits antérieurs découlant des législations des États membres	13
3.2.4.3	Droits antérieurs découlant des accords internationaux.....	14
3.2.4.4	Étendue de la protection des IGP.....	16
3.3	Exigences d'usage	17
3.3.1	Norme nationale	18
3.3.2	Norme européenne: usage dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale	18
3.3.2.1	Usage dans la vie des affaires	18
3.3.2.2	Portée de l'usage	22
3.4	Droit antérieur	27
3.5	Étendue de la protection	28
4	Preuve et niveau de preuve	28
 TABLEAU DROITS NATIONAUX CONSTITUANT DES «DROITS ANTÉRIEURS» AU SENS DE L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMC		
32		
1	Benelux	34
2	Bulgarie	35
3	République tchèque	36
4	Danemark	37
5	Allemagne	39
6	Estonie	40
7	Irlande	41
8	Grèce	42

9	Espagne	44
10	France	45
11	Croatie	47
12	Italie	48
13	Chypre	49
14	Lettonie	49
15	Lituanie	50
16	Hongrie	51
17	Malte	51
18	Autriche	53
19	Pologne	54
20	Portugal	55
21	Roumanie	57
22	Slovénie	58
23	Slovaquie	59
24	Finlande	60
25	Suède	62
26	Royaume-Uni	63

1 Introduction

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

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

Les types de droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures devant l'Office sont précisés dans le RMC aux articles suivants:

- l'article 8, paragraphe 4, du RMC, qui restreint l'étendue de la protection dans le cadre de *procédures d'opposition* à des **marques antérieures non enregistrées et à d'autres signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**;
- l'article 53, paragraphe 2, points a) à d), du RMC, qui élargit l'étendue des droits antérieurs éventuels qui peuvent être invoqués dans des *procédures en nullité*, au-delà de ceux de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, à d'autres droits antérieurs, en particulier le droit au nom, le droit à l'image, le droit d'auteur et le droit de propriété industrielle;
- l'article 111 du RMC, qui complète l'éventail des droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans des procédures d'opposition en disposant que des droits qui n'ont qu'une validité de portée locale et, partant, ne satisfont pas au critère de la «portée [qui ne soit] pas seulement locale» de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, peuvent s'opposer à l'usage d'une marque communautaire, quand bien même de tels droits locaux ne peuvent empêcher son enregistrement.

La présente partie des Directives concerne uniquement les droits antérieurs qui relèvent de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

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

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

Sur opposition du **titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas**

seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l'État membre qui est applicable à ce signe:

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

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

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, signifie que, en plus des marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, du RMC, des marques non enregistrées et d'autres signes protégés dans un État membre, utilisés dans la vie des affaires comme «identificateurs d'entreprise» et dont la portée n'est pas seulement locale, peuvent être invoqués dans le cadre d'une opposition pour autant que lesdits droits confèrent à leurs titulaires le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente.

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) l'opposant doit être le bénéficiaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires;
- b) la portée de l'usage ne doit pas être seulement locale;
- c) les droits doivent avoir été acquis avant le dépôt de la demande de marque communautaire conformément à la législation de l'État membre applicable à ce signe;
- d) le titulaire doit avoir le droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente en vertu de la législation de l'État membre applicable à ce signe.

3.1 Droit direct conféré à l'opposant

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

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

Droit antérieur	Affaire n°
A.O. CUBA	R-0051/2007-4
Si la législation nationale ne confère pas à une entité légale (publique ou privée) un droit subjectif lui permettant d'interdire l'usage d'une marque plus récente, l'«exigence de propriété» n'est pas satisfaite. La chambre a retenu que la législation espagnole donnant effet à l'accord bilatéral entre l'Espagne et Cuba relatif à la protection de l'appellation d'origine «Cuba» n'est pas suffisante pour conférer un tel droit subjectif (paragraphe 23 à 27).	

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

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

3.2.1 Introduction

Une norme européenne s'applique aux fins de l'appréciation des types de droits de propriété intellectuelle qui peuvent ou ne peuvent pas être invoqués au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. La distinction découle du régime du RMC et, en particulier, de la différenciation opérée entre les types de signes antérieurs sur lesquels une opposition peut être fondée en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et les autres types de droits qui peuvent constituer une cause de nullité conformément à l'article 53, paragraphe 2, du RMC. Alors que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, mentionne des *signes* («marque non enregistrée ou [...] autre signe»), l'article 53, paragraphe 2, du RMC, renvoie à un ensemble de droits plus vaste: (a) un droit au nom; (b) un droit à l'image; (c) un droit d'auteur; et (d) un droit de propriété industrielle.

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

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

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

La plupart des signes distinctifs nationaux des entreprises appartenant à la catégorie des droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, seront des signes non enregistrés. Toutefois, le fait qu'un signe soit aussi enregistré conformément aux exigences de la législation nationale applicable n'exclut pas qu'il soit invoqué conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

3.2.2 Marques non enregistrées

Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d'États membres¹ (voir le tableau de synthèse à la fin du document) et il s'agit de signes qui indiquent l'origine commerciale d'un produit ou service. Par conséquent, il s'agit de signes qui fonctionnent comme une marque. Les règles et conditions de la législation nationale applicable à l'acquisition de droits varient, allant d'un simple usage à un usage ayant entraîné l'acquisition d'une réputation. L'étendue de leur protection n'est pas non plus uniforme, bien qu'elle soit généralement assez similaire à l'étendue de la protection prévue par les dispositions du RMC applicables aux marques enregistrées.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, reconnaît l'existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d'empêcher l'enregistrement d'une marque communautaire si ces droits sont aptes à empêcher l'usage d'une telle marque en vertu de la législation nationale, pour autant qu'ils démontrent que les conditions fixées par le droit national pour l'interdiction de l'usage de la marque plus récente sont réunies et que les autres conditions de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont satisfaites.

Exemple: affaire R-1529/2010-1, «Gladiator», concernant une marque non enregistrée en République tchèque.

3.2.3 Autres signes distinctifs des entreprises

L'expression «autres signes utilisés dans la vie des affaires» désigne une catégorie plus étendue, dont les éléments ne sont pas énumérés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Pour relever du domaine d'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, ces signes doivent avoir une fonction distinctive, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir pour fonction première de permettre la distinction dans la vie des affaires entre une entreprise (signes distinctifs des entreprises) et une origine géographique (indications géographiques). L'article 8, paragraphe 4, du RMC, ne concerne pas d'autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d'auteur ou droits de dessins et modèles qui n'ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence».

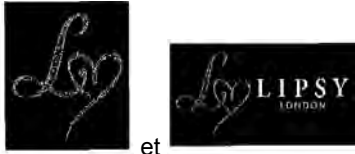
Quelques exemples d'affaires portant notamment sur la question de savoir si un droit

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

est un «signe» aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, sont présentés ci-après.

Droit antérieur	Affaire n°
JOSE PADILLA (droit d'auteur)	T-255/08
Le tribunal a retenu qu'un droit d'auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Il ressort clairement de l'économie de l'article 53 du RMC qu'un droit d'auteur ne constitue pas un tel signe. L'article 53, paragraphe 1, point c), du RMC dispose qu'une marque communautaire est déclarée nulle lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. L'article 53, paragraphe 2, point c), du RMC, dispose qu'une marque communautaire doit également être déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d'un «autre» droit antérieur, et en particulier d'un droit d'auteur. <u>Il s'ensuit qu'un droit d'auteur n'est pas l'un des droits antérieurs visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC.</u>	

Droit antérieur	Affaire n°
Dr. No (droit d'auteur)	T-435/05
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 53, paragraphe 2, du RMC, que la protection prévue par <u>le droit d'auteur ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition</u> , mais uniquement dans le cadre d'une procédure en annulation de la marque communautaire en cause (point 41).	

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

3.2.3.1 Noms commerciaux

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

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

des droits exclusifs dans tous les États membres.

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

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

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

3.2.3.2 Raisons sociales

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

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

Exemples: l'arrêt du 14 septembre 2011, T-485/07 « O-live (fig.) » concernant le nom commercial espagnol «Olive Line» et R 0021/2011-1 concernant la raison sociale française «MARIONNAUD PERFUMERIES».

3.2.3.3 Noms de domaine

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

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

titulaire et le registraire du nom de domaine.

L'*utilisation* d'un nom de domaine peut toutefois donner naissance à des droits susceptibles de constituer le fondement d'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. C'est notamment le cas si l'utilisation du nom de domaine signifie qu'il est protégé comme une marque non enregistrée ou comme un signe distinctif d'une entreprise en vertu de la législation nationale applicable.

Exemples: affaires R-0275/2011-1 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine allemand «lucky-pet.de» et B 1 719 379 concernant des droits fondés sur l'utilisation du nom de domaine français «Helloresto.fr».

3.2.3.4 Titres

Les titres de magazines et d'autres publications, ou les titres d'œuvres de catégories analogues, telles que des films, séries télévisées, etc. relèvent uniquement de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, s'ils sont protégés comme des signes distinctifs d'une entreprise en vertu de la législation nationale.

Le fait que le droit d'auteur afférent au titre d'une œuvre peut être invoqué en vertu de la législation nationale pertinente à l'encontre d'une marque plus récente n'est pas déterminant aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Comme exposé ci-dessus, tandis qu'un droit afférent à un droit d'auteur peut être utilisé pour faire prononcer la nullité d'une marque conformément à l'article 53, paragraphe 2, du RMC, un titre ne relève de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, que s'il a une fonction d'«identification» et agit comme signe distinctif d'une entreprise. Par conséquent, pour que de tels signes puissent être invoqués dans le cadre de procédures d'opposition conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, la législation nationale doit prévoir une protection indépendante de celle reconnue par la législation sur le droit d'auteur (arrêt du 30 juin 2009, T-435/05, «Dr. No», points 41, 42 et 43.)

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

Exemple: affaire R-0181/2011-1 concernant le titre de magazine «ART».

3.2.4 Indications géographiques

Les indications géographiques ont pour but de désigner l'origine des produits comme provenant d'une région ou d'une localité donnée. Pour une présentation générale des indications géographiques, voir les Directives, Partie B: Examen, section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur

l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Comme décrit par la suite, le terme «indication géographique protégée» (IGP) peut, selon le contexte, regrouper des termes tels que «désignations d'origine», «appellations d'origine» et d'autres termes équivalents. Dans le présent chapitre, il renvoie aux IGP en général.

Les IGP sont protégées de diverses façons au sein de l'Union européenne (droit national, droit de l'UE, accords internationaux) et concernent diverses catégories de produits (notamment les denrées alimentaires ou les produits de l'artisanat).

La présente section recense les types d'IGP susceptibles de constituer des motifs d'opposition recevables en application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

3.2.4.1 Droits antérieurs découlant de la législation de l'UE

À l'échelle de l'Union européenne, une protection est accordée aux IGP des catégories de produits suivantes:

1. **certaines denrées alimentaires et certains produits agricoles non alimentaires** (conformément au règlement n° 1151/2012², le «règlement sur les denrées alimentaires»);
2. **les vins et vins pétillants** (conformément au règlement n° 1308/2013³, le «règlement sur les vins»);
3. **les boissons spiritueuses** (conformément au règlement n° 110/2008⁴, le «règlement sur les boissons spiritueuses»).

La nature des indications couvertes est globalement la même, si ce n'est que la définition exacte des termes varie selon la législation. Les droits antérieurs qui sont enregistrés ou demandés en tant qu'IGP au titre des règlements susmentionnés (y compris des IGP de pays tiers) peuvent constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et un motif d'opposition recevable en ce qu'ils confèrent à leur titulaire le droit **d'interdire l'utilisation** d'une marque plus récente. Leur capacité à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements précités (article 13, article 103 paragraphe 2, et article 16 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement). Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre ces dispositions, qui interdisent l'usage, et celles qui interdisent l'enregistrement⁵ d'une marque et qui ne constituent pas des motifs d'opposition aux termes de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Afin de justifier son droit, l'opposant doit fournir à l'Office avec les faits et preuves concernant l'existence du droit. Un simple extrait des bases de données pertinentes de

² A remplacé et abrogé le règlement n° 510/2006 qui avait remplacé et abrogé le règlement n° 2081/92.

³ A remplacé et abrogé le règlement n° 1234/2007 qui avait intégré, par codification, par le règlement n° 491/2009, le règlement n° 479/2008, qui a été abrogé dans le même temps.

⁴ A remplacé et abrogé le règlement n° 1576/89.

⁵ Article 14, article 102 et article 23 des règlements sur les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses, respectivement.

l'Union disponibles en ligne (DOOR, E-Bacchus ou E-Spirit-Drinks) ou, dans le cas des boissons spiritueuses, un extrait de l'annexe III du règlement sur les boissons spiritueuses, ne saurait suffire car il ne comporte pas assez de données pour déterminer toutes les spécificités pertinentes du droit antérieur.

En tout cas, l'opposant doit fournir à l'Office avec des **copies de la publication et de l'enregistrement de l'IGP au Journal officiel** et, si ces documents ne comportent pas toutes les informations nécessaires sur le droit de l'opposant, d'autres documents justifiant son droit de former opposition en tant que **titulaire** ou **personne autorisée en vertu du droit national applicable à exercer ce droit** (article 41, paragraphe 1, point c), du RMC et règle 19, paragraphe 2, du REMC). Voir à cet égard la résolution du 17 octobre 2013, R1825/2012-4 'Dresdner StriezelGlühwein/Desdner Stollen' point 37).

Le système de l'UE en matière de protection des IGP relatives aux denrées alimentaires, aux vins et aux boissons spiritueuses **revêt une nature exhaustive et supprime la protection nationale** accordée à ces produits. C'est ce qu'il ressort des conclusions de la Cour dans l'arrêt C-478/07, «BUD», du 8 septembre 2009, points 95 à 129. Dans cet arrêt en effet, la Cour a fait savoir que le règlement n° 510/2006 (qui a précédé le règlement actuel sur les denrées alimentaires) avait pour objet de fournir un système de protection uniforme et exclusif des IGP pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, capable de supplanter les législations nationales applicables aux produits concernés⁶. Bien que la Cour ne se soit pas spécifiquement prononcée sur la nature exhaustive des règlements sur les vins et les boissons spiritueuses, il y a lieu de leur appliquer ce même principe puisqu'ils comportent, en substance, des dispositions similaires au règlement sur les denrées alimentaires et visent à la même finalité pour leurs produits respectifs.

3.2.4.2 Droits antérieurs découlant des législations des États membres

Certaines IGP issues des législations des États membres peuvent servir de motif d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Cependant, pour les raisons exposées ci-avant, en ce qui concerne les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses, la protection à l'échelle de l'Union européenne est de nature exhaustive, ce qui signifie qu'une opposition au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC ne peut se fonder sur des droits nationaux applicables dans ces domaines. Cela s'explique par le fait que le système de protection de l'UE incluant les règlements précités **abroge et remplace** la protection nationale des IGP des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses.

⁶ Pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

Par voie de conséquence, les IGP de certaines denrées alimentaires⁷ et de certains produits non agricoles⁸ [comme définis à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'annexe I du règlement sur les denrées alimentaires], de vins et produits de la vigne⁹ (comme définis à l'annexe VII, part 2 du règlement sur les vins) et de boissons spiritueuses¹⁰ (définies à l'annexe II du règlement sur les boissons spiritueuses) qui sont protégés en vertu des législations nationales ne constituent pas un motif d'opposition recevable en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Pour ces produits, l'opposant *doit*, dans son acte d'opposition, invoquer la législation de l'UE pertinente.

Cependant, **lorsqu'il n'existe aucune protection uniforme à l'échelle de l'UE pour une catégorie de produits donnée** (par ex., pour des produits de l'artisanat), les IGP qui sont protégées au titre des législations nationales peuvent constituer un motif d'opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC (par ex., ČESKÝ PORCELÁN/FINE BOHEMIAN CHINA pour le cristal).

3.2.4.3 Droits antérieurs découlant des accords internationaux

Pour qu'une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC fondée sur un droit découlant d'un accord international *quelconque* aboutisse, les dispositions de l'accord international doivent s'appliquer directement et doivent permettre au titulaire d'une IGP d'entamer des poursuites judiciaires directes pour interdire l'usage d'une marque ultérieure.

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

Accords internationaux signés par l'Union

Les IGP issues d'accords conclus entre des pays de l'Union européenne et des pays tiers peuvent être invoquées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC si les dispositions de ces accords cèdent les IGP **à un bénéficiaire donné ou à une catégorie précise d'utilisateurs** disposant d'un droit d'action directe¹¹.

⁷ Par ex., viande, fromage, pâtisserie, huiles comestibles, légumes, fruits, boissons à base d'extraits de plantes, vinaigre (en ce compris le vinaigre de vin), tabac non manufacturé, bière, confiserie.

⁸ Par ex., laine, cuir, huiles essentielles.

⁹ Par ex., vin, vin pétillant, vin de liqueur, moût de vin, mais pas le vinaigre de vin.

¹⁰ Par ex., boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, eau-de-vie de fruit, eau-de-vie, liqueurs, rhum, whisky, gin.

¹¹ Les IGP de pays tiers peuvent également être enregistrées à l'échelle de l'Union européenne en vertu des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses.

Accords internationaux signés par les États membres, y compris l'Arrangement de Lisbonne¹²

Pour les raisons exposées au paragraphe 3.2.4.2 ci-avant, une IGP protégée en vertu d'un accord international conclu par des États membres (avec d'autres États membres ou avec des pays tiers) ne saurait être invoquée comme droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC si elle porte atteinte à la nature exhaustive du droit de l'Union européenne dans les domaines concernés (en l'espèce, dans les domaines des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses).

Dans l'arrêt C-478/07, «BUD», la Cour a examiné la nature exhaustive du droit de l'Union européenne au regard des IGP issues des États membres. Selon l'interprétation de l'Office, le même principe s'applique aussi a fortiori aux IGP des pays tiers dans les catégories de produits pertinentes qui jouissent d'une protection sur le territoire d'un État membre par l'intermédiaire d'un accord international conclu entre ledit État membre et un pays tiers¹³.

Il s'applique également à l'Arrangement de Lisbonne. L'Arrangement de Lisbonne instaure un système international d'enregistrement et de protection des «appellations d'origine» (article 2, paragraphe 1). La définition des «appellations d'origine» pour les denrées alimentaires et les boissons en vertu de cet instrument équivaut largement à celle d'une «désignation d'origine»¹⁴ aux termes des règlements de l'Union européenne. Par voie de conséquence, les appellations d'origine protégées dans un État membre en vertu de l'Arrangement de Lisbonne ne peuvent constituer un motif d'opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Les seules exceptions à ce qui précède sont les suivantes:

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

¹² Certains États membres (Bulgarie, France, Hongrie, Italie, Portugal, République tchèque et Slovaquie) sont parties à l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international de 1958 (tel qu'il a été révisé à Stockholm en 1967 et modifié le 28 septembre 1979). L'Union européenne n'est pas signataire de l'Arrangement de Lisbonne.

¹³ Auquel l'UE n'est pas partie contractante.

¹⁴ Ce terme est défini et expliqué dans les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC.

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

3.2.4.4. Étendue de la protection des IGP

La capacité des IGP à interdire l'usage est régie par les dispositions pertinentes des règlements de l'Union européenne (article 13, article 103 paragraphe 2, et article 16 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement). **Il est important, dans ce contexte, d'établir une distinction entre ces dispositions, qui interdisent l'usage, et celles qui interdisent l'enregistrement¹⁵ d'une marque et qui ne constituent pas des motifs d'opposition au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC¹⁶.** En conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, une IGP peut prévaloir si les conditions fixées dans les dispositions interdisant l'usage sont remplies. Ces conditions sont les suivantes:

- la demande de marque communautaire contestée se compose exclusivement de l'IGP dans son intégralité ou inclut d'autres termes ou éléments figuratifs (usage direct ou indirect) pour des produits comparables ou, même s'il ne s'agit pas de produits comparables, si l'usage de l'IGP s'appuie sur la renommée du nom protégé;¹⁷
- la demande de marque communautaire contestée contient ou consiste en une imitation ou une évocation de l'IGP;¹⁸
- autres indications et pratiques pouvant prêter à confusion.¹⁹

Des informations détaillées sur l'étendue de la protection des IGP protégées en application de la législation de l'UE sont présentées dans les Directives, Partie B: Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et Marques communautaires collectives, paragraphe 2.09 sur l'article 7, paragraphe 1, point j), du RMC, et paragraphe 2.10 sur l'article 7, paragraphe 1, point k), du RMC (par ex., définition de l'usage direct, des produits comparables ou de l'évocation).

¹⁵ Article 14, article 102), et article 23 des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

¹⁶ Voir l'arrêt du 12 juin 2007 dans les affaires jointes T-60/04 à 64/04, «Bud», point 78.

¹⁷ Article 13, paragraphe 1, point a), article 103, paragraphe 2, point a), et article 16, paragraphe 1, point a), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

¹⁸ Article 13, paragraphe 1, point b), article 103, paragraphe 2, point b), et article 16, paragraphe 1, point b), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

¹⁹ Article 13, paragraphe 1, points c) et d), article 103, paragraphe 2, points c) et d), et article 16, paragraphe 1, points c) et d), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement.

Les dispositions des règlements de l'UE interdisant l'usage prévoient des situations dans lesquelles une IGP peut **également** être invoquée **contre des produits ou services qui ne relèvent pas nécessairement des produits et services contestables en vertu d'un examen ex officio des motifs absolus de refus**, sous réserve des conditions des dispositions pertinentes des règlements de l'UE correspondants. Par exemple, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'article 103, paragraphe 2, point a) ii), et de l'article 16, point a), des règlements sur les denrées alimentaires, sur les vins et sur les boissons spiritueuses, respectivement, une IGP avec renommée peut être invoquée contre des produits et des services qui ne pourraient être contestés ex officio en vertu des motifs absolus de refus.

L'étendue de la protection des IGP qui sont protégées par d'autres règlements que les règlements de l'UE susmentionnés dépend des dispositions pertinentes.

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

Lorsqu'une IGP est invoquée en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, ainsi que pour tous les autres signes relevant de cet article, l'opposant **doit démontrer que le signe est utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale**. L'usage doit être fait conformément à la fonction essentielle d'un tel signe, à savoir **garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques**, mais il doit aussi montrer que le signe a été utilisé dans la vie des affaires, c'est-à-dire, **comme un élément distinctif servant à identifier une activité économique exercée par son titulaire** (voir l'arrêt C-96/09P, «BUD», du 29 mars 2011, points 147 et 149, respectivement). Par voie de conséquence, les documents mentionnant une IGP dans un contexte non commercial exclusivement ne peuvent suffire aux fins de l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

3.3 Exigences d'usage

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

- la norme nationale;
- la norme européenne;

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

3.3.1 Norme nationale

La norme nationale est pertinente, étant donné qu'elle définit l'étendue de la protection des droits antérieurs qui ne sont souvent pas faciles à identifier, d'autant plus que leur protection n'est pas harmonisée à l'échelle de l'Union européenne (voir le paragraphe 3.4 ci-dessous sur l'étendue de la protection). Cette norme détermine l'existence du droit national et les conditions à remplir pour bénéficier de la protection. Pour les marques non enregistrées et les signes distinctifs des entreprises qui ne nécessitent pas d'enregistrement, l'usage constitue la seule condition de fait justifiant l'existence du droit, y compris la détermination de la date de début de son existence. La norme nationale prescrit aussi l'intensité de l'usage au sens de la législation nationale pertinente, qui peut varier d'un simple premier usage dans la vie des affaires à un usage devant être assorti d'une reconnaissance ou d'une réputation.

Par exemple, le droit afférent à une marque non enregistrée au Danemark est acquis par le début de son usage, sans plus, sur le territoire danois.

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

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

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

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

3.3.2.1 Usage dans la vie des affaires

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

L'expression «**usage dans la vie des affaires**» au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, n'a pas une signification identique à celle de l'«**usage sérieux**» au sens de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC (arrêt du 30 septembre 2010, T-534/08, «Granuflex», points 24 à 27). Les finalités et les conditions liées à la preuve de l'usage sérieux de marques communautaires ou nationales enregistrées diffèrent de celles relatives à la preuve de l'usage, dans la vie des affaires, des signes visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC (arrêt du 9 juillet 2010, T-430/08, «GRAIN MILLERS», point 26, et arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», point 143). Par conséquent, l'usage doit être interprété selon le type particulier de droit concerné.

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

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

S'agissant de la **période de l'usage** du signe, un opposant doit prouver que l'usage a eu lieu avant le dépôt de la demande de marque communautaire (ou la date de priorité, le cas échéant). Voir l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P 'BUD' points 166-168.

Signe antérieur	Affaire n°
BUD	C-96/09 P

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

Dans le cas de signes non enregistrés, l'usage doit être continu et ininterrompu jusqu'au dépôt de l'opposition car, à défaut, il n'est pas certain que les droits au titre du signe non enregistré n'aient pas expiré. Dans ce contexte, la règle 19, paragraphe 2, point d), du RMC, dispose expressément que si une opposition est fondée sur l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'opposant doit produire la preuve de son acquisition, de sa **permanence** (mise en exergue ajoutée) et de l'étendue de la protection de ce droit.

L'exemple ci-dessous concerne une affaire *inter partes* relative à une procédure en nullité. Le raisonnement et les conclusions s'appliquent aussi aux oppositions, étant

donné que l'article 8, paragraphe 4, du RMC, est un motif qui peut être invoqué tant dans le cadre d'une opposition que dans celui d'une procédure en nullité:

Signe antérieur	Affaire n°
<p align="center">«BAMBOLINA» (marque non enregistrée dans un certain nombre d'États membres)</p>	<p align="center">Décision d'annulation 3728 C (confirmée par la décision de la chambre de recours R-1822/2010-2, et l'arrêt T-581/11)</p>
<p>Les preuves démontrent l'usage de la marque non enregistrée dans la vie des affaires pendant trois ans, mais ne couvrent pas les deux dernières années précédant la date de dépôt de la demande en nullité. La division d'annulation a retenu qu'un signe antérieur non enregistré invoqué dans une action en nullité doit être utilisé à la date de dépôt de la demande. Dans la mesure où, pour de tels signes, l'usage constitue la considération de fait justifiant l'existence du droit, la même considération de fait doit encore exister, et être démontrée, à la date de dépôt de la demande en nullité (paragraphe 25 à 28 de la décision d'annulation). La chambre a confirmé les conclusions de la division d'annulation, ajoutant que la règle 19, paragraphes 1 et 2, point d), du RMC, dispose que lorsqu'une opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'opposant doit produire la preuve, notamment, de sa «permanence» au cours du délai fixé par l'Office pour présenter ou compléter les faits, preuves et observations à l'appui de l'opposition. À défaut de preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de la marque ou du droit antérieur dans ce délai, l'opposition est rejetée comme infondée (règle 20, paragraphe 1, du RMC). Selon la chambre, ces règles s'appliquent <i>mutatis mutandis</i> aux procédures en annulation (paragraphe 15 de la décision de la chambre de recours).</p>	

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

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

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

En fonction de la législation nationale applicable, il est possible qu'un opposant doive prouver non seulement que le signe invoqué est utilisé dans la vie des affaires (ceci constituant une exigence du droit communautaire), mais également qu'il a été enregistré auprès des autorités nationales compétentes. Il ne serait pas suffisant de satisfaire à l'exigence européenne d'«usage dans la vie des affaires» sans satisfaire à

celle de l'enregistrement. Toutefois, en vertu de certaines législations nationales, des droits au titre d'une raison sociale peuvent être invoqués dès lors que la raison sociale a été utilisée avant l'inscription de l'entité au registre des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous, l'opposant a invoqué des droits antérieurs afférents à une raison sociale utilisée dans la vie des affaires en Allemagne qui n'était pas enregistrée à la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée:

Signe antérieur	Affaire n°
«Grain Millers GmbH & Co. KG» (raison sociale allemande)	T-430/08

L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, la raison sociale «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour de la «farine, notamment farine de blé et de seigle». L'opposant a donc revendiqué le nom d'une GmbH (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, société à responsabilité limitée en français). Sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée (*GmbH-Gesetz*), le requérant a affirmé qu'une GmbH n'existait pas avant son enregistrement et que l'opposant n'était donc pas habilité à invoquer son nom commercial à l'appui de son opposition puisque la société n'avait été enregistrée qu'après le dépôt de la demande de marque communautaire contestée. Le Tribunal a adopté une position différente et retenu que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, le droit sur un nom commercial existe conformément à l'article 5, paragraphe 2, du *Markengesetz* dès le premier usage dans la vie des affaires, et ce sans obligation d'enregistrement (point 36).

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

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

Signe antérieur	Affaire n°
Octopussy (titre de film)	R-526/2008-4

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

Signe antérieur	Affaire n°
«lucky-pet.de» (nom de domaine allemand)	R-275/2011-1

L'opposant a invoqué, au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, le nom de domaine «lucky-pet.de»

utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour des «carpettes pour animaux; services de vente au détail concernant des articles pour animaux domestiques». Il n'a pas été démontré que le nom de domaine ait fait l'objet d'un usage autre que local pour les produits et services demandés. Les factures fournies et le catalogue montrent uniquement l'adresse internet www.lucky-pet.de, mais ne prouvent pas que le site internet www.lucky-pet.de ait reçu des visites et, s'il en avait reçu, dans quelles proportions. Aucun document n'affirme ni ne démontre que de nombreuses personnes ont visité le site internet et commandé des produits par courrier électronique (paragraphe 31).

3.3.2.2 Portée de l'usage

Les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, peuvent uniquement être invoqués si la portée de leur usage n'est pas seulement locale. Cette exigence est valable pour tous les droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, c'est-à-dire pour les marques non enregistrées comme pour les autres signes distinctifs des entreprises. Conformément à l'article 111 du RMC, les titulaires de droits dont l'usage est seulement de portée locale conservent leurs droits exclusifs en vertu de la législation nationale applicable.

La question de savoir si la portée de l'usage d'un signe non enregistré est autre que seulement locale sera tranchée par l'application d'une norme européenne uniforme.

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

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

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

Partant, le critère de la «**portée autre que seulement locale**» constitue plus qu'un **examen géographique**. **L'impact économique** de l'usage du signe doit aussi être

évalué. Il convient de tenir compte des éléments suivants, sur lesquels doivent porter les éléments de preuve:

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

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

Signe antérieur	Affaire n°
GLADIATOR (marque non enregistrée en République tchèque)	R-1529/2010-1
Les quelque 230 factures sont suffisantes pour conclure que le signe «GLADIATOR» a été utilisé dans la vie des affaires pour des «véhicules tout-terrain». Elles sont adressées aux clients de l'opposant dans des villes tchèques comme «Prague», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzeň» et de nombreuses autres villes couvrant de multiples régions de la République tchèque. De surcroît, les catalogues et les magazines «4x4 Style» de 2007 sont écrits en langue tchèque et il est très probable qu'ils soient distribués en différents endroits de la République tchèque. Les documents tels que la liste des distributeurs, les catalogues et les magazines étayent les conclusions selon lesquelles le signe a été utilisé dans la vie des affaires (paragraphe 22 à 33).	

Signe antérieur	Affaire n°
«FORGE DE LAGUIOLE» (raison sociale française)	R-181/2007-1 (recours T-453/11)
La raison sociale «FORGE DE LAGUIOLE», que la demanderesse en nullité a adopté en 1994, apparaît sur tous les documents fournis, en particulier sur les statuts et sur l'extrait du certificat d'immatriculation de la société, sur le papier à en-tête de la société, sur les barèmes de prix de 1998, ainsi que sur la correspondance et les factures, datées de 1998, envoyées à des destinataires dans la France entière. L'expansion très rapide des activités et du réseau de ventes de la demanderesse en nullité, ainsi que de son chiffre d'affaires, est démontrée par les documents produits. Il ressort clairement de la liste des clients pour 2001 que la demanderesse a développé une clientèle qui couvre l'ensemble du territoire français. Cette conclusion est aussi confirmée par les factures produites, établies au nom de clients de la France entière, ainsi que d'autres pays européens. Enfin, il est établi que la société est citée dans un certain nombre d'articles, tant dans la presse française que dans la presse européenne et internationale (paragraphe 52 à 68).	

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

Signe antérieur	Affaire n°
BRADBURY (marque non enregistrée au Royaume-Uni)	R-66/2008-2
<p>S'agissant de l'image de la marque, la chambre de recours a retenu que <u>les éléments de preuve produits par l'opposant sont suffisants pour démontrer que le signe non enregistré BRADBURY bénéficie d'une image de marque</u>: 1) Les factures produites illustrent les ventes d'une gamme de produits à différentes entités au Royaume-Uni et dans d'autres pays. 2) Les montants de ces factures sont compris entre un peu plus de 100 GBP et plusieurs milliers de GBP. Ces éléments de preuve démontrent des ventes de produits revêtus de la marque antérieure non enregistrée à différentes entités. 3) Les déclarations et l'étude de marché montrent également que le signe a bénéficié d'un niveau de reconnaissance auprès du public pertinent à l'égard des produits du titulaire du droit. 4) Le fait que le signe apparaisse sur un certain nombre de catalogues et publicités et que des centres de service après-vente soient situés dans plusieurs municipalités et villes importantes dans tout le Royaume-Uni démontre que la marque a été portée à l'attention d'un large public en termes de portée géographique (paragraphe 31-33).</p>	

Signe antérieur	Affaire n°
«GOLDEN ELEPHANT, marque figurative» (marque non enregistrée au Royaume-Uni)	T-303/08
<p>La partie se fondant sur la marque antérieure non enregistrée a constamment vendu du riz sous le signe depuis 1988, c'est-à-dire pendant une période de huit ans avant la date de dépôt de la demande de la marque communautaire litigieuse par la demanderesse. La quantité de riz vendue, située entre 42 et 84 tonnes par an de 1988 à 1996, ne peut pas être considérée comme tout à fait insignifiante. Le seul fait que la part de marché de la partie est très faible par rapport au montant total des importations de riz au Royaume-Uni ne suffit pas à considérer que les ventes de riz se situent en dessous du seuil minimal. Dans ce cadre, il convient de souligner que les juridictions du Royaume-Uni ont beaucoup de réticence à juger qu'une entreprise peut avoir des clients mais pas de <i>goodwill</i>. «À supposer même que ce goodwill doive être considéré comme faible en raison de la quantité limitée des ventes, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme inexistant» (points 112-116).</p>	

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Droit antérieur

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

- Pour la **demande de marque communautaire**, il s'agit de la date de dépôt ou de toute date de priorité invoquée valablement (ci-après la «date de la marque communautaire»). Les revendications d'ancienneté, même si elles concernent l'État membre dans lequel l'existence de l'autre droit antérieur est invoquée, ne sont pas pertinentes.
- S'agissant du **droit en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC**, la date décisive est la date pertinente d'acquisition de droits exclusifs en vertu de la législation nationale.

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

3.5 Étendue de la protection

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

À cette fin, il est nécessaire de prouver, de manière abstraite, qu'en vertu du droit national applicable, des droits tels que ceux en cause sont des droits exclusifs qui peuvent faire l'objet d'une exécution à titre conservatoire contre des marques plus récentes, ainsi que de prouver que, dans l'affaire en cause, les conditions pour obtenir une ordonnance de référé étaient réunies (étendue de la protection), si la demande de marque communautaire contestée était utilisée sur le territoire en question. Les deux questions doivent être tranchées en fonction du droit applicable. L'Office appliquera la législation des États membres, le droit communautaire ou des accords internationaux.

Les difficultés d'application du **droit national** ne doivent pas être surestimées. La liste du tableau figurant à la fin du document fournit des indications appropriées (voir aussi le paragraphe 4 ci-dessous). Pour de nombreux droits, voire la plupart des droits relevant de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, les prérequis des réglementations nationales sont assez similaires à ceux utilisés pour la résolution des conflits entre marques bien connus des examinateurs de l'Office, à savoir le risque de confusion, l'atteinte à la renommée ou au caractère distinctif.

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

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

4 Preuve et niveau de preuve

Conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans toutes les affaires *inter partes*, il revient à la partie formulant une réclamation ou une allégation particulière de fournir à l'Office les faits et arguments nécessaires pour étayer la réclamation.

Une difficulté particulière de l'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC est l'exigence de preuve requise par la législation nationale ou européenne pertinente.

L'article 8, paragraphe 4, du RMC, renvoie à la législation nationale (la législation de l'État membre en question), mais énonce aussi ses propres prérequis («européens») à la protection (usage dans la vie des affaires, de portée autre que locale). La législation nationale du pays dans lequel la protection du «signe» est réclamée détermine l'existence du droit ou titre, et les conditions de protection. Le niveau de preuve correspondant (national ou européen) doit être appliqué en conséquence.

Les «faits» qui doivent être établis et démontrés sont les suivants:

FAITS	NORME
<ul style="list-style-type: none">- Dispositions nationales prévoyant la protection du signe.- Les exigences relatives à l'obtention d'une telle protection.- Existence d'un droit ou titre au signe.- Preuve que le droit a été valablement acquis (par exemple par usage, réputation).- La condition de la protection légale (par exemple au motif d'un usage trompeur, d'un usage d'un signe identique ou similaire, d'un risque de confusion).- L'étendue de la protection (droit d'interdire l'usage, etc.).	La norme « nationale » s'applique
<ul style="list-style-type: none">- Usage dans la vie des affaires.- Dont la portée n'est pas seulement locale.	La norme « européenne » s'applique (voir paragraphe 3.2 ci-dessus)

La charge de la preuve incombe à l'opposant pour tous les éléments susvisés. Le principe général de l'article 76, paragraphe 1, du RMC est applicable. L'opposant peut utiliser tous les moyens de preuve prévus à l'article 78 du RMC.

S'agissant de la **législation des États membres** applicable au sens de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, l'Office la considérera de la même manière qu'un élément de fait, dont la preuve doit être apportée par la partie se prévalant d'un tel droit.

Il ressort de l'arrêt «BUD» qu'il appartient à l'opposant de s'appuyer sur la législation nationale pertinente et de montrer qu'il aurait réussi à interdire l'usage de la marque plus récente en vertu de la législation nationale:

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

En outre, conformément à l'article 74, paragraphe 1 [Article 76, paragraphe 1 actuel], du RMC, la charge de prouver que cette condition est remplie incombe à l'opposant devant l'OHMI.

« Dans ce contexte et s'agissant des droits antérieurs invoqués en l'espèce, [...] il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale alléguée au soutien de l'opposition et des décisions

juridictionnelles rendues dans l'État membre concerné et que, sur ce fondement, l'opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d'application du droit de l'État membre invoqué et qu'il permet d'interdire l'usage d'une marque plus récente. »

(Voir l'arrêt du 29 mars 2011, C-96/09 P, «BUD», points 188, 189 et 190.)

Selon l'arrêt du 5 juillet 2011, C-263/09P, «ELIO FIORUCCI», il appartient à l'opposant «de présenter à l'OHMI non seulement les éléments démontrant qu'il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l'application, afin de pouvoir faire interdire l'usage d'une marque communautaire en vertu d'un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (point 50). À cet égard, voir aussi l'arrêt du 7 mai 2013, T-579/10, «Makro», point 60.

Signe antérieur	Affaire n°
CROWN	R-1182/2011-4

Le recours a été rejeté pour ce qui concerne l'article 8, paragraphe 4, du RMC, au motif de l'absence de motivation. L'opposant a simplement inscrit la mention «marque non enregistrée» et coché les cases de tous les pays sur le formulaire d'opposition, mais n'a fourni aucune autre indication quant à la législation applicable de chaque État membre concerné.

En citant l'arrêt «ELIO FIORUCCI», la chambre de recours a rappelé que si un opposant n'est pas tenu de «prouver» l'existence de la législation nationale pertinente, il est toutefois tenu d'indiquer précisément les dispositions du droit national qu'il invoque comme base de protection du droit antérieur. Ce n'est qu'à partir de là que l'Office peut déterminer quel type de droit est concerné et sous quelles conditions il est protégé (par exemple si une protection est accordée face à un risque de confusion), puis apprécier les preuves pour déterminer si elles satisfont ces conditions légales.

En l'espèce, aucune déclaration n'a été produite concernant les bases et conditions légales du droit invoqué dans chaque État membre (ou au moins dans l'un d'eux), tout au long de la procédure, y compris au stade du recours. Le seul élément à cet égard envoyé par l'opposant est une copie des passages de l'article 8, paragraphe 4, issus de la brochure de l'Office «Législation nationale en matière de marque communautaire», arguant qu'il ne devrait pas avoir à apporter la preuve du contenu de ces passages (ou de la législation nationale qui y est mentionnée). Or, ceci est dénué de pertinence dans la mesure où l'opposant n'est pas tenu d'étayer ce qui peut être protégé en théorie, mais **si** et **comment** le droit invoqué est protégé (paragraphe 48-50).

Le fait que l'Office traite la preuve de la situation juridique nationale comme une *question de fait* est conforme à l'approche des tribunaux des États membres à l'égard du droit étranger en vertu de leurs principes de droit international privé. De plus, l'Office n'est pas toujours en mesure de déterminer avec suffisamment de précision, de sa propre initiative, la législation relative aux droits visés à l'article 8, paragraphe 4, du RMC, dans tous les États membres, ou de suivre les modifications de la législation ou l'évolution de la jurisprudence à cet égard.

Un **tableau** de synthèse présentant les informations essentielles de la législation nationale applicable dans les États membres est annexé à cette partie des directives (voir le tableau en fin de document). Il est annexé aux présentes directives à des fins purement informatives.

Par conséquent, s'agissant de la preuve de la situation juridique nationale, l'opposant devra:

- fournir une référence claire à la **législation ou jurisprudence** applicable (le tableau peut s'avérer utile à cet égard). Le tableau ne constitue cependant pas une référence légale et il est possible qu'il ne contienne pas les dernières évolutions législatives; de sorte que la partie adverse peut toujours en contester le contenu ;
- avancer une **argumentation probante** expliquant pourquoi l'opposant réussirait, sur la base de la législation nationale appropriée, à interdire l'usage de la marque contestée (étayée, dans la mesure du possible, par une jurisprudence et/ou des sources juridiques). Une simple référence à la législation nationale ne sera pas jugée suffisante: il n'appartient pas à l'Office de formuler une telle argumentation pour le compte de l'opposant.

Si l'opposant se fonde sur une **jurisprudence nationale** pour prouver le bien-fondé de sa demande, il doit fournir cette jurisprudence à l'Office de façon suffisamment circonstanciée (une copie de la décision invoquée), et pas uniquement en renvoyant à une publication dans la littérature juridique.

**TABLEAU DROITS NATIONAUX CONSTITUANT DES
«DROITS ANTÉRIEURS» AU SENS DE L'ARTICLE 8,
PARAGRAPHE 4, DU RMC**

DOCUMENT D'INFORMATION²⁰

1	Benelux.....	34
2	Bulgarie	35
3	République tchèque	36
4	Danemark	37
5	Allemagne	39
6	Estonie.....	40
7	Irlande.....	41
8	Grèce	42
9	Espagne.....	44
10	France.....	45
11	Croatie	47
12	Italie	48
13	Chypre	49
14	Lettonie.....	49
15	Lituanie.....	50
16	Hongrie.....	51
17	Malte	51
18	Autriche.....	53
19	Pologne	54

²⁰ Le contenu du tableau est en grande partie basé sur l'information et feed-back reçus des offices de marque et des associations d'utilisateurs en 2013/2014. Cependant, ce tableau n'est pas une source légale et il est mis à disposition uniquement à titre d'information. Il peut ne pas contenir les dernières évolutions législatives ni une liste exhaustive de tous les droits antérieurs nationaux qui peuvent être invoqués en vertu de l'article 8 (4) du RMC.

20 Portugal	55
21 Roumanie	57
22 Slovénie.....	58
23 Slovaquie.....	59
24 Finlande.....	60
25 Suède.....	62
26 Royaume-Uni	63

1 Benelux

1.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues au titre de la convention Benelux uniforme en matière de propriété intellectuelle (la «CBPI»).

1.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Pour le territoire du Benelux, chaque État doit être considéré séparément.

1.2.1 Belgique

Nom commercial / dénomination sociale

Article 2.19 de la CBPI.

Article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Article 1382 du code civil.

Conditions de protection

Le nom commercial est acquis par son premier usage dans la vie des affaires. La protection est limitée à la zone géographique dans laquelle le nom commercial ou la dénomination sociale est utilisé.

La dénomination sociale est acquise en principe à compter de la date d'établissement de la société. La protection s'étend à l'ensemble du territoire national.

Droits conférés

Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.

1.2.2 Luxembourg

Nom commercial / dénomination sociale

Article 2.19 de la CBPI.

Article 14 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.

Droits conférés

Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.

1.2.3 Pays-Bas

Nom commercial

Article 2.19 de la CBPI.

Loi du 5 juillet 1912 relative aux noms commerciaux (*Handelsnaamwet*).

Article 6:162 du code civil néerlandais (*Burgerlijk Wetboek*).

Conditions de protection

Le droit est acquis par le premier usage du nom commercial dans la vie des affaires. La protection est limitée à la zone géographique dans laquelle le nom commercial est utilisé. Les noms commerciaux peuvent être inscrits volontairement au registre du commerce auprès de la chambre de commerce, mais une telle inscription ne confère aucun droit au titulaire. Il n'existe pas d'exigence particulière imposant au nom commercial un caractère distinctif et l'absence de caractère descriptif.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Un risque de confusion doit être constaté.

2 Bulgarie

2.1 Marques non enregistrées

En Bulgarie, les marques non enregistrées sont protégées de deux façons.

Marques non enregistrées

Article 12, paragraphe 6, de la loi bulgare relative aux marques et indications géographiques (2010).

Conditions de protection

La marque doit avoir été utilisée dans la vie des affaires sur le territoire de la Bulgarie avant la date de dépôt de la marque contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires.

Marques notoirement connues

Article 12, paragraphe 2, point 7, de la loi bulgare relative aux marques et indications géographiques (2010).

Conditions de protection

La marque doit être notoirement connue sur le territoire de la Bulgarie au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris avant le dépôt de la marque contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires.

2.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Les autres signes utilisés dans la vie des affaires ne sont pas inclus dans la législation bulgare relative aux marques comme des droits antérieurs pouvant servir de fondement à une opposition.

3 République tchèque

3.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en République tchèque:

Article 7, paragraphe 1, point g), de la loi tchèque relative aux marques (CZ-LM).

Conditions de protection

Les signes non enregistrés doivent avoir acquis un caractère distinctif par un usage dans la vie des affaires, d'une portée qui ne soit pas seulement locale, avant le dépôt de la demande contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires (interprétés comme un risque de confusion) et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires. L'étendue de la protection est la même que pour une marque enregistrée en République tchèque.

3.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 7, paragraphe 1, point g), CZ-LM

Noms commerciaux et autres signes associés (par exemple noms d'organisations non commerciales)

Conditions de protection

Ces noms/signes doivent avoir acquis un caractère distinctif par un usage dans la vie des affaires, d'une portée qui ne soit pas seulement locale, avant le dépôt de la demande contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires (interprétés comme un risque de confusion) et couvrir des produits et/ou services identiques ou similaires. L'étendue de la protection est la même que pour une marque enregistrée en République tchèque.

4 Danemark

4.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées au Danemark:

Article 3, paragraphe 1, point ii), de la loi danoise relative aux marques (DK-LM).
Article 4, paragraphes 1 et 2, et article 15, paragraphe 4, point ii), DK-LM.

Conditions de protection

Les droits relatifs à une marque non enregistrée sont acquis à compter du début de l'usage de la marque au Danemark.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) La marque non enregistrée doit continuer à être utilisée pour les produits et/ou services pour lesquels elle a été utilisée la première fois. L'étendue de la protection est la même que pour les marques danoises enregistrées, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC.

4.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Dénominations sociales

Le terme «dénomination sociale» doit être interprété de façon large et couvre non seulement les entreprises privées, telles que les sociétés privées, sociétés à responsabilité limitée, autres sociétés commerciales et noms commerciaux secondaires, mais aussi les fondations, unions, associations, musées et institutions publiques.

Article 18 de la loi danoise relative aux pratiques de marketing.

Article 2, point ii), de la loi danoise sur les sociétés.

Article 6, point ii), de la loi consolidée relative à certaines entreprises commerciales.

Conditions de protection

La protection des dénominations sociales ne requiert pas d'enregistrement, mais la personne concernée doit avoir un titre légal pour la dénomination sociale.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires.

Signes utilisés dans la vie des affaires, tels que les noms commerciaux et les façades de magasins

Le terme «signes utilisés dans la vie des affaires» doit être interprété largement et couvre, conformément à la législation danoise, toute signification commerciale ou tout symbole commercial qui permet d'établir un lien entre une ent reprise et ses clients/utilisateurs, y compris, entre autres, les noms commerciaux et les façades de magasins.

Article 18 de la loi danoise relative aux pratiques de marketing.

5 Allemagne

5.1 Marques non enregistrées

Article 4, point 2, de la loi allemande relative aux marques (DE-LM), articles 12 et 14 DE-LM

Conditions de protection

La protection est acquise par l'usage qui a permis au public concerné de reconnaître le signe comme une marque (*Verkehrsgeltung*) (article 4, paragraphe 2, DE-LM). Selon la jurisprudence, un degré de reconnaissance de 20 % à 25 % par le public concerné est normalement suffisant et il doit être d'au moins 50 % si le signe est dépourvu de caractère distinctif.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente si la reconnaissance existe dans l'ensemble de l'Allemagne. Ce n'est pas le cas si la reconnaissance n'est établie que dans une ville ou région donnée (articles 12 et 14 DE-LM).
- b) Protection identique à celle des marques enregistrées en Allemagne, c'est-à-dire que la protection correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC (article 14, paragraphe 2, points 1, 2 et 3 DE-LM).

5.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3, DE-LM

Les dénominations commerciales (*geschäftliche Bezeichnungen*) sont une catégorie large qui comprend les éléments suivants:

Les enseignes (*Unternehmenskennzeichen*) sont des signes utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, dénomination sociale ou désignation particulière d'un établissement commercial ou d'une entreprise. Les symboles commerciaux et autres signes qui sont conçus pour distinguer un établissement commercial des autres et sont considérés comme des symboles de l'établissement commercial par le public concerné sont réputés équivalents à la désignation particulière d'un établissement commercial.

Un nom ou une ent reprise est la désignation officielle ou officiellement enregistrée d'un commerçant. Un symbole commercial est un signe utilisé par un commerçant pour identifier sa société ou son entreprise en tant que telle et qui fonctionne comme le nom de la société ou de l'entreprise.

Les **titres d'œuvres** sont les noms ou désignations particulières d'imprimés, d'œuvres cinématographiques, les œuvres musicales, les œuvres de théâtre ou d'autres œuvres analogues. Cela peut être un travail individuel, une série de travaux, ou une publication périodique. Cela comprend également les titres des séries de radio ou de télévision,

des jeux informatiques et de jeux vidéo, peut-être aussi des programmes informatiques. Il n'est pas nécessaire que l'œuvre désigné par le titre est protégé par le droit d'auteur.

Conditions de protection

Symboles de société – Si le signe présente un caractère distinctif intrinsèque, la protection est acquise par un usage dans la vie des affaires comme symbole de société. Selon la jurisprudence, le degré de caractère distinctif intrinsèque requis est faible. L'«utilisation dans la vie des affaires comme symbole de société» couvre toute activité commerciale externe en Allemagne visant à une activité commerciale à long terme. Si le signe ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque, la protection est acquise par la reconnaissance en tant que signe de l'entreprise par le public pertinent (*Verkehrsgeltung*).

Symboles commerciaux et autres signes destinés à distinguer les activités commerciales – La protection est acquise par la reconnaissance en tant que signe par le public pertinent.

Les titres d'œuvres: si le titre de travail est intrinsèquement distinctif, l'acquisition par l'usage dans la vie des affaires, c'est à dire normalement à partir de l'apparition de l'œuvre. Le degré de caractère distinctif intrinsèque requis est faible. Si le titre de travail n'est pas un caractère distinctif intrinsèque, l'acquisition de ce droit par la reconnaissance du marché ("*Verkehrsgeltung*").

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Risque de confusion (article 15, paragraphe 2, DE-LM); dans le cas d'une désignation commerciale ayant acquis une renommée, si l'utilisation tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une désignation commerciale ou leur portait préjudice (article 15, paragraphe 3, DE-LM).

6 Estonie

6.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation estonienne, à moins qu'elles ne soient considérées comme notoirement connues en Estonie au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

6.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux

Article 10, paragraphes 1 et 4, de la loi estonienne relative aux marques (EST-LM).

Conditions de protection

Inscription au registre du commerce avant la date de dépôt de la demande, la date de l'enregistrement international ou la date de priorité. La protection d'un nom commercial est acquise à compter de la date d'inscription au registre du commerce.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et le domaine d'activité pour lequel une inscription a été faite au registre commercial doit inclure les produits et/ou services pour lesquels la marque contestée est ou sera utilisée (désignation).

Noms de spécialités pharmaceutiques

Article 10, paragraphes 1 et 5, EST-LM.

Conditions de protection

Les noms doivent être enregistrés en Estonie avant la date de dépôt de la demande de marque, la date de l'enregistrement international ou la date de priorité.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) Le signe contesté doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la spécialité pharmaceutique enregistrée en Estonie et les produits pour lesquels la marque est ou sera utilisée doivent appartenir au domaine de la médecine.

7 Irlande

7.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires sont protégées en Irlande.

Section 10, paragraphe 4, point a), IE-LM.

Conditions de protection

La marque doit être utilisée dans la vie des affaires si elle est protégée par une règle de droit, y compris la loi relative à l'usurpation (*passing off*).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente si elle est protégée par une règle de droit, en particulier la loi relative à l'usurpation («passing off»).
- b) Le signe plus récent doit constituer une présentation trompeuse susceptible de conduire à une tromperie ou à une confusion, et susceptible de porter préjudice à l'image de marque ou à l'entreprise du titulaire du signe antérieur. Le demandeur doit prouver que l'image de sa marque et son entreprise ont subi ou subiront probablement un préjudice du fait des activités du défendeur.

L'action en usurpation est basée sur l'image de marque acquise par l'usage du signe antérieur. L'image de marque est parfois appelé la réputation. En Irlande, l'image de marque peut s'acquérir sans qu'il y ait nécessairement activité commerciale sur le territoire. Le préjudice survient si le signe plus récent produit une représentation incorrecte susceptible de conduire à une tromperie ou à une confusion, et susceptible de porter atteinte à l'image de marque ou à l'entreprise du titulaire du signe antérieur. La loi est expliquée dans «Intellectual Property in Ireland» de Robert Clark et Shane Smyth, Butterworths, 1997, chapitre 24. On trouvera des interprétations faisant autorité dans les arrêts de la Cour, par exemple dans les affaires C. & A. Modes contre C. & A. (Waterford) [1978] Fleet Street Reports 126; Adidas K.G. contre O'Neill & Co. Limited [1983] Fleet Street Reports 76; et Guinness Ireland Group contre Kilkenny Brewing Co. Limited [2000] Fleet Street Reports 112.

7.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Enseigne utilisée dans la vie des affaires

Section 10, paragraphes 4, point a), et 5, IE-LM

Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes si elles sont protégées par une règle de droit, en particulier la loi relative à l'usurpation (*passing off*). Voir, à cet égard, les observations supra au point A.

Conditions de protection

Identiques à celles exposées au point 7.1 ci-dessus.

Droits conférés a) et conditions b)

Identiques à ceux exposés au point 7.1 ci-dessus.

8 Grèce

8.1 Marques non enregistrées

Il existe deux ensembles de dispositions relatives à la protection des marques non enregistrées et des signes y afférents: a) la loi relative à la marque confère au titulaire le droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente, tandis que b) la loi relative à la concurrence déloyale ainsi que d'autres dispositions spécifiques traitent de la question de l'usage. Dans la mesure où l'application complémentaire de la loi relative à la marque est généralement acceptée pour toute question qui n'est pas directement traitée dans d'autres textes législatifs, les deux ensembles de règles sont indiqués.

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM (loi n° 4072/2012); article 13, paragraphe 1, de la loi n° 46/1914 relative à la concurrence déloyale

Conditions de protection

La protection est acquise par l'usage dans la vie des affaires. Si les marques non enregistrées ne présentent pas de caractère distinctif intrinsèque, elles doivent aussi être «établies sur le marché».

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

8.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Dénominations sociales

Article 58 du code civil.

Articles 4 à 8 de la loi 1089/1980, telle que modifiée par la loi 1746/1988.

Conditions de protection

La protection est acquise exclusivement par l'usage dans la vie des affaires. L'enregistrement est inopérant pour la protection, il n'est utile qu'à des fins administratives.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

Noms commerciaux et insignes des établissements commerciaux

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM (loi n° 4072/2012).

Article 13, paragraphes 1 et 2, loi n° 146/1914 relative à la concurrence déloyale.

Conditions de protection

La protection est acquise exclusivement par l'usage dans la vie des affaires. Si le nom commercial ou l'insigne ne présente pas de caractère distinctif intrinsèque, il doit aussi être «établi sur le marché».

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

Autres signes distinctifs

Article 124, paragraphe 3, point a), GR-LM

La forme particulière des produits ou de leur emballage, ainsi que la présentation ou la décoration particulière de ceux-ci (Ιδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση).

Conditions de protection

Les signes doivent être connus dans le secteur commercial concerné en tant que signes identificateurs du produit d'un commerçant donné. La protection est acquise par l'usage dans la vie des affaires. Les signes doivent être à même d'assumer une fonction comparable à celle d'une marque (c'est-à-dire posséder un caractère distinctif conféré par un certain degré d'originalité).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Usage antérieur, risque de confusion quant à l'origine.

Remarque générale: tous les signes exclusifs mentionnés ci-dessus sont également protégés au titre de l'**article premier de la loi n° 146/1914 relative à la «concurrence déloyale»**, en particulier en ce qui concerne les infractions non couvertes par les dispositions ci-dessus (par ex., **protection des signes renommés pour des produits dissemblables** – atteinte au caractère distinctif ou à la renommée ou profit indu tiré de ceux-ci, c'est-à-dire lorsque le risque de confusion n'est pas pertinent).

9 Espagne

9.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées en Espagne, à moins qu'elles ne soient considérées comme notoirement connues en Espagne au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

9.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux (*nombres comerciales*)

Article 7, paragraphe 1, points a) et b), et article 7, paragraphe 2, points a) et b), ES-LM.

Conditions de protection

Le nom doit être enregistré ou avoir été demandé auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de contester et d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion.

Noms commerciaux, désignations ou raisons sociales de personnes morales

Article 9, paragraphe 1, point d), ES-LM.

Conditions de protection

Les noms ne doivent pas avoir été enregistrés ou de mandés auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques dès lors qu'ils identifient une personne (morale) aux fins de la vie des affaires. Une preuve de l'usage ou une preuve de ce que le signe est notoirement connu sur le territoire national doit être produite.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion.

10 France

10.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues en droit français, à l'exception des marques notoirement connues au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris [article L711-4, point a) du code de la propriété intellectuelle français (FR-CPI)].

10.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

L'article L711-4 FR-CPI prévoit une liste non exhaustive de signes qui, s'ils sont qualifiés d'antérieurs, peuvent empêcher l'enregistrement d'une marque plus récente.

Dénomination sociale ou style d'une entreprise

Article L711-4, point b) FR-CPI.

Conditions de protection

La protection de la dénomination sociale est acquise à compter du moment où les documents fondateurs de la société sont prêts. Connaissance requise sur l'ensemble du territoire national français.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

Nom commercial

Article L711-4, point c) FR-CPI.

Conditions de protection

Protection acquise à compter du premier usage dans la vie des affaires.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.
- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

Enseigne

Article L711-4, point c) FR-CPI.

Conditions de protection

Protection acquise à compter du premier usage dans la vie des affaires. Connaissance requise sur l'ensemble du territoire national français (enseigne notoire).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

- b) Il doit exister un risque de confusion dans l'esprit du public.

Noms de domaine

Conditions de protection

Le nom de domaine est protégé quand il est réservé et utilisé.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente pour des produits identiques ou similaires et/ou en cas d'avantage indu ou d'atteinte à la réputation (dilution).
b) Il doit exister un risque de confusion ou de préjudice pour le premier utilisateur.

11 Croatie

11.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Croatie:

Article 6, paragraphes 2 et 4, de la loi croate relative aux marques et de la loi portant modification de la loi relative aux marques.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être notoirement connue (au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris) en Croatie avant la date de dépôt / priorité de la marque contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente.
b) La marque plus récente doit être identique ou similaire et avoir été déposée pour des produits et/ou services identiques ou similaires.

11.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Entreprise antérieure

Article 6, paragraphe 6, de la loi croate relative aux marques et de la loi portant modifications de la loi relative aux marques.

Conditions de protection

Ils doivent être enregistrés.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente.
- b) L'entreprise ou une partie essentielle de celle-ci doit être identique ou similaire au signe visé par la demande d'enregistrement, et les produits et/ou services doivent être identiques ou similaires, à moins que la requérante n'ait été en possession de l'entreprise identique ou similaire à la date de dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque.

12 Italie

12.1 Marques non enregistrées

Une marque non enregistrée (*marchio di fatto*) est un signe connu comme une marque ou comme un signe distinctif/-ive de produits manufacturés ou de services qui ont été mis sur le marché. Elle doit avoir fait notoirement l'objet d'un usage antérieur.

Article 12, paragraphe 1, point a), IT-CPI.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être utilisée dans la mesure où elle est «notoirement connue» dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion, comprenant le risque d'association.

12.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 12, paragraphe 1, point b), IT-CPI.

Dénomination sociale, raison sociale, nom commercial ou enseignes, noms de domaine adoptés par d'autres (*ditta, denominazione sociale, ragione sociale, insegna, nome a dominio*)

Conditions de protection

Utilisé(e) dans la mesure où il/elle est notoirement connu(e) dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage d'une marque plus récente, pour autant qu'elle soit connue du public pertinent dans l'ensemble de l'Italie ou sur une partie substantielle du territoire italien.
- b) Signes identiques ou similaires, produits ou services identiques ou similaires et risque de confusion comprenant le risque d'association.

13 Chypre

13.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas reconnues par la législation chypriote.

14 Lettonie

14.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Lettonie.
Article 9, paragraphe 3, point 4, LV-LM.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée de bonne foi et légalement avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque (ou la date de priorité respective) dans le cadre d'activités commerciales en Lettonie en lien avec des produits ou services identiques ou similaires.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Signes identiques ou similaires et produits ou services identiques ou similaires; l'usage de la marque plus récente doit aussi être susceptible d'induire les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits et services.

14.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux provenant de Lettonie ou d'un pays tiers (**désignations commerciales, noms d'un média de masse ou autres signes similaires**) qui sont notoirement connus en Lettonie.

Article 9, paragraphe 3, point 3, LV-LM.

Conditions de protection

Le nom commercial doit avoir été acquis par un usage loyal et légal dans la vie des affaires en Lettonie avant la date de dépôt / priorité d'une marque plus récente utilisée dans un secteur commercial identique ou similaire. Un nom commercial notoirement connu doit être devenu notoirement connu en Lettonie avant la date de dépôt / priorité de la marque plus récente.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires au point de prêter à confusion et couvrir des produits et services identiques ou similaires.

15 Lituanie

15.1 Marques non enregistrées

Article 7, paragraphes 1 et 3, et article 9, LT-LM.

Conditions de protection

Les marques non enregistrées ne sont protégées que si elles sont reconnues comme étant notoirement connues par une décision de justice.

15.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux et autres signes distinctifs des entreprises

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'annuler des marques (enregistrées) plus récentes.
- b) L'enregistrement d'une marque sera déclaré nul si la marque est identique au nom commercial d'une personne morale ou si elle est susceptible d'être confondue avec le nom commercial d'une personne morale.

Article 7, paragraphe 1, point 4, LT-LM.

16 Hongrie

16.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation hongroise, à moins d'avoir fait l'objet d'un usage sérieux dans le pays dans lequel l'utilisation du signe sans le consentement de l'utilisateur antérieur serait contraire à la loi.

Article 5, paragraphe 2, point a), HU-LM.

L'article 6 de la loi LVII de 1996 sur l'interdiction des pratiques commerciales déloyales et restrictives interdit la fabrication, la distribution ou la promotion de produits et services sans le consentement des concurrents dès lors que les produits et services en question revêtent une présentation, un emballage ou un étiquetage caractéristique (y compris la désignation d'origine), ainsi que l'usage d'un nom, d'une marque ou d'une désignation par lequel un concurrent ou ses produits et services sont habituellement reconnus.

Les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives.

17 Malte

17.1 Marques non enregistrées

Chapitre 26 de la loi maltaise sur les marques; article 6, paragraphe 4, MT-LM.

Conditions de protection

La protection est acquise par un usage antérieur permanent.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être susceptibles de créer un risque de confusion et couvrir des produits et services identiques ou similaires.

17.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 11, paragraphe 3, MT-LM.

Conditions de protection

La protection est acquise par un usage permanent.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes (article 6, paragraphe 2, MT-LM).
- b) Risque de confusion.

Compte tenu de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 3, MT-LM, les autres signes utilisés dans la vie des affaires sont considérés comme des droits antérieurs.

18 Autriche

18.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Autriche:

Article 31 de la loi autrichienne relative à la protection des marques (1970).

Conditions de protection

Une marque non enregistrée doit avoir acquis un certain niveau de reconnaissance dans la vie des affaires (*Verkehrsgeltung*) avant que le titulaire d'une marque (enregistrée) plus récente n'ait demandé l'enregistrement de sa marque, à moins que le titulaire de la marque (enregistrée) plus récente ne l'ait utilisée sans l'enregistrer pour une période au moins aussi longue que le titulaire de la marque non enregistrée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de demander l'annulation d'une marque (enregistrée) plus récente.
- b) Le titulaire de la marque non enregistrée ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée plus récente pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. Un risque de confusion doit être constaté.

18.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 32 de la loi autrichienne relative à la protection des marques (1970).

Article 9 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (1984).

Signes d'entreprise (*Unternehmenskennzeichen*), c'est-à-dire noms, entreprises (noms commerciaux) (*Firma*) ou désignations spécifiques d'une entreprise (*besondere Bezeichnung eines Unternehmens*) ou désignations similaires

Conditions de protection

L'entrepreneur doit être le titulaire du ou des signes d'entreprise.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de demander l'annulation d'une marque (enregistrée) plus récente.
- b) L'entrepreneur ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque

enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. L'usage de la marque pourrait induire un risque de confusion dans la vie des affaires avec l'un des signes d'entreprise précités du demandeur.

Signes d'entreprise (*Geschäftsabzeichen*) et autres signes destinés à distinguer l'entreprise d'autres entreprises, y compris la présentation ou le conditionnement de produits ou la présentation du papier à en-tête professionnel

Conditions de protection

Les signes d'entreprise doivent être perçus comme des désignations de l'entreprise par les acteurs du marché concernés, ou avoir acquis une telle reconnaissance par l'usage (*Verkehrsgeltung*).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) [Seul] le droit de poursuivre le contrevenant en cessation et abstention [d'une telle action] ainsi que de réclamer des dommages et intérêts si la contrefaçon a été réalisée de façon intentionnelle ou par négligence. [Outre ce qui précède, dans le cas de marques enregistrées, le titulaire a également le droit de poursuivre en cessation et abstention [de l'usage de sa marque] et de réclamer des dommages et intérêts devant une juridiction civile.
- b) L'entrepreneur ne doit pas avoir toléré l'usage dans la vie des affaires de la marque enregistrée pendant cinq années consécutives (*Verwirkung*). Ceci vaut uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et uniquement si la demande de la marque enregistrée n'a pas été déposée de mauvaise foi. La marque doit être utilisée de telle façon qu'elle soit susceptible d'être confondue dans la vie des affaires avec l'un des signes d'entreprise de l'entrepreneur.

19 Pologne

19.1 Marques non enregistrées

Article 132, paragraphe 1, point ii), PL-LPI.

Conditions de protection

Les marques non enregistrées sont protégées uniquement si elles sont notoirement connues et utilisées dans la vie des affaires.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Une marque non enregistrée doit être notoirement connue et utilisée dans la vie des affaires; risque de confusion.

Une protection supplémentaire est possible pour les **marques non enregistrées notoirement connues bénéficiant d'une réputation (marques renommées)**. Le titulaire d'une telle marque peut demander que l'enregistrement d'une marque plus récente identique ou similaire soit déclaré nul, indépendamment des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, dès lors que son usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. Le titulaire d'une marque n'est pas autorisé à introduire une telle action s'il avait connaissance de l'usage de la marque plus récente et l'a toléré pendant cinq années consécutives.

19.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 131, paragraphes 1 et 5, PL-LPI.

Article 156, paragraphe 1, point i), PL-LPI, article 158, paragraphe 1, PL-LPI.

Nom ou adresse utilisés pour exercer une activité commerciale

Conditions de protection

Nom sous lequel une personne exerce son activité commerciale.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire le dépôt d'une marque.
- b) Le nom doit avoir fait l'objet d'un usage antérieur pour une activité commerciale afférente à des produits identiques ou similaires de sorte qu'il soit susceptible d'induire le public en erreur quant à l'origine du produit.

20 Portugal

20.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées suivantes sont protégées au Portugal.

Marques non enregistrées qui sont utilisées

Article 227 PT-CPI.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée au Portugal pendant les six mois précédant le dépôt d'une demande d'enregistrement.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit de s'opposer à l'enregistrement de la même marque par d'autres entités.
- b) Les signes et les produits et/ou services doivent être les mêmes.

Marques renommées

Article 241 PT-CPI.

Conditions de protection

La marque en question doit être notoirement connue au Portugal.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et les produits et/ou services identiques ou similaires; un risque de confusion ou d'association avec le titulaire du droit antérieur doit être établi; la partie concernée doit avoir demandé l'enregistrement de la marque notoirement connue.

Marques prestigieuses

Article 241 PT-CPI.

Conditions de protection

La marque en question doit jouir d'un prestige au Portugal.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires ou, même si les produits et services sont différents, l'usage de la marque demandée doit être susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque prestigieuse antérieure ou de leur porter préjudice; la partie intéressée doit avoir demandé l'enregistrement de la marque prestigieuse.

20.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux, dénominations sociales

Article 239, paragraphe 2, point a), PT-CPI.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Le nom en question doit être susceptible de tromper les consommateurs ou de semer la confusion dans leur esprit.

Logotypes (nom et emblème, insigne d'un établissement)

(Signes verbaux et figuratifs identifiant une entité commercialisant des produits ou fournissant des services)

Article 304-N PT-CPI.

Conditions de protection

Le signe en question doit être enregistré.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de signes plus récents.
- b) Le titulaire ne doit pas avoir donné son consentement et le signe plus récent doit être identique ou similaire au signe du titulaire.

21 Roumanie

21.1 Marques non enregistrées

De manière générale, les marques non enregistrées ne sont pas protégées par la législation roumaine relative aux marques (loi n° 84/1998 sur les marques et indications géographiques). Par dérogation à cette règle, en cas d'opposition, une marque non enregistrée peut être considérée comme un droit antérieur si elle est notoirement connue en Roumanie au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

Article 3, point d), et article 6, paragraphe 2, point f), RO-LPI.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit être notoirement connue en Roumanie au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.

- b) Le signe doit être notoirement connu en Roumanie et il doit exister un risque de confusion.

21.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Les autres signes utilisés dans la vie des affaires qui sont considérés comme des signes antérieurs sont les **noms commerciaux**.

Seul le titulaire d'un nom commercial peut s'opposer à une marque ou demander à l'autorité judiciaire compétente de prononcer la nullité de cette marque.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes. Seul le titulaire d'un nom commercial peut former une opposition contre une marque ou de mander à l'autorité judiciaire compétente de prononcer la nullité de cette marque.
- b) Usage antérieur sur le marché.

22 Slovénie

22.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées ne sont pas directement reconnues par la législation slovène relative à la propriété intellectuelle.

Néanmoins, conformément à l'article 44, paragraphe 1, point d), SL–LPI, un signe n'est pas susceptible d'être enregistré s'il est identique ou similaire à une marque ou à un signe non enregistré; en Slovénie, ce dernier est considéré comme une marque renommée au sens de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

22.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 44, paragraphe 1, point f), SL–LPI.

Noms commerciaux enregistrés (dénominations sociales enregistrées), le terme «dénomination sociale» devant être interprété de façon large et couvrant non seulement les entreprises privées, telles que les sociétés privées, sociétés à responsabilité limitée, autres sociétés commerciales et noms commerciaux secondaires, mais aussi les fondations, unions, associations, musées et institutions publiques.

23 Slovaquie

23.1 Marques non enregistrées

Article 7, point f), SK-LM.

Les marques non enregistrées sont définies comme des signes non enregistrés acquis et utilisés dans la vie des affaires avant le dépôt d'une demande ultérieure. Elles doivent présenter un caractère distinctif et ne pas se limiter à une portée locale.

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir fait l'objet d'un usage antérieur dans la vie des affaires de portée qui ne soit pas seulement locale et doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage dans la vie des affaires sur le territoire de la République slovaque de portée n'est pas seulement locale avant le dépôt de la demande contestée..

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits et / ou services identiques ou similaires

23.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Article 7, point f), SK-LM.

Noms commerciaux et d'autres signes associés.

Conditions de protection

Inscription au registre du commerce ou équivalent.

Ces signes doivent avoir acquis un caractère distinctif par l'usage dans la vie des affaires sur le territoire de la République slovaque de portée n'est pas seulement locale avant le dépôt de la demande contestée.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits et / ou services identiques ou similaires

24 Finlande

24.1 Marques non enregistrées

Les marques non enregistrées sont protégées en Finlande:

Article premier, article 2, paragraphe 3, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, de la loi finlandaise sur les marques (FI-LM).

Conditions de protection

Usage par lequel une marque non enregistrée s'établit sur le marché. Une marque est considérée comme établie si elle est généralement connue dans les cercles commerciaux ou de consommateurs pertinents en Finlande comme symbole spécifique aux produits et/ou services de son titulaire.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques (enregistrées) plus récentes.
- b) L'étendue de la protection est identique à celle d'une marque enregistrée en Finlande, c'est-à-dire qu'elle correspond à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du RMC.

24.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Articles premier, article 2, paragraphe 2, article 3, paragraphe 2, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, FI-LM.

Noms commerciaux (*toiminimi, firma*: tout nom qu'une personne physique ou morale utilise dans le cadre d'activités commerciales), y compris **noms commerciaux secondaires** (*aputoiminimi, bifirma*: des personnes physiques ou morales peuvent exercer une partie de leur activité sous un nom commercial secondaire) et **symboles secondaires** (*toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken*: signes, y compris signes figuratifs, utilisés dans la vie des affaires).

Conditions de protection

Usage par lequel un nom commercial s'établit sur le marché.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent être associés à des produits et/ou services identiques ou similaires et il doit exister un risque de confusion.

Nom du commerçant

Article premier, article 6 et article 14, paragraphes 1 et 6, FI-LM.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire des marques plus récentes.
- b) Les signes doivent porter sur des produits et/ou services identiques ou similaires et il doit exister un risque de confusion.

25 Suède

Nouvelle loi suédoise sur les marques (2010:1877).

25.1 Marques non enregistrées

Chapitre 1, article 7 et chapitre 2, article 8 SE-LM

Conditions de protection

La marque non enregistrée doit avoir été utilisée de façon à s'être établie sur le marché.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Comme pour les marques enregistrées: droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Une marque est considérée comme s'étant établie sur le marché quand elle est, auprès d'une partie significative du milieu auquel elle s'adresse, connue comme un symbole des produits qui sont mis sur le marché sous ladite marque.

25.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Noms commerciaux / dénominations sociales

Chapitre 1, article 7, paragraphe 1; chapitre 1, article 8; chapitre 2, article 9, SE-LM.

Conditions de protection

Le nom doit avoir été enregistré comme une dénomination sociale ou avoir été utilisé de sorte qu'il s'est établi sur le marché. Son usage peut être limité à une partie du pays dans laquelle il est établi sur le marché.

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Il doit exister un risque de confusion et les signes doivent couvrir des produits et services identiques ou similaires.

26 Royaume-Uni

Note générale relative aux signes non enregistrés: l'usurpation (*passing off*) ne constitue en aucun cas un «droit de propriété intellectuelle» qui «protège une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires». Ce terme fait référence à une «invasion abusive» d'un droit de propriété, mais la propriété protégée dans ce cas est l'image de marque et la réputation d'une entreprise, auxquels il pourrait être porté atteinte à cause d'une représentation incorrecte. La question de savoir, par exemple, si une opposition fondée sur la section 5, paragraphe 4, point a), est accueillie, dépend donc d'un certain nombre de facteurs cumulatifs: démonstration et étendue de l'image de marque; représentation incorrecte, atteinte à l'image de marque. Sur cette base, toute distinction entre la «protection» octroyée à des «marques non enregistrées» et à d'«autres signes utilisés dans la vie des affaires» dans le contexte du droit d'«usurpation» du droit coutumier britannique est dénuée de sens. Le droit d'«usurpation» pourrait potentiellement (et c'est ce qui se produit le plus souvent) naître à l'échelle locale uniquement (désignant le Royaume-Uni dans son ensemble). [Voir ci-dessous, «Les particularités de l'action en usurpation (*passing off*)»].

26.1 Marques non enregistrées

Marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires

Section 5, paragraphe 4, point a), UK-LM.

Conditions de protection

La marque doit être utilisée dans la vie des affaires si elle est protégée par une règle de droit, y compris la loi relative à l'usurpation (*passing off*).

Droits conférés a) et conditions b)

- a) Droit d'interdire l'usage de marques plus récentes.
- b) Une image de marque doit être démontrée au Royaume-Uni à la date pertinente et elle doit s'étendre aux produits ou services visés par la demande; représentation incorrecte concernant les «signes» en cause; l'atteinte à l'image de marque de l'opposant peut être déduite de l'usage du signe demandé.

26.2 Autres signes utilisés dans la vie des affaires

Section 5, paragraphe 4, point a), UK-LM.

Signe utilisé dans la vie des affaires.

Signe utilisé dans la vie des affaires, protégé par une règle de droit, y compris la loi sur l'usurpation (*passing off*).

Conditions de protection

Identiques à celles visées au paragraphe 26.1.

Droits conférés a) et conditions b)

Identiques à ceux visés au paragraphe 26.1.

Remarques: la loi de protection du symbole olympique de 1995 contient des dispositions relatives à l'usage exclusif à des fins commerciales du symbole olympique et de certains mots associés aux jeux olympiques par un individu désigné par le Secrétaire d'État; ce droit ne constitue pas un fondement pour l'article 8, paragraphe 4, du RMC.

Les particularités de l'action en usurpation (*passing off*)

L'usurpation est un délit économique dans les juridictions relevant du droit coutumier, dont les éléments essentiels sont i) une représentation incorrecte ii) portant atteinte iii) à l'image de marque d'un ou de plusieurs commerçants. C'est une forme d'application de la propriété intellectuelle en réponse à un usage non autorisé d'un droit de propriété intellectuelle.

Cette section n'a pas pour objet d'analyser les exigences fondamentales d'une action en usurpation telles qu'elles sont développées par la jurisprudence des juridictions relevant du droit coutumier, mais de définir quels droits pouvant être protégés par des actions en usurpation relèvent du champ d'application de l'article 8, paragraphe 4, du RMC, et de montrer comment le juge communautaire a appliqué les exigences fondamentales de l'article 8, paragraphe 4, du RMC en matière d'usurpation.

Généralement, les actions en usurpation, sous leur forme la plus commune, octroient à des marques non enregistrées une protection similaire à celle dont bénéficient des marques enregistrées, en ce sens qu'elles empêchent l'utilisation d'un nom, d'un mot, d'un dispositif ou d'un habillage aboutissant à une représentation incorrecte des produits ou services d'un commerçant que l'on fait passer pour ceux d'un autre. Ce faisant, les actions en usurpation protègent l'image de marque que des commerçants acquièrent par l'utilisation de signes, plutôt que de protéger les signes en tant que tels.

Le délit d'usurpation couvre un vaste éventail de situations allant de sa forme habituelle susvisée à une forme élargie qui peut empêcher l'utilisation de termes génériques dès lors qu'un tel usage donne une présentation trompeuse de produits ou services en laissant penser qu'ils possèdent une caractéristique ou une qualité dont ils

sont dépourvus (par exemple «Vodkat» utilisé sur un type de boisson qui n'est pas de la Vodka).

Dans les actions en usurpation, l'opposant (le requérant) doit produire la preuve de trois éléments, appelés la «trinité classique»:

- a) **une image de marque** associée aux produits ou services qu'il fournit;
- b) **une représentation incorrecte** du défendeur au public (intentionnelle ou non) ayant ou susceptible d'avoir pour conséquence que le public croie que les produits ou services offerts sont ceux de l'opposant (requérant);
- c) **une atteinte** (réelle ou éventuelle) découlant de la croyance erronée engendrée par la représentation incorrecte du défendeur.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE C

OPPOSITION

SECTION 5

**MARQUES JOUISSANT D'UNE RENOMMÉE
ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMC**

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMC	4
1.2	Cadre légal.....	4
2	Champ d'application	5
2.1	Applicabilité aux marques enregistrées	5
2.1.1	La condition liée à l'enregistrement.....	5
2.1.2	Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMC).....	6
2.2	Applicabilité aux produits ou services similaires	9
3	Conditions d'application.....	10
3.1	Marque antérieure jouissant d'une renommée.....	11
3.1.1	Nature de la renommée.....	11
3.1.2	L'étendue de la renommée.....	12
3.1.2.1	Le degré de connaissance	12
3.1.2.2	Le public pertinent.....	13
3.1.2.3	Les produits et services couverts	14
3.1.2.4	Le territoire pertinent	16
3.1.2.5	La date à prendre en compte	17
3.1.3	Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents	19
3.1.3.1	La connaissance de la marque.....	20
3.1.3.2	La part de marché	21
3.1.3.3	L'intensité de l'usage.....	23
3.1.3.4	L'étendue géographique de l'usage	25
3.1.3.5	La durée de l'usage.....	26
3.1.3.6	Les opérations publicitaires.....	27
3.1.3.7	Les autres facteurs.....	29
3.1.4	La preuve de la renommée.....	31
3.1.4.1	La qualité de la preuve	31
3.1.4.2	La charge de la preuve.....	31
3.1.4.3	L'évaluation des preuves.....	32
3.1.4.4	Les moyens de preuve	33
3.2	La similitude des signes	42
3.2.1	Notion de «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.....	43
3.3	Le lien entre les signes	44
3.3.1	Exemples dans lesquels un lien a été établi entre les signes	46
3.3.2	Exemples dans lesquels aucun lien n'a été trouvé entre les signes	48
3.4	Empiètement sur la renommée.....	49
3.4.1	Objets protégés	49
3.4.2	Évaluation de l'empiètement sur la renommée	50
3.4.3	Formes d'empiètement.....	52
3.4.3.1	Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée	53
3.4.3.2	Le préjudice porté au caractère distinctif.....	60
3.4.3.3	Le préjudice porté à la renommée.....	65
3.4.4	Preuve de l'empiètement sur la réputation.....	72
3.4.4.1	Qualité et charge de la preuve	72

3.4.4.2	Les moyens de preuve	74
3.5	L'usage sans juste motif.....	75
3.5.1	Exemples de juste motif	76
3.5.1.1	Le juste motif a été accepté.....	76
3.5.1.2	Le juste motif n'a pas été accepté	77

1 Introduction

1.1 Objectif de l'article 8, paragraphe 5, du RMC

Alors qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, la double identité de signes et de produits ou de services et qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, le risque de confusion constituent les conditions préalables requises pour la protection d'une marque enregistrée, l'article 8, paragraphe 5, du RMC n'exige ni identité/similitude des produits ou services, ni risque de confusion. L'article 8, paragraphe 5, du RMC octroi protection aux marques enregistrées non seulement pour des produits et services identiques/similaires mais aussi afin d'inclure les produits ou services non similaires sans exiger de risque de confusion, à condition que les signes soient identiques/similaires et la marque antérieure jouisse d'une réputation sur laquelle l'utilisation sans juste motif de la marque demandée empiéterait.

L'extension de la protection au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC découle de l'idée selon laquelle la fonction et la valeur d'une marque ne se limitent pas au fait qu'elle fait office d'indicateur d'origine. Une marque peut également véhiculer des messages autres que l'indication de l'origine des produits et services, comme la promesse ou l'assurance d'une certaine qualité ou une certaine image de luxe, de mode de vie, d'exclusivité, etc. («fonction de publicité») (arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal et autres, C-487/07). Les titulaires de marques investissent souvent beaucoup d'argent et d'efforts dans la création d'une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image confère à la marque une valeur économique – souvent importante –, indépendante de la valeur des produits et services pour lesquels ladite marque est enregistrée.

L'article 8, paragraphe 5, du RMC vise à protéger cette fonction de publicité ainsi que les investissements consentis dans la création d'une certaine image de marque en octroyant une protection aux marques renommées, et ce indépendamment de la similitude des produits ou services ou du risque de confusion, à condition qu'il puisse être démontré que l'utilisation de la demande contestée sans juste motif empièterait sur cette renommée. Par conséquent, le but de l'article 8, paragraphe 5, du RMC n'est pas de protéger le public contre une confusion quant à l'origine, mais plutôt le titulaire de la marque contre les atteintes à la renommée d'une marque pour laquelle il a consenti d'importants investissements.

1.2 Cadre légal

Selon l'article 8, paragraphe 5, du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Ce libellé est identique à celui des dispositions parallèles de la **directive sur les marques** (Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée), ci-après la «directive sur les marques»), à savoir **l'article 4, paragraphe 3, de la directive**, qui concerne la protection des marques communautaires jouissant d'une renommée, et **l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive**, qui est la disposition équivalente pour les marques nationales. Bien que la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive soit facultative, tous les États membres ont en fait adopté des dispositions qui confèrent une protection élargie aux marques nationales jouissant d'une renommée.

Toutefois, quand bien même un pays adhérent déciderait de ne pas adopter de disposition équivalente dans son droit des marques, la référence expresse faite aux marques nationales qui jouissent d'une renommée à l'article 8, paragraphe 5, du RMC, signifie que ces marques sont **directement protégées au niveau communautaire**, et ce que le droit national leur confère ou non une protection élargie.

Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMC est également très similaire à celui de **l'article 9, paragraphe 1, point c), du RMC** et de **l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques**, autrement dit aux dispositions régissant les droits exclusifs du titulaire d'une marque, sous réserve d'une légère différence concernant la condition liée au préjudice. Contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du RMC, qui est rédigé au conditionnel et qui s'applique lorsque l'usage de la marque demandée «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur **porterait** préjudice», l'article 9, paragraphe 1, point c), du RMC et l'article 5, paragraphe 2, de la directive visent le cas où l'usage «**tire** indûment profit» ou «**porte** préjudice à». Cette différence s'explique par le fait que, dans le premier cas, l'article 8, paragraphe 5, du RMC concerne les motifs de refus sur lesquels il peut y avoir lieu de statuer sans qu'aucun usage n'ait été fait de la marque postérieure, tandis que, dans le second cas, c'est l'interdiction de l'usage qui est en cause. L'impact de cette différence sur la nature des preuves requises, dans chaque cas, pour démontrer le préjudice, est examiné au point 3.4 ci-dessous.

2 Champ d'application

Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMC a donné lieu à quelques controverses concernant son applicabilité exclusive (a) aux marques enregistrées antérieures et (b) à des produits ou services non similaires. Ces questions ayant une incidence directe sur le champ d'application de l'article 8, paragraphe 5, il convient tout d'abord de préciser si ce texte peut également s'appliquer (a) aux marques non enregistrées/notoirement connues et (b) à des produits ou services similaires.

2.1 Applicabilité aux marques enregistrées

2.1.1 La condition liée à l'enregistrement

L'article 8, paragraphe 5, du RMC précise les types de droits antérieurs sur lesquels l'opposition peut être fondée en faisant référence au paragraphe 2 dudit article, lequel inclut, outre les demandes ou enregistrements communautaires, internationaux, nationaux ou effectués au Benelux, les marques antérieures notoirement connues au

sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, autrement dit des marques qui peuvent être ou non enregistrées.

Certains ont soutenu qu'en raison de cette référence, l'article 8, paragraphe 5, devrait également s'appliquer aux marques non enregistrées, du moins dans la mesure où elles sont devenues notoirement connues dans le territoire concerné, d'autant plus que la protection des marques notoirement connues pour des produits ou services non similaires est encouragée par l'article 4, paragraphe 1, point b), de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires de l'OMPI, ainsi que par l'article 16, paragraphe 3, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Toutefois, on ne saurait invoquer, à l'appui de cette interprétation, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMC car celui-ci restreint indirectement mais clairement son applicabilité aux **marques enregistrées antérieures** en interdisant l'enregistrement de la marque demandée «si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la **marque antérieure est enregistrée**». Il s'ensuit que l'existence d'un **enregistrement antérieur** est une **condition nécessaire** pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, et que, par conséquent, la référence à l'article 8, paragraphe 2, doit être limitée aux enregistrements antérieurs et aux demandes antérieures sous réserve de leur enregistrement (arrêt du 11 juillet 2007, «TOSCA BLU», T-150/04, point 55).

Cette approche restrictive n'est pas incompatible avec l'article 16, paragraphe 3, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), dont le libellé mentionne également un enregistrement antérieur de façon très similaire:

L'article 6 *bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est **enregistrée**, à condition que l'usage de cette marque [...] indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque **enregistrée** et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque **enregistrée**. (Mise en gras ajoutée)

Ce point de vue ne saurait non plus être exclu au motif que les recommandations de l'OMPI n'imposent aucune condition pour l'octroi d'une protection élargie aux marques antérieures notoirement connues, puisque ces recommandations ne revêtent aucun caractère obligatoire pour l'interprétation du RMC.

Dès lors, l'article 8, paragraphe 5, du RMC ne s'applique qu'aux enregistrements antérieurs communautaires, internationaux, nationaux ou effectués au Benelux, ainsi qu'aux demandes antérieures sous réserve de leur enregistrement.

2.1.2 Relation entre les marques jouissant d'une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMC) et les marques notoirement connues (article 8, paragraphe 2, point c), du RMC)

L'exigence d'un **enregistrement** vise à délimiter l'article 8, paragraphe 5, et l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC. Toutefois, ni l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, ni l'article 6 *bis* de la Convention de Paris ne stipulent expressément que la

marque notoirement connue doit être une marque non enregistrée. L'application du principe selon lequel seules les marques non enregistrées sont couvertes par lesdites dispositions résulte indirectement de l'esprit et de la *ratio legis* desdites dispositions.

En ce qui concerne la Convention de Paris, l'objectif de la disposition de l'article 6 *bis* introduit pour la première fois dans la Convention en 1925, était d'éviter l'enregistrement et l'utilisation d'une marque susceptible de créer une confusion avec une autre marque déjà notoirement connue dans le pays d'enregistrement, même si la marque notoirement connue n'était pas, ou pas encore, protégée par un enregistrement dans ce pays.

En ce qui concerne le RMC, l'objectif était d'éviter un vide juridique, étant donné que l'article 8, paragraphe 5, ne protège que les MC enregistrées. Sans l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, les marques renommées non enregistrées n'auraient pas pu bénéficier d'une protection (hormis celle conférée par l'article 8, paragraphe 4, du RMC). En vue d'éviter ce vide juridique, le RMC a prévu la protection des marques notoirement connues au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, étant donné que cet article avait principalement été élaboré dans le but d'octroyer une protection aux marques non enregistrées ayant un caractère notoirement connu.

Par conséquent, d'une part, les **marques notoirement connues qui ne sont pas enregistrées** dans le territoire concerné ne peuvent bénéficier de la protection prévue à l'article 8, paragraphe 5, du RMC pour des produits non similaires. Elles ne peuvent être protégées que pour des **produits identiques ou similaires** s'il existe un risque de confusion en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), auquel l'article 8, paragraphe 2, point c), fait référence pour déterminer l'étendue de la protection. Toutefois, ce principe ne remet pas en cause le fait que les marques notoirement connues, dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées, peuvent aussi être protégées en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du RMC. Dès lors, si le droit national applicable leur confère une protection pour des produits ou services non similaires, cette protection renforcée peut également être invoquée au titre de l'article 8, paragraphe 4.

D'autre part, les marques notoirement connues qui ont été **enregistrées**, soit en tant que marques communautaires, soit en tant que marques nationales dans l'un des États membres, **peuvent être invoquées au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC** mais seulement si elles **remplissent en outre les conditions de renommée**.

Bien que les termes «notoirement connues» (expression consacrée utilisée à l'article 6 *bis* de la Convention de Paris) et «renommée» correspondent à des notions juridiques distinctes, il existe entre eux un **chevauchement important**, comme l'indique la comparaison entre la façon dont les marques notoires sont définies dans les recommandations de l'OMPI, et la façon dont la renommée a été décrite par la Cour dans l'arrêt «General Motors» du 14 septembre 1999, C-375/97 (qui conclut que la différence de terminologie ne représente qu'une «nuance, qui n'emporte pas une réelle contradiction», point 22).

Concrètement, le seuil permettant de déterminer si une marque est notoirement connue ou renommée est souvent le même. Ainsi, il n'est pas inhabituel qu'une marque ayant acquis une notoriété ait également atteint le seuil fixé par la Cour dans l'arrêt *General Motors* pour les marques jouissant d'une renommée, étant donné que l'appréciation repose principalement, dans les deux cas, sur des considérations d'ordre quantitatif concernant le degré de connaissance de la marque parmi le public, et que les seuils requis dans chacun des cas sont exprimés en des termes très similaires.

(marque «connue» ou «notoirement connue» d'un «secteur concerné du public»¹ pour les marques notoires, et marque «connue d'une partie significative du public concerné» pour les marques jouissant d'une renommée).

Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22 novembre 2007, «FINCAS TARRAGONA», C-328/06, la Cour a qualifié les termes «renommée» et «notoirement connue» de «notions voisines», soulignant ainsi leur chevauchement substantiel et la relation qui les lie (voir point 17). Voir aussi l'arrêt du 11 juillet 2007, T-150/04 «TOSCA BLU» (points 56-57)

Le chevauchement entre les marques jouissant d'une renommée et les marques enregistrées notoirement connues a des répercussions sur la formulation du motif d'opposition, en ce sens que peu importe en principe, pour l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du RMC que l'opposant définisse son enregistrement antérieur comme une marque notoire et non comme une marque jouissant d'une renommée. Il convient donc de procéder à un examen attentif de la terminologie employée, en particulier lorsque les motifs de l'opposition ne sont pas clairement expliqués, et d'adopter le cas échéant une approche souple.

Dans le contexte de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, les exigences requises pour l'application de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris et de l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMC sont les mêmes, bien que la terminologie employée présente des différences. Les deux dispositions exigent une similitude ou une identité entre les produits ou services ainsi que des signes similaires ou identiques (l'article 6 *bis* utilise le terme «reproduction», qui correspond au terme «identité», et «imitation» pour désigner la similitude). Les deux articles requièrent également l'existence d'un risque de confusion («susceptible de créer une confusion» est le terme utilisé dans l'article 6 *bis*). Toutefois, alors que, selon l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, une marque notoirement connue peut faire office de droit antérieur, et donc servir de **base** à une opposition, les **motifs** pour une opposition en vertu de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC demeurent (exclusivement) l'article 8, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC.

Par exemple, si l'opposition est fondée (i) sur un enregistrement antérieur en invoquant l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMC et (ii) sur une marque antérieure identique notoirement connue dans le même territoire au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, le droit antérieur doit être examiné:

1. au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, comme un **enregistrement antérieur** au caractère distinctif accru (compte tenu de sa notoriété);
2. au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, comme un **enregistrement antérieur jouissant d'une renommée**;
3. au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, comme une **marque antérieure non enregistrée notoirement connue** (ce qui ne sera utile que si l'enregistrement n'est pas démontré car, dans le cas contraire, le résultat est le même qu'au point (i) ci-dessus).

Même si l'opposant n'a pas expressément fondé l'opposition sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC, le contenu de l'acte d'opposition et la formulation de l'exposé

¹ Article 2, paragraphe 2, points b) et c), des Recommandations de l'OMPI.

des motifs doivent être analysés attentivement afin de déterminer de manière objective si l'opposant souhaite également s'appuyer sur cet article 8, paragraphe 5.

2.2 Applicabilité aux produits ou services similaires

L'**interprétation littérale** de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, conduit de prime abord à la conclusion qu'il ne s'applique qu'à des produits ou services non similaires, puisqu'il indique que la marque demandée est refusée à l'enregistrement «si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des **produits ou des services qui ne sont pas similaires** à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée».

Toutefois, l'interprétation ci-dessus a été vivement **critiquée parce qu'elle conduit à des lacunes dans la protection** des marques jouissant d'une renommée, car si la protection peut être accordée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC pour des produits ou services qui ne sont pas similaires, il paraîtrait incohérent d'en refuser l'application pour des produits ou services similaires lorsque les autres conditions sont remplies et que l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, ne s'applique pas en raison de l'absence de risque de confusion. Dans cette hypothèse, les titulaires de marques bénéficieraient d'une plus grande protection dans le cas le moins dangereux, à savoir uniquement lorsque, *a priori*, les produits ou services n'étaient pas similaires. C'est pourquoi certains ont suggéré que l'article 8, paragraphe 5, devrait également s'appliquer, directement ou par analogie, lorsque les produits ou services sont identiques ou similaires.

Cette question relative à l'interprétation correcte des dispositions équivalentes de la directive sur les marques (article 4, paragraphe 4, point a), et article 5, paragraphe 2, de la directive) a été soumise à la Cour de justice à titre préjudiciel (arrêt du 9 janvier 2003, «DAVIDOFF», C-292/00).

Dans ses conclusions, l'avocat général dans l'affaire *DAVIDOFF* a suggéré de suivre l'approche littérale et, donc, de limiter la protection conférée par l'article 4, paragraphe 4, point a), et par l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques aux cas dans lesquels les produits et les services de la marque postérieure ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure. L'avocat général a considéré que l'intention du législateur était de limiter la protection spéciale accordée aux marques jouissant d'une renommée aux produits non similaires et qu'il n'existait pas dans la loi de véritable lacune justifiant que l'on interprète le texte dans un sens contraire à son libellé exprès.

Toutefois, la Cour n'a pas suivi les conclusions de l'avocat général et elle est parvenue à la conclusion contraire, à savoir que l'article 4, paragraphe 4, point a), et l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques doivent être interprétés «en ce sens qu'ils laissent aux États membres le pouvoir de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe postérieur [...] est destiné à être utilisé ou est utilisé pour des **produits ou des services identiques ou similaires** à ceux couverts par celle-ci». (Mise en gras ajoutée, point 30).

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a relevé que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne doit pas être interprété exclusivement au regard de son libellé, mais également en considération de l'économie générale et des objectifs du système dans lequel il s'insère. Par conséquent, il ne s'aurait être donné dudit article une interprétation qui aurait pour conséquence une protection des marques renommées

moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques ou similaires. La Cour a justifié cette position en indiquant qu'il s'agit de la seule approche cohérente avec son interprétation de l'article 4, paragraphe 1, point b), et de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive sur les marques, et en faisant référence aux conclusions des arrêts du 11 novembre 1997, «SABEL», C-251/95 et du 22 juin 2000, «Marca Mode», C-425/98, dans lesquelles elle a exclu une interprétation large de la notion de confusion.

L'arrêt de la Cour dans l'affaire *DAVIDOFF*, qui octroie une protection élargie au titre de l'article 4, paragraphe 4, point a), et de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques également pour des produits ou services similaires ou identiques, a été confirmé dans plusieurs arrêts ultérieurs (arrêt du 23 mars 2010, «Google France», C-238/08, point 48; arrêt du 18 juin 2009, «L'Oréal et autres», C-487/07, point 35; arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas Salomon et Adidas Benelux», C-408/01, point 18).

Dans la pratique, le vide dans la protection comblé par l'inclusion de produits identiques et similaires à l'article 8, paragraphe 5, du RMC se limitera aux rares cas où les signes présentent une similitude, où les produits sont identiques ou similaires et où la marque antérieure jouit d'une renommée, mais où il n'y a pas de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Comme l'avocat général l'a fait remarquer dans ses conclusions, un tel scénario serait vraiment exceptionnel.

3 Conditions d'application

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l'article 8, paragraphe 5, du RMC s'applique (arrêt du 16 décembre 2010 affaires jointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmé par la Cour de Justice dans son arrêt du 10 mai 2012, C-100/11 P):

1. il faut une **marque enregistrée** antérieure **jouissant d'une renommée** dans le territoire pertinent;
2. il doit y avoir **identité ou similitude** entre la demande de marque communautaire contestée et la marque antérieure;
3. il faut que l'usage du signe demandé puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice;
4. il faut que cet usage soit **sans juste motif**.

Ces conditions sont **cumulatives** et le non-respect de l'une d'entre elles suffit à rendre ladite disposition caduque (arrêt du 25 mai 2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 30; arrêt du 22 mars 2007, «VIPS», T-215/03, point 34; arrêt du 16 décembre 2010, «BOTOLIST / BOTOCYL», affaires jointes T-345/08 et T-357/08, point 41).

L'ordre dans lequel ces exigences sont examinées peut varier en fonction des particularités de chacune des affaires. Par exemple, l'examen peut débuter par l'évaluation des similitudes entre les signes, en particulier lorsque cette appréciation n'appelle guère d'observations, soit parce que les marques sont identiques, soit parce qu'elles sont manifestement similaires ou différentes.

3.1 Marque antérieure jouissant d'une renommée

3.1.1 Nature de la renommée

La nature et l'étendue de la renommée ne sont définies ni par le règlement sur la marque communautaire, ni par la directive sur les marques. Par ailleurs, les termes utilisés dans les différentes versions linguistiques de ces textes ne sont pas parfaitement équivalents, ce qui a entraîné une confusion considérable quant au véritable sens du terme «renommée», comme indiqué par l'avocat général Jacobs dans ses conclusions du 26 novembre 1998 dans l'affaire «General Motors», C-375/97, points 34 à 36.

En l'absence de définition légale, la Cour a défini la nature de la renommée par référence à la finalité des dispositions applicables. La Cour a soutenu, à propos de l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, que le texte de la directive «implique un **certain degré de connaissance de la marque antérieure** parmi le public» et elle a expliqué que «ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, [...] effectuer un rapprochement entre les deux marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, point 23).

Au vu de ces considérations, la Cour a conclu que la renommée correspond à **l'exigence d'un seuil de connaissance**, ce qui implique qu'elle doit être appréciée, pour l'essentiel, sur la base de critères **quantitatifs**. Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (arrêt du 14 septembre, «General Motors», C-375/97, points 22 et 23; arrêt du 25 mai 2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 34).

Par ailleurs, si la renommée doit être appréciée sur la base de critères quantitatifs, les arguments ou les preuves qui ont trait au prestige dont la marque jouit auprès du public, et non à sa connaissance, ne sont pas directement pertinents pour démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée suffisante aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Toutefois, étant donné que la valeur économique de la renommée fait également l'objet de la protection prévue par cette disposition, tous ses **aspects qualitatifs** sont pertinents pour apprécier le risque de préjudice ou de profit indu (voir également le point 3.4 ci-dessous). L'article 8, paragraphe 5, du RMC protège les marques «notoires» non en tant que telles, mais plutôt pour le succès et la réputation qu'elles ont acquis sur le marché. Un signe ne jouit d'aucune renommée intrinsèquement, par exemple du seul fait qu'il fait référence à une personne ou à un événement de renom, mais seulement par rapport aux produits ou services qu'il désigne et à l'usage qui en a été fait.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0011/2008-4, «CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)»	Toutes les preuves soumises par l'opposant concernaient la popularité de Fernando Alonso, champion de formule 1, et l'utilisation de son image par différentes entreprises en vue de promouvoir leurs produits et services. Toutefois, il n'y avait aucune preuve de renommée pour l'utilisation de la marque antérieure en tant qu'elle est enregistrée pour les produits et services concernés (points 44 et 48).

N° de l'affaire	Commentaire
R 0201/2010-2 «BALMAIN ASSET MANAGEMENT»	Les seuls éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure soumis dans les délais, à savoir une page montrant des sites internet contenant le terme «BALMAIN», un extrait de Wikipédia concernant le designer français Pierre Balmain et cinq extraits du site internet www.style.com faisant référence à la collection de prêt-à-porter «BALMAIN», ne suffisaient manifestement pas pour établir la renommée de la marque antérieure dans l'UE. Par conséquent, l'opposition a été déclarée non fondée (points 36 et 37).

3.1.2 L'étendue de la renommée

3.1.2.1 Le degré de connaissance

La renommée étant définie comme l'exigence d'un seuil de connaissance, la question qui se pose nécessairement est celle de savoir **quel degré de connaissance** la marque antérieure doit atteindre parmi le public pour franchir ce seuil. La Cour a soutenu, à cet égard, que «le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est **connue d'une partie significative** du public» et que «ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public» (arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, points 25 et 26; arrêt du 16 novembre 2011, «DORMA», T-500/10, point 45).

En s'abstenant de définir de façon plus détaillée le sens du terme «significative» et en affirmant qu'il n'est pas nécessaire que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public, la Cour s'est prononcée en substance **contre l'utilisation de critères fixes** d'applicabilité générale, étant donné que le recours à un degré prédéterminé de connaissance pourrait s'avérer inapproprié pour une appréciation réaliste de la renommée si ce degré était considéré isolément.

Dès lors, pour déterminer si la marque antérieure est connue d'une partie significative du public, il faut tenir compte non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de **tout autre facteur** pertinent du cas d'espèce. Pour plus de détails sur les facteurs concernés et leur interaction, voir le point 3.1.3 ci-dessous.

Toutefois, lorsque les produits ou les services concernent de très **petits groupes de consommateurs**, et que la taille globale du marché est de ce fait limitée, une partie significative de celui-ci est nécessairement restreinte en valeur absolue. Par conséquent, la taille limitée du marché concerné ne doit pas être considérée en soi comme un facteur susceptible d'empêcher une marque d'acquérir une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, étant donné que la renommée se mesure plus en termes de proportions qu'en valeur absolue.

Exiger que la marque antérieure soit connue d'une partie significative du public permet également de différencier les notions de **renommée** en tant que condition nécessaire à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, et de **caractère distinctif accru par l'usage** en tant que facteur de l'évaluation du risque de confusion aux fins d'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC.

Bien que les deux termes concernent la connaissance de la marque parmi le public concerné, il existe en cas de **renommée** un **seuil** au-dessous duquel une protection élargie ne peut être accordée, alors qu'il n'existe **aucun seuil de ce type** en cas de **caractère distinctif accru**. Il s'ensuit que, dans le dernier cas, tout signe de

connaissance accrue de la marque doit être pris en compte et évalué selon son importance, et ce qu'il atteigne ou non la limite exigée par l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Dès lors, la constatation d'un «caractère distinctif accru» au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, n'est pas nécessairement probante aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1054/2007-4 «mandarino (fig.)»	Les documents soumis par l'opposant démontraient des efforts de promotion tels que le caractère distinctif est accru par l'utilisation. Toutefois, l'utilisation du produit ne suffisait pas pour atteindre le seuil de renommée. Aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs concernés, ni ne présentait de preuves de la part de marché des produits enregistrés par l'opposant (point 61).

3.1.2.2 Le public pertinent

Pour définir le type de public à prendre en compte pour apprécier la renommée, la Cour a indiqué que «le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est **celui concerné par cette marque**, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné» («General Motors», C-375/97, point 24, «SPA-FINDERS», points 34 et 41).

Ainsi, si les produits ou services désignés par la marque sont des produits de **grande consommation**, le public pertinent est le **grand public**, tandis que si les produits désignés ont une **application très spécifique** ou sont exclusivement destinés à un **usage professionnel ou industriel**, le public pertinent est limité aux **acquéreurs spécifiques** des produits en cause.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1265/2010-2 «MATTONI (fig.)»	Compte tenu de la nature des produits pour lesquels l'opposant invoque la renommée, à savoir de l'eau minérale, le public pertinent est le grand public (point 44).
R 2100/2010-1 SEXIALIS	Les produits pour lesquels le signe jouit d'une renommée sont des <i>médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile</i> . Le public pertinent est le grand public ainsi que les professionnels ayant un niveau élevé d'attention (point 64).
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08, «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée sont des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i> . Les preuves de la promotion de la marque antérieure «BOTOX» en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (C-100/11 P, points 65 à 67). Par conséquent, il convient de tenir compte de ces deux catégories de consommateurs.

Outre les acheteurs effectifs des produits en cause, la notion de public pertinent couvre aussi les **acquéreurs potentiels** de ces produits, ainsi que les membres du public qui ne sont qu'**indirectement en contact** avec la marque, dans la mesure où ces groupes de consommateurs sont également ciblés par les produits en cause (par exemple les passionnés de sport s'agissant des vêtements d'athlétisme, ou encore les personnes qui prennent régulièrement l'avion s'agissant des compagnies aériennes).

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 «NASDAQ»	Les services concernés sont des services de cotation des cours de bourse compris dans les classes 35 et 36, qui s'adressent normalement à des professionnels. L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «NASDAQ» apparaît presque quotidiennement dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées qui peuvent être lu(e)s/regardé(s) partout en Europe. Par conséquent, la chambre de recours était fondée à conclure que, pour le public européen, la renommée de la marque «NASDAQ» devait être appréciée non seulement parmi les professionnels, mais également dans une partie importante du sous-secteur du grand public (points 47 et 51).
T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE»	La preuve de la renommée étaye et renforce le fait que le public pertinent dans le cas des <i>représentations de théâtre</i> est le grand public et non un cercle restreint et exclusif. Les activités de l'intervenante faisaient l'objet de publicité, de présentations et de commentaires dans de nombreux journaux ciblant le grand public. L'intervenante a fait des tournées dans différentes régions du Royaume-Uni et s'est produite devant un large public au Royaume-Uni. Le fait qu'il s'agit d'une activité à grande échelle, et donc d'un service rendu au grand public, est démontré par le chiffre d'affaires élevé et le grand nombre d'entrées vendues. En outre, il ressort de documents soumis par l'intervenante que cette dernière a reçu des ressources annuelles de parrainage de la part d'entreprises de divers secteurs atteignant également le grand public, tels que des banques, des entreprises dans le domaine des boissons alcoolisées ainsi que des producteurs d'automobiles (points 3 et 36).

Très souvent, un produit donné concerne **divers groupes d'acheteurs** aux profils différents, comme c'est le cas pour les produits à usages multiples, ou les produits qui transitent par plusieurs intermédiaires avant d'atteindre leur destination finale (distributeurs, détaillants, utilisateurs finaux). Dans ce cas, la question se pose de savoir si la renommée doit être appréciée au sein de chaque groupe distinct, ou si elle doit s'étendre à tous les types d'acquéreur. L'exemple donné par la Cour dans l'affaire «General Motors», C-375/97 (milieu professionnel donné) implique que la renommée au sein d'un seul groupe peut suffire.

De même, si la marque antérieure est enregistrée pour des **produits** ou services très **hétérogènes**, différents types de public peuvent être concernés par chaque type de produits, et, partant, la renommée globale de la marque doit être appréciée séparément pour chaque catégorie de produits concernés.

Il convient de souligner que les observations qui précèdent ne concernent que le type de public à prendre en compte pour apprécier si la marque antérieure a atteint le seuil de renommée fixé par la Cour dans l'affaire *General Motors*. Toutefois, pour apprécier le préjudice ou le profit indu, la question se pose de savoir si la marque antérieure doit également être connue du public concerné s'agissant des produits ou services couverts par la marque postérieure, car, dans le cas contraire, l'on voit mal comment le public pourrait associer les deux marques. Cette question est examinée au point 3.4 ci-dessous.

3.1.2.3 Les produits et services couverts

Les produits et services doivent avant tout être ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et pour lesquels la renommée est revendiquée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1473/2010-1 «SUEDTIROL»	L'opposition a été rejetée car les marques antérieures n'étaient pas enregistrées pour les services qui, selon l'opposant, jouissent d'une renommée. L'article 8, paragraphe 5, du RMC peut uniquement être invoqué si la marque dont l'opposant revendique la notoriété/renommée est une marque enregistrée et si les produits/services pour lesquels cette renommée/notoriété est invoquée figurent sur le certificat (point 49).

Les produits et services auxquels les éléments de preuve font référence doivent être identiques (pas seulement similaires) aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1033/2009-4 «PEPE»	Les produits qui ont été jugés comme jouissant d'une renommée en Allemagne par la décision et l'ordonnance en question ne concernent que des articles de soins de la peau et du corps et une crème pour enfants. Ces articles ne sont pas identiques aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 3, <i>produits de maquillage; produits pour le soin des ongles; à savoir vernis à ongles et dissolvant</i> . Par conséquent, l'opposant n'a pas prouvé la renommée pour la marque allemande antérieure dans les territoires concernés (point 31).

Lorsque la marque antérieure est enregistrée pour un large éventail de produits ou de services ciblant différents types de public, il y a lieu d'apprécier la renommée séparément pour chaque catégorie de produits. Dans ce cas, il peut arriver que la marque antérieure n'ait pas de renommée pour tous les produits, faute peut-être d'avoir été utilisée pour certains d'entre eux, tandis que pour d'autres elle n'a peut-être pas atteint le degré de connaissance nécessaire pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

Par conséquent, si les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d'une **renommée partielle**, c'est-à-dire si la renommée ne concerne que certains des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, ce n'est que dans cette mesure que ladite marque peut être protégée au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Par conséquent, **seuls ces produits** peuvent être pris en compte aux fins de l'examen.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1588/2009-4 «PINEAPPLE»	La chambre de recours a conclu que le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures ne concernaient pas les produits et services de l'opposant, qui étaient considérés comme identiques aux produits et services contestés. En effet, aucun caractère distinctif ou renommée n'a été prouvé pour ces produits et services, à l'exception des <i>logiciels informatiques compris dans la classe 9</i> (point 43).
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	Les preuves soumises démontraient dans une mesure suffisante que la marque «ARENA» était connue d'une part significative du public pertinent. Toutefois, les preuves en question ne comportaient aucune information permettant de déterminer le niveau de connaissance de la marque «ARENA» dans des secteurs autres que <i>les vêtements de natation ou les accessoires de natation</i> (points 58 et 60).

3.1.2.4 Le territoire pertinent

Selon l'article 8, paragraphe 5, du RMC, le **territoire pertinent** à retenir pour démontrer la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit **jouir d'une renommée dans le territoire dans lequel elle est enregistrée**. Par conséquent, le territoire à prendre en compte est l'État membre concerné pour les marques nationales, et l'Union européenne pour les marques communautaires.

Dans l'affaire *General Motors*, la Cour a indiqué, à propos des marques nationales, qu'il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'État membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. Pour le territoire Benelux en particulier, la Cour a soutenu qu'une partie substantielle de celui-ci pouvait correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux (arrêt du 14 septembre 1999, *General Motors*, C-375/97, points 28 et 29).

La Cour de justice a précisé que, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, la renommée sur le territoire d'un seul État membre peut suffire.

N° de l'affaire	Commentaire
C-301/07 «PAGO»	Cette affaire concerne une marque communautaire jouissant d'une renommée en Autriche. La Cour a indiqué qu'une marque communautaire doit être connue dans une partie substantielle de la Communauté par une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque. Compte tenu des faits exposés dans cette affaire, le territoire de l'État membre en cause (Autriche) a été considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté (points 29 et 30).

Toutefois, en règle générale, il faut tenir compte, pour évaluer si la partie du territoire en cause constitue une partie substantielle, à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y réside, ces deux critères pouvant influencer sur l'importance globale du territoire en cause.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1283/2006-4 PANCHO (fig.)»	«RANCHO Même si les preuves soumises démontraient l'utilisation de la marque dans 17 restaurants en France en 2002, ce chiffre a été considéré comme relativement bas pour un pays qui compte 65 millions d'habitants. Par conséquent, la renommée n'a pas été prouvée (point 22).

Les opposants indiquent souvent dans l'acte d'opposition que la renommée de la marque antérieure s'étend au-delà du territoire de protection (par exemple, ils invoquent une renommée paneuropéenne pour une marque nationale). Dans ce cas, la revendication de l'opposant doit être examinée pour le territoire pertinent.

De même, les **pièces produites doivent se rapporter précisément au territoire concerné**. Par exemple, des pièces concernant le Japon ou des régions mal définies ne permettent pas d'établir la renommée dans l'Union européenne ou dans un État membre. Ainsi, le montant des ventes réalisées dans l'ensemble de la Communauté ou dans le monde entier ne saurait prouver la renommée dans un État membre donné si les données en cause ne sont pas ventilées par territoire. Autrement dit, pour être prise

en compte, une renommée «plus large» doit aussi être démontrée précisément pour le territoire concerné.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1718/2008-1 «LINGLONG»	La plupart des documents soumis faisaient référence à des pays en dehors de l'Union européenne, principalement la Chine, le pays d'origine de l'opposant, ainsi que d'autres pays asiatiques. Par conséquent, l'opposant ne peut revendiquer la possession d'une marque notoirement connue dans l'UE (point 53).
R 1795/2008-4 «ZAPPER-CLICK» (appel rejeté T-360/10)	Dans la notification d'annulation, la partie défenderesse a affirmé que la renommée était réclamée pour le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, l'enregistrement international ne visait que l'Espagne, la France et le Portugal et ne s'étendait donc pas jusqu'au territoire du Royaume-Uni. De surcroît, la partie défenderesse n'a soumis aucune preuve d'une quelconque renommée dans les États membres désignés par l'enregistrement international (point 45).

Toutefois, lorsque la renommée invoquée s'étend au-delà du territoire de protection et qu'il existe des preuves à cet égard, cet élément doit être pris en compte parce qu'il peut renforcer la renommée constatée dans le territoire de protection.

3.1.2.5 La date à prendre en compte

L'opposant doit démontrer que la marque antérieure avait acquis une renommée à la **date de dépôt** de la demande de marque communautaire contestée, compte tenu, le cas échéant, de toute **priorité** revendiquée, à condition bien entendu que cette revendication ait été admise par l'Office.

Il faut en outre que la renommée de la marque antérieure subsiste jusqu'à ce que la décision concernant l'opposition soit rendue. Toutefois, il suffira en principe que l'opposant démontre que sa marque avait déjà une renommée à la date de dépôt/priorité de la demande de marque communautaire, tandis qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de démontrer toute **perte de renommée** ultérieure. En pratique, ce cas sera assez exceptionnel, puisqu'il présuppose un changement spectaculaire des conditions du marché sur une période relativement brève.

Le fait que l'opposition soit fondée sur une **demande antérieure** ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, lequel englobe les demandes antérieures par référence à l'article 8, paragraphe 2, du RMC. Dans la plupart des cas, la demande antérieure n'aura pas acquis de renommée suffisante dans un si bref délai. Néanmoins, l'on ne saurait exclure a priori la possibilité qu'un degré suffisant de renommée soit atteint sur une période exceptionnellement courte. Par ailleurs, la demande peut également concerner une marque déjà utilisée depuis longtemps au moment du dépôt de la demande, et qui a eu assez de temps pour acquérir une renommée. En tout état de cause, les effets de l'enregistrement étant rétroactifs, l'applicabilité de l'article 8, paragraphe 5, du RMC aux demandes antérieures ne peut être considérée comme une dérogation à la règle selon laquelle l'article 8, paragraphe 5, du RMC, ne s'applique qu'aux enregistrements antérieurs, comme indiqué en conclusion au point 2.1 ci-dessus.

En règle générale, **plus la date des éléments de preuve est proche de la date à prendre en compte**, plus il sera **facile** de présumer que la marque antérieure avait **acquis une renommée** à cette date. Il est probable que la valeur de preuve d'un document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de

dépôt. Des éléments de preuve de la renommée concernant un point ultérieur dans le temps pourraient permettre de tirer des conclusions concernant la renommée de la marque antérieure à la date à prendre en compte (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, «La Mer Technology», C-259/02, point 31; arrêt du 17 avril 2008, «FERRO», C-108/07, point 53; arrêt du 15 décembre 2005, «Forme d'un briquet à pierre», T-262/04, point 82).

C'est pourquoi les pièces déposées en vue de prouver la renommée doivent être datées, ou du moins **indiquer clairement à quelle date** les faits attestés ont eu lieu. Par conséquent, les documents non datés ou les documents portant une date ajoutée ultérieurement (dates inscrites manuellement sur des documents imprimés, par exemple) ne peuvent pas fournir des informations fiables sur la date à prendre en compte.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0055/2009-2 «BRAVIA»	Les preuves démontraient que la marque «BRAVIA» était utilisée pour des téléviseurs LCD en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Allemagne, en Turquie, au Portugal, en Autriche, en France, en Italie et aux Pays-Bas. Toutefois, aucun des documents soumis n'était daté. L'opposant n'a soumis aucune information relative à la durée. Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, étaient insuffisants pour prouver la renommée au sein de l'Union européenne (points 27 et 28).
R 1033/2009-4 «PEPE»	De l'avis de la chambre de recours, un arrêt de 1972 ne suffisait pas pour prouver le caractère distinctif accru au moment du dépôt de la demande de MC, à savoir le 20 octobre 2006. De plus, «il découle de la décision du Tribunal [T-164/03] que la renommée de la marque antérieure a été évaluée au 13 juin 1996, soit plus de dix ans avant la date à prendre en compte pour établir la renommée» (point 31).

Lorsque le **délai écoulé** entre la date des preuves les plus récentes de l'usage et la date de dépôt de la demande de marque communautaire est très **important**, il convient d'apprécier avec soin la pertinence des preuves eu égard au type de produits ou de services concernés. En effet, l'évolution des habitudes et des perceptions des consommateurs peut prendre un certain temps, généralement en fonction du marché concerné.

Le marché de l'habillement, par exemple, est fortement lié aux saisons et aux différentes collections présentées chaque trimestre. Ce facteur devra être pris en compte pour apprécier une éventuelle perte de renommée dans ce secteur. De même, le marché des fournisseurs internet et des sociétés de commerce électronique est très concurrentiel et connaît une croissance rapide, ainsi qu'un déclin rapide, de telle sorte que la renommée risque de connaître une dilution plus rapide dans ce domaine que dans d'autres secteurs du marché.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0883/2009-4 «MUSTANG»	La partie requérante n'est pas parvenue à prouver que la marque antérieure était déjà notoirement connue à la date de la demande de la marque communautaire contestée. Les certificats relatifs à la renommée de la «désignation Mustang» ne font référence ni à la marque figurative «Calzados Mustang» revendiquée ni à la période pendant laquelle la renommée doit être déterminée (point 28).

Une question similaire se pose en cas de **preuves postérieures à la date de dépôt** de la demande de marque communautaire. Bien qu'en règle générale ces preuves ne soient pas suffisantes en soi pour établir que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la marque communautaire, il ne convient pas de les rejeter comme non pertinentes. Étant donné que la renommée s'acquiert généralement sur plusieurs années, qu'il n'est pas possible de la faire brusquement apparaître ou disparaître, et que certains types de preuves (sondages d'opinion, déclarations sous serment, par exemple) ne sont pas nécessairement disponibles avant la date à prendre en compte, puisqu'ils ne sont généralement établis qu'après la survenance du litige, il convient d'évaluer ces pièces sur la base de leur contenu **et conjointement avec le reste des preuves**. Par exemple, un sondage d'opinion réalisé après la date à prendre en compte et mettant en évidence un degré suffisamment élevé de connaissance peut suffire pour prouver que la marque avait acquis une renommée à cette date, s'il est établi par ailleurs que les conditions du marché n'ont pas changé (par exemple, que le même niveau de ventes et de dépenses publicitaires a été maintenu avant la réalisation de ce sondage).

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmées par C-100/11 P	Même si la renommée d'une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la marque contestée, les documents portant une date postérieure à cette date ne sauraient toutefois être privés de valeur probante s'ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date (point 52).

On ne peut exclure automatiquement la possibilité qu'un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles compte tenu du fait qu'en règle générale, une marque acquiert sa renommée progressivement. Il est probable que la valeur de preuve d'un tel document varie en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2004, «La Mer Technology», C-259/02, point 31; arrêt du 17 avril 2008, «Ferro», point 53, C-108/07 P; arrêt du 15 décembre 2005, «Shape of a lighter», T-262/04, point 82).

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, confirmées par C-100/11 P	Les articles de presse produits ont permis d'établir l'existence d'une importante couverture médiatique en ce qui concerne les produits commercialisés sous la marque BOTOX à la date de dépôt des marques contestées (point 53).

3.1.3 Appréciation de la renommée – Facteurs pertinents

Après avoir indiqué que «ni la lettre ni l'esprit de l'article 5, paragraphe 2, de la directive n'autorisent à exiger que la marque soit connue d'un **pourcentage déterminé** du public», la Cour a également soutenu qu'il convient de prendre en considération **tous les éléments pertinents** lors de l'appréciation de la renommée de la marque antérieure, à savoir, «**notamment la part de marché** détenue par la marque, **l'intensité, l'étendue géographique** et la **durée** de son usage, ainsi que **l'importance des investissements** réalisés par l'entreprise pour la promouvoir» (arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, points 25 et 27).

Si l'on considère conjointement ces deux déclarations, il s'ensuit que le degré de connaissance requis aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMC ne peut être défini de façon abstraite, mais doit être évalué au **cas par cas** en tenant compte **non seulement du degré de connaissance de la marque, mais aussi de tout autre fait pertinent du cas d'espèce**, autrement dit de tout facteur susceptible de fournir des informations sur les performances de la marque sur le marché.

La liste de facteurs à prendre en considération pour apprécier la renommée d'une marque antérieure (notamment la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir) servent seulement comme des exemples.

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 'Nasdaq'	<p>L'opposant a fourni des preuves détaillées relatives à l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'utilisation de sa marque NASDAQ et le montant dépensé dans la promotion, la démonstration qu'elle était connue d'une partie significative du public concerné par elle. La Cour estime que le fait qu'il n'a pas produit de chiffres concernant la part de marché ne remet pas en cause cette conclusion (par. 51).</p> <p>La Cour a conclu que la liste des facteurs à prendre en considération afin de déterminer la réputation d'une marque antérieure ne servent qu'à titre d'exemples, que tous les éléments pertinents dans l'affaire doit être prise en considération et, d'autre part, l'autre détaillé et vérifiable éléments de preuve produits par l'intervenante est déjà suffisant en soi pour prouver de façon concluante la réputation de sa marque NASDAQ (point 52).</p>

Par ailleurs, les facteurs pertinents doivent être appréciés non seulement en vue d'établir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, mais aussi afin de déterminer si les **autres conditions** liées à la renommée sont remplies, par exemple si la renommée invoquée couvre une partie significative du territoire pertinent, ou si la renommée avait réellement été acquise avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de la marque communautaire contestée.

Il convient également de noter que le même type de test est mis en œuvre pour déterminer si la marque a acquis par l'usage un **caractère distinctif accru** aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, ou si la marque est **notoirement connue** au sens de l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, car, dans tous les cas, l'objet de la preuve est en substance le même, à savoir le degré de connaissance de la marque par le public pertinent, sans préjudice du seuil exigé dans chaque cas.

3.1.3.1 La connaissance de la marque

L'affirmation de la Cour selon laquelle il n'y a pas lieu d'«exiger que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public» ne saurait être interprétée en ce sens que les chiffres concernant la connaissance de la marque ne sont pas pertinents pour l'appréciation de la renommée, ou qu'il convient de leur attribuer une valeur probante moindre pour cette appréciation. Elle implique seulement que les pourcentages de connaissance définis de façon abstraite risquent de ne pas être appropriés dans tous les cas d'espèce et que, par conséquent, il n'est **pas possible de fixer a priori un seuil de connaissance applicable d'une façon générale**, au-delà duquel il faudrait présumer que la marque est renommée (voir, à cet égard et par analogie, l'arrêt du 4 mai 1999, «Windsurfing Chiemsee», affaires conjointes C-108/97 et C-109/97,

point 52; arrêt du 22 juin 1999, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», C-342/97, point 24; arrêt du 16 novembre 2011, «DORMA», T-500/10, point 52).

Dès lors, bien qu'il ne soit pas expressément cité par la Cour parmi les facteurs à prendre en compte pour apprécier la renommée, **le degré de connaissance** de la marque par le public pertinent est **directement pertinent** et peut être particulièrement utile pour apprécier si la marque est suffisamment connue aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, à condition bien sûr que la méthode de calcul soit fiable.

En règle générale, il est d'autant **plus facile** d'admettre que **la marque a une renommée** que le **pourcentage de connaissance de la marque est élevé**. Toutefois, en l'absence de seuil clairement défini, les pourcentages de connaissance ne sont **convaincants** que si les preuves mettent en évidence un **degré élevé** de connaissance de la marque. Les pourcentages considérés isolément ne sont pas probants. Comme expliqué ci-dessus, la renommée doit plutôt être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Il est d'autant moins nécessaire de fournir des preuves complémentaires attestant de la renommée que le degré de connaissance est élevé, et vice versa.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0765/2009-1 «BOB THE BUILDER (fig.)»	Les preuves soumises ont permis de démontrer que la marque antérieure jouissait d'une importante renommée en Suède pour les <i>gelées confitures, panades de fruits, boissons fruitées, concentrés pour la production de boissons et de jus</i> . Selon le sondage mené par TNS Gallup, la connaissance spontanée (réponses téléphoniques à la question «Quelles sont les marques de – "la catégorie de produits en question est citée" – dont vous avez déjà entendu parler ou que vous connaissez?») pour la marque «BOB» variait entre 25 et 71 %, en fonction des produits visés: <i>compotes de pommes, confitures, marmelades, sodas, boissons fruitées et jus de fruits</i> . La connaissance du support (réponse à un questionnaire montrant les produits de la marque) variait entre 49 et 90 %, en fonction des produits. En outre, entre 2001 et 2006, la part de marché moyenne oscillait entre 30 et 35 % pour les catégories de produits ci-dessus (point 34).

Lorsqu'il s'avère, au vu des preuves, que la marque ne jouit que d'un **degré de connaissance plus faible**, il convient de ne pas présumer automatiquement sa renommée. Autrement dit, la plupart du temps, **de simples pourcentages ne sont pas probants** en tant que tels. Dans ce cas, c'est seulement si les preuves de la connaissance sont étayées par des indications suffisantes concernant la performance globale de la marque sur le marché que l'on pourra évaluer, avec un degré raisonnable de certitude, si la marque est connue d'une partie significative du public pertinent.

3.1.3.2 La part de marché

La **part de marché** des produits proposés ou vendus sous la marque et la **position** de la marque sur le marché sont des indications précieuses pour l'appréciation de la renommée, car elles permettent toutes deux de connaître le **pourcentage du public pertinent** qui **achète en réalité** les produits et de mesurer le succès de la marque par rapport aux produits concurrents.

On entend par part de marché le **pourcentage du total des ventes** réalisées sous une marque dans un secteur donné du marché. Pour définir le secteur du marché concerné, il convient de tenir compte des produits ou des services pour lesquels la **marque a été utilisée**. Si ces produits ou services sont plus limités que ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, l'on se trouve dans un cas de renommée partielle, similaire à celui qui se produit lorsque la marque est enregistrée pour un large éventail de produits, mais n'a acquis une renommée que pour une partie d'entre eux. Dans ce cas, seuls **les produits ou services pour lesquels la marque a été réellement utilisée et a acquis une renommée** sont pris en compte aux fins de cet examen.

Ainsi, une **part de marché très substantielle**, ou une **position de leader** sur le marché, constitue généralement un **argument de poids en faveur de la renommée**, en particulier si elle est associée à un degré suffisamment élevé de connaissance de la marque. À l'inverse, une **faible part de marché** plaide, dans la plupart des cas à **l'encontre de la renommée**, à moins qu'il n'existe d'autres facteurs suffisants, à eux seuls, pour justifier cette revendication.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	«l'importance de la part de marché du BOTOX au Royaume-Uni, 74,3 % en 2003 , tout comme le degré de connaissance de la marque de 75 % au sein du public spécialisé habitué aux traitements pharmaceutiques contre les rides, suffit à étayer l'existence d'un degré considérable de reconnaissance sur le marché» (point 76).
T-8/03 «EMILIO PUCCI»	Le Tribunal a estimé que l'opposant n'était pas parvenu à prouver le caractère distinctif accru ou la renommée de ses marques antérieures, étant donné que les preuves soumises (publicités, sept lettres de plusieurs directeurs publicitaires et une cassette vidéo) ne contenaient pas d'éléments objectifs suffisamment circonstanciés ou vérifiables pour permettre d' apprécier la part de marché détenue par les marques EMIDIO TUCCI en Espagne, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de leur usage ou l'importance des investissements faits par l'entreprise pour les promouvoir (point 73).

Une **part de marché modérée n'est pas toujours un argument probant à l'encontre de la renommée** car le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut dépasser amplement celui des acquéreurs effectifs des produits en cause. Tel est notamment le cas des produits qui sont normalement destinés à plusieurs utilisateurs (magazines familiaux ou journaux, par exemple) (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, points 35 et 36, et arrêt du 10 juillet 2007, «NASDAQ», T-47/06, points 47 et 51) ou des produits de luxe, connus de nombreuses personnes, mais que seuls certains peuvent acquérir (par exemple, un pourcentage élevé de consommateurs européens connaissent la marque «Ferrari» pour les voitures, mais seuls quelques-uns en possèdent une). C'est pourquoi la part de marché attestée par des éléments de preuve doit être appréciée en tenant compte des particularités du marché concerné.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1659/2011-2 «KENZO»	Aux yeux du public européen, «KENZO» fait référence à un fournisseur de premier plan de produits de mode et de luxe sous la forme de parfums, de produits cosmétiques et de vêtements. Le public pertinent a toutefois été considéré comme étant le grand public (point 29).

Dans certains cas, il n'est **pas facile de définir la part de marché** de la marque antérieure, notamment lorsque la taille exacte du marché concerné ne peut être déterminée avec précision, en raison des particularités des produits ou des services concernés.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0446/2010-1 «TURBOMANIA»	La présence limitée du produit sur le marché ne l'a aucunement empêché d'acquérir une certaine notoriété auprès du public concerné. Les éléments de preuve ont clairement démontré que la marque en question est continuellement apparue dans les magazines spécialisés de ce marché entre décembre 2003 et mars 2007 (date de dépôt de la demande de marque communautaire). Cela signifie que le public ciblé par les magazines a eu un contact constant et prolongé avec la marque de l'opposant pendant une période de trois ans avant la date concernée. Une telle présence dans la presse, ciblant spécifiquement le public concerné, constituait une preuve suffisante de la connaissance de la marque par le public (point 31).

Dans ce cas, **d'autres indications similaires** peuvent être pertinentes, comme l'audimat pour la télévision, par exemple dans le cas de courses automobiles ou d'autres événements à caractère sportif ou culturel.

N° de l'affaire	Commentaire
T-47/06 «NASDAQ»	L'opposant a soumis des preuves démontrant que la marque «NASDAQ» apparaissait presque quotidiennement, en particulier par le biais de références aux indices NASDAQ, dans de nombreux journaux et sur de nombreuses chaînes télévisées susceptibles d'être lus/regardées partout en Europe. L'opposant a également soumis des preuves d'investissements publicitaires substantiels . Le Tribunal a estimé que la renommée était prouvée, même si l'opposant n'avait soumis aucun chiffre relatif aux parts de marché (points 47 à 52).

3.1.3.3 L'intensité de l'usage

L'intensité de l'usage d'une marque peut être démontrée par référence au **volume de ventes** (nombre d'unités vendues) et au **chiffre d'affaires** (montant total des ventes) réalisés par l'opposant pour les produits revêtus de la marque. En règle générale, les chiffres à prendre en compte correspondent aux ventes d'une année, mais il peut arriver qu'une unité de temps différente soit utilisée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 2100/2010-1 «SEXIALIS»	Les documents soumis (articles de presse, chiffres de vente, enquêtes) montrent que le signe antérieur «CIALIS» était très régulièrement utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, que les produits portant la marque «CIALIS» étaient commercialisés dans plusieurs États membres, où ils jouissaient d'une position de choix parmi les marques les plus populaires, et qu'ils bénéficiaient d'un important taux de connaissance par rapport au leader du marché «VIAGRA». La part de marché en hausse constante ainsi que les chiffres de vente ont permis de démontrer «l'expansion très nette de " CIALIS"» (point 55).

Pour évaluer l'importance d'un chiffre d'affaires ou d'un volume de ventes donné, il convient de tenir compte de **l'importance du marché concerné en termes de population**, dans la mesure où ce facteur a une incidence sur le nombre d'acquéreurs potentiels des produits en cause. L'importance relative du même volume de ventes sera bien plus grande au Luxembourg, par exemple, qu'en Allemagne.

Par ailleurs, la question de savoir si un volume de ventes ou un chiffre d'affaires donné est substantiel ou non dépend du **type de produit** concerné. Par exemple, il est beaucoup plus facile d'atteindre un volume de ventes important pour des produits courants de grande consommation que pour des produits de luxe ou des produits durables pour lesquels les achats sont rares, ce qui ne veut pas dire pour autant que le nombre de consommateurs mis en présence de la marque est supérieur dans le premier cas, puisqu'il est probable que la même personne aura acheté plusieurs fois le même produit. Il s'ensuit que **la nature, la valeur et la durabilité** des produits ou des services en cause doivent être prises en considération pour déterminer l'importance d'un volume de ventes ou d'un chiffre d'affaires donné.

Le volume des ventes et le chiffre d'affaires sont plus utiles en tant qu'**indications indirectes** à apprécier conjointement avec le reste des preuves, qu'en tant que preuve directe de la renommée. En particulier, ces indications peuvent être particulièrement utiles pour **compléter les informations données par les pourcentages** concernant la part de marché et la connaissance de la marque, en donnant une **impression plus réaliste** du marché. Par exemple, elles peuvent mettre en évidence un très gros montant de ventes pour une part de marché qui n'est guère impressionnante, ce qui peut être utile pour apprécier la renommée dans le cas de marchés concurrentiels, sur lesquels il est en général plus difficile pour une marque isolée de représenter une fraction substantielle du total des ventes.

En revanche, lorsque la part de marché des produits pour lesquels la marque est utilisée n'est pas fournie séparément, il n'est pas possible de déterminer si un chiffre d'affaires donné correspond ou non à une forte présence sur le marché, à moins que l'opposant ne produise également des pièces indiquant la **taille globale du marché concerné en termes financiers**, de façon à permettre de déduire sa part de marché.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1054/2007-4 «mandarino» (fig.)	La renommée n'était pas suffisamment prouvée, en particulier parce qu'aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs finaux concernés. En outre, aucun document relatif à la part de marché des produits de l'opposant n'a été soumis. Les informations relatives à la part de marché revêtent une très grande importance dans le secteur de l'activité principale de l'opposant (<i>sacs à main, objets pour le transport, accessoires et vêtements</i>), qui est un «secteur très fragmenté et soumis à une rude concurrence» et dans lequel cette gamme de produits est prisée par de nombreux concurrents et concepteurs (points 59 à 61).

Il ne faut pas pour autant sous-estimer l'importance du chiffre d'affaires ou du volume des ventes, car ces deux éléments sont des indications significatives du **nombre de consommateurs** qui sont censés avoir été en contact avec la marque. Dès lors, **il n'est pas exclu** qu'un chiffre d'affaires ou un volume de ventes **substantiel** puisse, dans certains cas, être **décisif** pour la constatation d'une renommée, soit à lui seul, soit conjointement avec d'autres éléments de preuve limités.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0445/2010-1 «FLATZ»	Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, notamment une publicité intensive pour la marque, en continu et de façon ininterrompue dans la presse spécialisée et lors de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (points 41, 42, 50 et 51).
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	L'absence de chiffres relatifs à la part de marché détenue par la marque «ARENA» dans les pays concernés ne suffisait pas en soi pour remettre en question l'identification de la renommée. Premièrement, la liste de facteurs à prendre en considération pour déterminer la renommée d'une marque antérieure ne sert qu'à titre d'exemple, étant donné qu'il convient de tenir compte de toutes les preuves pertinentes dans le cas d'espèce et, deuxièmement, les autres preuves détaillées et vérifiables soumises par l'opposant suffisent à elles seules à prouver un important degré de connaissance de la marque «ARENA» parmi le public concerné (point 59).

Toutefois, étant donné que cette démarche dérogerait à la règle selon laquelle la renommée doit être évaluée sur la base d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, il convient d'éviter, en règle générale, de conclure à l'existence d'une renommée en se fondant de manière quasi-exclusive sur ces chiffres, ou du moins de limiter cette approche aux cas exceptionnels justifiant réellement une présomption de ce type.

3.1.3.4 L'étendue géographique de l'usage

Les indications concernant l'étendue territoriale de l'usage servent principalement à déterminer si la renommée invoquée est **suffisamment étendue pour couvrir une partie substantielle** du territoire concerné, au sens indiqué au point 3.1 ci-dessus. À cet égard, il convient de tenir compte de la densité de population des régions concernées, car le critère à appliquer en dernière analyse est celui de la proportion de consommateurs connaissant la marque, plutôt que celui de la taille de la zone géographique en tant que telle. De même, il importe de considérer la connaissance de la marque par le public et non la disponibilité des produits ou services. Dès lors, une marque peut jouir d'une renommée étendue en termes de territoire sur la base de publicités, d'opérations de promotion, d'informations parues dans les médias, etc.

En règle générale, plus l'usage est répandu, plus il est aisé de conclure que la marque a franchi le seuil exigé, tandis que toute indication attestant d'un usage excédant une partie substantielle du territoire concerné constitue un signe positif en faveur de la renommée. À l'inverse, un usage très limité dans le territoire concerné constitue un argument de poids à l'encontre de la renommée, par exemple lorsque la grande majorité des produits est exportée vers un pays tiers dans des conteneurs fermés, directement à partir du site de production.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0966/2010-1 «ERT (fig.)»	Si la marque antérieure avait été notoirement connue pour les émissions de télévision et les magazines dans les 27 États membres de l'Union européenne, l'opposant n'aurait eu aucun mal à fournir des informations sur la «portée de la marque» juste avant 2008, lors du dépôt de la demande de marque communautaire. Les chiffres de vente du magazine ne concernaient toutefois pas la période correcte. Les documents soumis ne donnaient aucune indication quant à l'étendue de la connaissance par le public de l'existence de ladite marque (points 16 et 18).

Toutefois, la preuve de l'usage réel dans le territoire concerné ne doit pas être considérée comme une condition nécessaire de l'acquisition d'une renommée, car ce qui importe le plus, c'est la connaissance de la marque en tant que telle, et non la façon dont elle a été acquise.

Cette connaissance peut découler, par exemple, d'une campagne de publicité intensive antérieure au lancement d'un nouveau produit, ou d'achats transfrontaliers importants générés par un écart de prix significatif sur les marchés concernés, phénomène souvent décrit comme une «**retombée territoriale**» de la renommée (retombée d'un territoire à un autre). Toutefois, lorsque des circonstances de ce type sont invoquées, elles doivent être démontrées preuves à l'appui. Par exemple, l'on ne peut présumer, du seul principe de libre échange en vigueur dans l'Union européenne, que les produits mis en vente dans l'État membre X ont également pénétré le marché de l'État membre Y en grandes quantités.

3.1.3.5 La durée de l'usage

Les indications concernant la durée de l'usage sont particulièrement utiles pour déterminer la **longévité** de la marque. Plus la durée de l'usage de la marque sur le marché est longue, plus le nombre de consommateurs susceptibles d'avoir été en contact avec la marque est élevé, et plus il est probable que ces consommateurs aient été exposés plus d'une fois à la marque. Par exemple, une présence de 45, 50 ou plus de 100 ans sur le marché est considérée comme un argument de poids en faveur de la renommée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1466/2008-2 et R 1565/2008-2, «COMMERZBANK ARENA»	Les preuves soumises démontraient une durée d'usage (plus de trente ans) et une étendue géographique de l'usage (plus de 75 pays dans le monde entier, y compris les États membres concernés) très impressionnantes de la marque «ARENA» (point 55).
T-369/10 «BEATLE»	Le groupe The Beatles était considéré comme ayant une renommée exceptionnelle, qui s'étend sur une période de plus de 40 ans (point 36).

La durée de l'usage de la marque ne doit pas être déduite simplement de la durée de son enregistrement. L'enregistrement et l'usage ne coïncident pas nécessairement, car l'usage effectif de la marque a pu commencer avant ou après son dépôt. Ainsi, lorsque l'opposant invoque un usage effectif d'une durée supérieure à celle de

l'enregistrement, il lui appartient de prouver que cet usage a bien commencé avant la date de demande de marque.

Cependant, un enregistrement de l'ongue date peut parfois laisser supposer, indirectement, une longue présence sur le marché, car il serait inhabituel que l'opposant maintienne une marque enregistrée pendant de nombreuses décennies sans intérêt économique sous-jacent.

L'élément décisif, en définitive, est la question de savoir si la marque antérieure avait acquis une renommée à la date du dépôt de la demande contestée. La question de savoir si cette renommée existait également à une date antérieure est sans intérêt sur le plan juridique. Ainsi, la preuve d'un **usage continu jusqu'à la date du dépôt** de la demande constitue un argument positif en faveur de la renommée.

En revanche, si **l'usage de la marque a été suspendu** pendant une longue période, ou si le délai écoulé entre la preuve la plus récente de l'usage et le dépôt de la demande de marque communautaire est très long, il sera plus difficile de conclure que la renommée de la marque a survécu à l'interruption de l'usage, ou qu'elle a subsisté jusqu'à la date de dépôt de la demande (voir également le point 3.1.2.5 ci-dessus).

3.1.3.6 Les opérations publicitaires

La **nature et l'ampleur des opérations publicitaires** réalisées par l'opposant constituent des indications utiles pour apprécier la renommée de la marque, dans la mesure où ces opérations ont été entreprises pour créer une image de marque et renforcer la connaissance de la marque parmi le public. Ainsi, une campagne publicitaire **longue, intensive et élargie** peut **inciter fortement à penser** que la marque a acquis une renommée parmi les acquéreurs effectifs ou potentiels de ces produits, et qu'elle a pu en fait devenir notoire au-delà du cercle des acquéreurs effectifs de ces produits.

N° de l'affaire	Commentaire
C-100/11 P «BOTOLIST / BOTOCYL»	Les preuves de la promotion de la marque «BOTOX» en langue anglaise dans la presse scientifique et de vulgarisation étaient suffisantes pour établir la renommée de la marque parmi le grand public et les professionnels de la santé (points 65 et 66).
R 0445/2010-1 «FLATZ»	Même si, pour des raisons de force majeure, la marque antérieure n'a pas réussi à se faire notoirement connaître par des méthodes traditionnelles, à savoir par la vente du produit, elle est toutefois devenue notoirement connue à la suite d'activités promotionnelles, notamment une publicité intensive pour la marque, en continu et de façon ininterrompue dans la presse spécialisée et lors de salons spécialisés, atteignant ainsi virtuellement les trois secteurs concernés du public. La présence limitée du produit sur le marché n'a aucunement empêché le public concerné de savoir que, à la date en question, FLATZ était la marque par laquelle l'opposant identifiait ses <i>machines de bingo électroniques</i> (points 41, 42, 50 et 51).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1659/2011-2 «KENZO» et R 1364/2012-2 «KENZO»	Les produits de l'opposant ont fait l'objet de publicité et d'articles dans bon nombre des principaux magazines de mode dans le monde, ainsi que dans certains périodiques généralistes européens. Conformément à la jurisprudence, la renommée de «KENZO» pour les produits en question est confirmée. Les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d'une renommée sont les produits cosmétiques, les parfums et les vêtements. En raison de son importante renommée, la marque antérieure «KENZO» présente un «attrait incontestable» qui peut être transmis à quasiment tout produit de luxe (point 33). L'affaire ultérieure a permis de confirmer la renommée (point 33).

Même si l'on ne peut exclure la possibilité qu'une marque acquière une renommée avant tout usage effectif, les opérations publicitaires sont généralement insuffisantes, à elles seules, pour démontrer que la marque antérieure a effectivement acquis une renommée (voir également le point 3.1.3.4 ci-dessus). Par exemple, il est difficile de prouver qu'une partie significative du public connaît la marque en faisant exclusivement référence à la promotion ou à la publicité réalisée dans le cadre des préparatifs du lancement d'un nouveau produit, car l'impact réel de la publicité sur la perception du public est difficile à mesurer sans référence aux ventes. Dans ce cas, le seul moyen de preuve dont dispose l'opposant consiste en des sondages d'opinion et des instruments similaires, dont la valeur probante peut varier en fonction de la fiabilité de la méthode utilisée, de la taille de l'échantillon statistique, etc. (pour la force probante des sondages d'opinion, voir également le point 3.1.4 ci-dessous).

L'impact des opérations publicitaires de l'opposant peut être démontré soit **directement**, par référence à l'**importance des dépenses publicitaires**, ou **indirectement**, par déduction à partir de la **nature de la stratégie publicitaire** adoptée par l'opposant et du **type de support utilisé** pour la publicité de la marque.

Par exemple, il convient d'accorder plus de poids à la publicité réalisée sur une chaîne de télévision nationale ou dans une publication périodique prestigieuse qu'aux campagnes de portée régionale ou locale, en particulier si elle s'accompagne d'un audimat ou de tirages élevés. De même, le parrainage d'événements sportifs ou culturels prestigieux peut être un autre signe de promotion intensive, car ce type de programmes implique souvent des investissements considérables.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1673/2008-2 «FIESTA»	À la suite des différentes campagnes publicitaires de Ferrero à la télévision italienne (y compris sur la Rai), il est manifeste que la marque antérieure a fait l'objet d'une vaste exposition auprès des téléspectateurs en 2005 et en 2006. Bon nombre de ces spots publicitaires ont fait l'objet d'une diffusion à des heures de grande audience (par ex., pendant la retransmission du grand prix de Formule 1) (point 41).

Par ailleurs, le **contenu de la stratégie publicitaire** choisie par l'opposant peut être utile et mettre en évidence le **type d'image** que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Cette information peut revêtir une importance particulière pour apprécier le risque qu'un préjudice soit porté à une image particulière dont la marque serait porteuse ou le risque qu'un profit en soit tiré indûment, car l'existence et le contenu de cette image doivent ressortir très nettement des preuves produites par l'opposant (voir également le point 3.4 ci-dessous).

N° de l'affaire	Commentaire
T-332/10 «VIAGUARA» («VIAGRA»)	Le Tribunal a estimé que, s'agissant de la nature des produits concernés, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les propriétés aphrodisiaques et stimulantes revendiquées à des fins commerciales par les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 coïncidaient avec les indications thérapeutiques du produit de la marque antérieure ou, à tout le moins, avec les images projetée par celle-ci, à savoir une image de plaisir, de vitalité, de force et de jeunesse (point 66).
R 0306/2010-4 «CARRERA» (recours T-0173/11)	La marque de l'opposant n'est pas seulement connue en tant que telle. En effet, en raison du prix élevé des voitures de sport, des dépenses élevées consenties par l'opposant en publicités et de ses victoires lors de courses, le public l'associe à une image de luxe, de haute technologie et de hautes performances (point 31).

3.1.3.7 Les autres facteurs

La Cour a précisé que la liste des facteurs présentée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif, et a souligné que tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure (arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, point 27). D'autres facteurs sont mentionnés dans la jurisprudence de la Cour relative au caractère distinctif accru acquis par l'usage, ou dans les recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires. Ainsi, les éléments suivants peuvent être ajoutés aux facteurs exposés ci-dessus en fonction de leur pertinence dans chaque cas d'espèce: mesures d'exécution suivies d'effet; nombre d'enregistrements; certificats et prix; et valeur associée à la marque.

Mesures d'exécution suivies d'effet

Le fait qu'une marque ait donné lieu à des mesures d'exécution suivies d'effet pour des produits ou des services non similaires revêt de l'importance parce qu'il peut montrer que la protection est admise pour des produits ou services non similaires, du moins par rapport à d'autres commerçants.

Ces mesures peuvent consister en des poursuites extrajudiciaires suivies d'effet, telles que l'acceptation de demandes de ne pas faire, en la conclusion d'accords de délimitation dans les affaires de marques ou en d'autres opérations similaires.

En outre, les pièces attestant que la renommée de la marque de l'opposant a été reconnue et protégée, à plusieurs reprises, contre des actes délictueux par des **décisions d'autorités judiciaires ou administratives** constituent une indication importante: elles montrent que la marque jouit effectivement d'une renommée dans le territoire pertinent, en particulier lorsque ces décisions sont récentes. Leur impact peut être renforcé lorsque les décisions de ce type sont nombreuses (sur la force probante des décisions, voir le point 3.1.4.4 ci-dessous). Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), aliéna 5), des Recommandations de l'OMPI.

Nombre d'enregistrements

Le **nombre** et la **durée des enregistrements** et des demandes dont la marque a fait l'objet en Europe ou dans le monde constituent également des facteurs pertinents, mais donnent, en tant que tel, une faible indication du degré de connaissance du signe par le public pertinent. Le fait que l'opposant possède de nombreux enregistrements de marques et dans de nombreuses classes peut attester indirectement d'une diffusion internationale de la marque, mais ne peut prouver de manière décisive son existence d'une renommée. Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 4), des Recommandations de l'OMPI, qui précise clairement la nécessité d'un usage effectif: la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque sont pertinentes «dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la connaissance de la marque».

Certificats et prix

Les certificats, les prix et les autres formes similaires de connaissance publique fournissent généralement des informations sur l'historique de la marque, ou mettent en évidence certains aspects qualitatifs des produits de l'opposant, mais, en règle générale, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la renommée et sont plus utiles en tant qu'indications indirectes. Par exemple, le fait que l'opposant détient un titre de fournisseur royal depuis de nombreuses années peut indiquer que la marque invoquée est une marque traditionnelle, mais ne saurait donner des informations directes sur la connaissance de la marque. Toutefois, le certificat est bien plus pertinent s'il concerne des faits liés à la performance de la marque. Ce facteur a été mentionné par la Cour dans les arrêts «Lloyd Schuhfabrik Meyer» et «Windsurfing Chiemsee» à propos de l'appréciation du caractère distinctif accru acquis par l'usage.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1637/2011-5 «APART»	Les nouvelles preuves soumises par la partie requérante et acceptées par la chambre de recours montrent que la marque antérieure avait systématiquement obtenu un classement élevé ainsi que des prix lors de sondages effectués par des sociétés spécialisées en Pologne entre 2005 et 2009 (point 30). Par conséquent, il a été considéré que la partie requérante avait prouvé avec succès une renommée en Pologne pour des bijoux, mais qu'elle n'était pas parvenue à prouver la renommée pour les produits et services couverts par ses signes antérieurs.

La valeur associée à la marque

Le fait qu'une marque soit sollicitée par d'autres sociétés à des fins de reproduction sur leurs produits, soit en tant que marque, soit à titre purement décoratif, incite fortement à penser que la marque possède un caractère attractif élevé ainsi qu'une importante valeur économique. Ainsi, la mesure dans laquelle la marque est exploitée par le biais de **licences ou d'opérations de merchandising et de parading**, ainsi que l'importance des programmes correspondants, sont des indications utiles pour apprécier la renommée. Ce facteur est mentionné à l'article 2, paragraphe 1, point b), alinéa 6), des Recommandations de l'OMPI.

3.1.4 La preuve de la renommée

3.1.4.1 La qualité de la preuve

Les preuves produites par l'opposant doivent permettre à l'Office de parvenir à la **conclusion positive** que la marque antérieure a acquis une renommée dans le territoire concerné. Le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMC et de la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC est très clair sur ce point: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d'une renommée».

Il en découle que les **preuves doivent être claires et convaincantes**, en ce sens que l'opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que la marque est connue d'une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l'Office, et non pas simplement présumée.

3.1.4.2 La charge de la preuve

Aux termes de la deuxième partie de l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans les procédures *inter partes*, l'examen de l'Office est «limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties». Il s'ensuit que, pour apprécier si la marque antérieure jouit d'une renommée, l'Office **ne peut pas tenir compte** de faits dont il est informé de par sa **connaissance personnelle** du marché **ni procéder à un examen d'office du dossier**, mais que ses conclusions doivent être exclusivement fondées sur les informations et les pièces produites par l'opposant.

Des exceptions à cette règle sont possibles lorsque certains faits particuliers sont si bien établis qu'ils peuvent être considérés comme étant universellement connus et que, partant, l'Office est également censé les connaître (par exemple, le fait qu'un pays donné possède un certain nombre de consommateurs, ou que les produits alimentaires sont destinés au grand public). Toutefois, la question de savoir si une marque a ou non franchi le seuil de renommée fixé par la Cour dans l'affaire *General Motors* n'est pas, en soi, une pure question de fait, puisqu'elle suppose l'évaluation juridique de plusieurs indications factuelles et que l'on ne saurait simplement présumer que la renommée de la marque antérieure constitue, en tant que telle, un fait universellement connu.

N° de l'affaire	Commentaire
T-185/02 «PICARO» (confirmé par C-361/04 P)	Outre les faits avancés explicitement par les parties, la chambre de recours peut prendre en considération des faits notoires, c'est-à-dire des faits qui sont susceptibles d'être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. «En effet, il convient de tenir compte, tout d'abord, de ce que la règle de droit énoncée à l'article 74, paragraphe 1, <i>in fine</i> , du règlement n° 40/94 constitue une exception par rapport au principe de l'examen d'office des faits, consacré <i>in limine</i> par la même disposition. Dès lors, cette exception doit faire l'objet d'une interprétation stricte qui définisse sa portée de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre sa finalité» (points 29 à 32).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1472/2007-2 «El Polo»	Il est de notoriété publique que la marque antérieure est effectivement une marque très connue, non seulement en France, mais également dans la plupart des pays européens, en grande partie grâce à l'exposition au public de produits dans les aéroports et dans les boutiques hors taxe ainsi que grâce à de nombreuses années de publicités dans des magazines à grand tirage. Le poids des preuves requises pour étayer des affirmations universellement connues pour être vraies ne doit pas être très important (point 32).

La règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC prévoit qu'il incombe à l'opposant de faire valoir et de prouver les faits pertinents, en exigeant expressément qu'il fournisse «la preuve que la marque est **renommée**». Selon la règle 19, paragraphe 1, et la règle 19, paragraphe 2, point c), du R EMC, et conformément à la pratique de la division d'opposition, ces preuves peuvent être produites soit avec l'acte d'opposition, soit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'opposition au demandeur. L'opposant peut également faire référence aux faits et pièces présentés au cours d'une autre procédure d'opposition, à condition que les pièces concernées soient indiquées de façon claire et non ambiguë, et que la langue de la procédure soit la même dans les deux cas.

Si les preuves de la renommée ne sont pas rédigées dans la **langue** correcte, elles doivent être traduites dans la langue de la procédure au cours du même délai de quatre mois, comme l'exigent les règles 16, paragraphe 1, et 17, paragraphe 3, du REMC. Toutefois, compte tenu du volume de documents souvent nécessaire pour prouver la renommée, il suffit de traduire uniquement les parties importantes des publications ou des documents longs. De même, il n'est pas nécessaire de traduire intégralement les documents ou parties de documents qui contiennent principalement des chiffres ou des statistiques dont la signification est évidente, comme c'est souvent le cas pour les factures, les bons de commande, les diagrammes, brochures, catalogues, etc.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1472/2007-2 «El Polo»	Même s'il existe une obligation de produire des preuves en vue d'étayer l'existence d'un droit antérieur dans la langue de la procédure d'opposition, le format dans lequel la traduction doit se faire n'est pas spécifié. De nombreux opposants se contentent de fournir leur propre traduction, souvent manuscrite, des détails de l'enregistrement. Il incombe en premier lieu à l'Office et, dans une moindre mesure, au demandeur de s'assurer de l'exactitude de ces traductions. En cas de traduction incorrecte, on ne pourra pas s'appuyer sur le document (point 17).

3.1.4.3 L'évaluation des preuves

Les règles de base concernant l'évaluation des preuves sont également applicables: les preuves doivent être appréciées **globalement**. Autrement dit, chaque indication doit être mise en balance avec les autres, étant précisé que les informations confirmées par plusieurs sources sont généralement plus fiables que les faits provenant de sources isolées. En outre, les pièces ont d'autant plus de force probante que la source d'informations est indépendante, fiable et bien informée.

Ainsi, il est très peu probable que les informations **provenant directement de l'opposant** suffisent à elles seules, en particulier si elles consistent uniquement en des **avis** et en des **estimations** et non en des faits, ou si elles n'ont **aucun caractère**

officiel et ne sont pas validées de façon objective, par exemple lorsque l'opposant présente des notes d'information internes ou des tableaux contenant des données et des chiffres dont l'origine est inconnue.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0295/2009-4 «PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.)»	Le contenu de la documentation soumise ne démontre pas clairement que la marque antérieure jouit d'une renommée. Cette documentation émane en grande partie directement de la partie défenderesse et contient des informations extraites de ses catalogues de vente ainsi que ses propres publicités et documents téléchargés de son site internet. Il n'y a pas assez de documentation/d'informations émanant de tiers pour refléter la position de la partie défenderesse sur le marché de manière claire et objective. Renommée non prouvée (point 26).
T-500/10 «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS» (fig.)	S'agissant de documents versés au dossier émanant de l'entreprise elle-même, le Tribunal a jugé que, pour apprécier leur valeur probante, il fallait en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Le Tribunal a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable (point 49).

Toutefois, si ces informations ont été diffusées dans le public ou recueillies à des fins officielles et si elles contiennent des données ayant fait l'objet d'une vérification objective, ou si elles reproduisent des déclarations faites en public, leur force probante est généralement accrue.

Pour ce qui est de leur contenu, les pièces sont d'autant plus pertinentes et probantes qu'elles contiennent des indications sur les divers facteurs sur la base desquels la renommée peut être déduite. En particulier, les pièces dans lesquelles les **informations quantitatives** sont globalement **peu nombreuses, voire inexistantes**, ne peuvent pas fournir d'indications sur des **facteurs essentiels**, tels que la connaissance de la marque, la part de marché et l'intensité de l'usage et, partant, ne sont pas suffisantes pour conclure à l'existence d'une renommée.

3.1.4.4 Les moyens de preuve

La réglementation ne contient aucune mention directe du type de preuve le plus approprié pour démontrer la renommée, comme celui mentionné à la règle 22, paragraphe 4, du REMC à propos des preuves de l'usage. L'opposant peut recourir à **tous les moyens de preuve de l'article 78, paragraphe 1, du RMC**, dès lors qu'ils permettent de démontrer que la marque possède effectivement la renommée requise.

Les moyens de preuve les plus souvent utilisés par l'opposant dans les procédures d'opposition devant l'Office sont les suivants (l'ordre de la liste ne reflète pas leur importance relative ni leur force probante):

1. déclarations faites sous serment ou solennellement;
2. décisions des tribunaux ou des autorités administratives;
3. décisions de l'Office;
4. sondages d'opinion et études de marché;
5. audits et contrôles;
6. certificats et prix;

7. articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées;
8. rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés;
9. factures et autres documents commerciaux;
10. publicités et supports publicitaires.

Des preuves de ce type peuvent également être présentées au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, afin de prouver que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru, ou au titre de l'article 8, paragraphe 2, point c), du RMC, pour les marques notoirement connues.

Déclarations faites sous serment ou solennellement

Conformément à l'article 78, paragraphe 1, point f), du RMC, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites constituent des moyens de preuve valables. Les preuves de ce type sont donc recevables dès lors qu'elles satisfont aux conditions de forme posées par le droit national applicable, et ce quel que soit le terme utilisé par l'opposant pour les décrire ou les traduire («affidavit», «déclaration solennelle», «déclaration faite sous serment», etc.). Dès lors, si le droit national ne subordonne pas leur recevabilité à la capacité en laquelle la personne produit les preuves, les déclarations de ce type sont recevables qu'elles soient établies par l'opposant lui-même, par un administrateur de sa société, ou par l'un de ses salariés.

L'importance relative et la valeur probante qu'il convient d'attribuer aux déclarations solennelles sont déterminées par les règles générales appliquées par l'Office pour l'appréciation de ces preuves. En particulier, il faut tenir compte tant de la capacité de la personne qui fournit les pièces que de la pertinence du contenu de la déclaration dans le cas d'espèce.

En règle générale, les affidavits ont davantage de force probante lorsque les informations qu'ils contiennent sont claires, qu'elles concernent des faits précis et qu'elles sont accompagnées d'annexes objectives, dont la véracité est également confirmée solennellement. À l'inverse, si la déclaration ne contient que des affirmations vagues ou non étayées, ou des évaluations et opinions subjectives, ou si la source des informations n'est pas mentionnée, sa force probante sera bien plus faible.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0729/2009-1 «SKYBLOG»	La déclaration soumise par une société de consultants experts dans le domaine de la stratégie des médias numériques au Royaume-Uni atteste que l'opposant «est le premier fournisseur de télévision numérique au Royaume-Uni» et que «Sky» jouit d'une renommée importante et impressionnante (point 37).

Décisions des tribunaux ou des autorités administratives

Les opposants invoquent souvent les décisions d'autorités ou de juridictions nationales qui ont admis la renommée de la marque antérieure. Bien que les décisions nationales constituent des preuves recevables et puissent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d'un État membre dont le territoire est également concerné par l'opposition en cours, elles ne lient pas l'Office, en ce sens que celui-ci n'est pas tenu de suivre leur conclusion.

N° de l'affaire	Commentaire
T-192/09 «SEVE TROPHY»	En ce qui concerne les arrêts des tribunaux espagnols, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d'un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (point 79).

Dans la mesure où ces décisions peuvent contenir des indications sur l'existence de la renommée et un historique des mesures d'exécution suivies d'effet auxquelles la marque a donné lieu, il convient d'examiner leur pertinence. Les critères à appliquer à cet égard sont le type de procédure concerné, la question de savoir si le problème posé était bien celui de la renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, le niveau de la juridiction, ainsi que le nombre de décisions de ce type.

N° de l'affaire	Commentaire
C-100/11 P «BOTOLIST / BOTOCYL»	Les décisions de l'office national du Royaume-Uni concernant la renommée de «BOTOX» sont des faits qui, s'ils s'avèrent pertinents, peuvent être pris en considération par le Tribunal, malgré le fait que les propriétaires de la marque communautaire ne soient pas parties à ces décisions (point 78).

Il peut exister des différences entre les conditions de fond et les conditions de forme applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures d'opposition devant l'Office. Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d'interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l'importance que l'Office attache aux preuves n'est pas nécessairement identique à celle qui leur est accordée dans les procédures nationales. Par ailleurs, il est possible que les instances nationales puissent tenir compte *d'office* de faits dont elles ont directement connaissance, tandis que l'Office ne le peut pas, en vertu de l'article 76 du RMC.

C'est pourquoi la valeur probante des décisions nationales se trouve considérablement renforcée si les conditions de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été rendues sont clairement précisées. En effet, à défaut de ces éléments, il est plus difficile pour le demandeur d'exercer son droit de défense, et pour l'Office d'en apprécier le bien-fondé avec un degré raisonnable de certitude. De même, si la décision n'est pas encore devenue définitive ou si elle n'est plus d'actualité en raison du délai écoulé entre les deux affaires, sa force probante sera réduite d'autant.

La force probante des décisions nationales doit donc s'apprécier sur la base de leur contenu et peut varier en fonction du cas d'espèce.

Décisions de l'Office

L'opposant peut également se référer aux décisions antérieures de l'Office, à condition que cette référence soit claire et sans ambiguïté, et que la langue de la procédure soit la même. Dans le cas contraire, l'opposant doit en outre déposer une traduction de la décision dans le délai de quatre mois imparti pour présenter de nouveaux faits, preuves et observations, de façon à permettre au demandeur d'exercer son droit de défense.

Pour ce qui est de la pertinence et de la force probante des décisions antérieures de l'Office, les règles applicables sont les mêmes que pour les décisions nationales. Même lorsque la référence est recevable et la décision pertinente, l'Office n'est pas tenu de parvenir à la même conclusion et doit examiner chaque affaire sur le fond.

Il s'ensuit que les décisions antérieures de l'Office n'ont qu'une force probante relative et doivent être évaluées conjointement avec le reste des preuves, en particulier lorsque la référence faite par l'opposant ne s'étend pas aux pièces déposées dans la première affaire, autrement dit lorsque leur demandeur n'a jamais eu la possibilité de présenter ses observations à leur sujet, ou lorsque le délai écoulé entre les deux affaires est très long.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0141/2011-1 «GUSSACI GUSSACI GUSSACI GUSSACI» (fig.)	La constatation d'une renommée est confirmée par la décision précédente de la chambre de recours , qui stipule que «GUCCI» était considérée comme une des principales marques mondiales dans le domaine des produits de luxe, et que la renommée de la marque «GUCCI» ainsi que de la lettre «G» dans ses différentes configurations en tant qu'abréviation de «GUCCI» était établie. Plus spécifiquement, une renommée a été établie pour les produits suivants: <i>montres et bijoux</i> (décision du 14 avril 2011, R 143/2010-1, «GUDDY / GUCCI»), <i>vêtements, sacs à main, maroquinerie, bagages, chaussures, cadeaux, bijoux, parfums et lunettes</i> (décision du 11 février 2010, R 1281/2008-1 «G» (fig.) / «G» (fig.) et al.), <i>vêtements, sacs à main, maroquinerie, bagages et chaussures</i> (décision du 17 mars 2011, R 543/2010-1, «G» (fig.) / «G» (fig.) et al.) (point 18).

Sondages d'opinion et études de marché

Les sondages d'opinion et les études de marché constituent le moyen de preuve le mieux adapté pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque, sa part de marché ou la position qu'elle occupe sur le marché par rapport aux produits concurrents.

La force probante des sondages d'opinion et des études de marché est fonction du statut et du degré d'indépendance de l'entité qui les réalise, de la pertinence et de l'exactitude des informations qu'elle fournit, et de la fiabilité de la méthode appliquée.

Plus précisément, l'Office a besoin, pour évaluer la crédibilité d'un sondage d'opinion ou d'une étude de marché, des informations suivantes.

1. Le sondage ou l'étude a-t-il été réalisé par une société ou un institut de recherche indépendant et reconnu? (afin de déterminer la fiabilité de la source des preuves)
2. Nombre et profil (sexe, âge, profession et formation) des personnes interrogées, afin d'évaluer si les résultats de l'étude sont représentatifs des différents types de consommateurs potentiels des produits en cause. En principe, un sondage réalisé auprès de 1 000 à 2 000 personnes sera suffisant, à condition que ces personnes soient représentatives de la catégorie de consommateurs concernée.
3. Méthode retenue et circonstances dans lesquelles l'étude a été réalisée, et liste complète des questions figurant dans le questionnaire. Il est également important de savoir comment et dans quel ordre les questions ont été formulées, afin de

déterminer si les personnes interrogées ont répondu à des questions tendancieuses.

4. Le pourcentage indiqué dans l'étude correspond-il au nombre total de personnes interrogées ou seulement à celles qui ont réellement répondu?

À défaut des indications ci-dessus, il convient de considérer que les résultats d'une étude de marché ou d'un sondage d'opinion n'ont pas de grande valeur probante, et ne sont en principe pas suffisants, à eux seuls, pour conclure à l'existence d'une renommée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0925/2010-2 «1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG!» (fig.)	La partie demanderesse de l'annulation n'a pas soumis de preuves suffisantes de la renommée de sa marque. Selon les extraits du sondage mené en 2001 en Italie, même si le niveau de «notoriété assistée» est de 86 %, le taux de «notoriété spontanée» ne s'élève qu'à 56 %. En outre, aucune indication n'est donnée quant aux questions posées aux personnes interrogées. Il est par conséquent impossible de déterminer si les questions étaient ou non réellement ouvertes et non assistées. Enfin, le sondage ne précise pas pour quels produits la marque est connue (point 27).

De plus, lorsque les indications ci-dessus sont fournies, mais que la fiabilité de la source et de la méthode est contestable, que les questions étaient tendancieuses ou que l'échantillon statistique est trop restreint, la crédibilité des preuves est réduite d'autant.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1191/2010-4 «MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! (fig.)»	Le sondage soumis par l'opposant ne fournit pas d'informations permettant de conclure à la notoriété du signe antérieur auprès du public espagnol pour des <i>eaux gazeuses</i> car les personnes sondées ont été soigneusement sélectionnées sur la base de leur origine, à savoir, des Colombiens résidant en Espagne. Ceux-ci ne représentent qu'une faible proportion de la population habitant en Espagne. De même, les chiffres de vente, les investissements publicitaires et la présence dans des publications ciblant le public des immigrants figurant dans la déclaration authentique ne sont pas suffisamment importants pour prouver la notoriété du signe antérieur. En outre, les déclarations en question ne sont pas corroborées par des données probantes en ce qui concerne la quantité de produits ou le chiffre d'affaires généré par ceux-ci (point 23).

N° de l'affaire	Commentaire
R 1345/2010-1 «Fukato Fukato (fig.)»	Pour soutenir sa réclamation au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, l'opposant s'appuie exclusivement sur un sondage d'opinion réalisé en 2007. Ce sondage d'opinion a été effectué par une société indépendante. En principe, un sondage réalisé auprès de 1 000 à 2 000 personnes est suffisant, à condition que ces personnes soient représentatives de la catégorie de consommateurs concernée. Le sondage de l'opposant se basait sur un échantillon de 500 personnes interrogées, ce qui ne suffit pas au regard des services pour lesquels la renommée est revendiquée. Selon ce sondage d'opinion, le logo de la marque antérieure est spécifiquement associé à des services dans les secteurs de la finance et des assurances. Étant donné que l'opposition s'appuie uniquement sur la classe 42 pour ce qui concerne la marque communautaire antérieure, elle ne couvre pas les services financiers et d'assurance. Par conséquent, le sondage soumis ne constitue pas une preuve pertinente de la renommée de la marque communautaire de l'opposant (point 58).

À l'inverse, les sondages d'opinion et les études de marché remplissant les conditions ci-dessus (indépendance et fiabilité de la source, échantillon suffisamment large et important et méthode fiable) constituent un argument de poids en faveur de la renommée, en particulier s'ils font ressortir un degré élevé de connaissance de la marque.

Audits et contrôles

Les audits et les contrôles réalisés dans l'entreprise de l'opposant peuvent fournir des informations utiles sur l'intensité de l'usage de la marque, car ils concernent généralement des données relatives aux résultats financiers, aux volumes de vente, au chiffre d'affaires, aux bénéfices, etc. Toutefois, les preuves de ce type ne sont pertinentes que si elles font expressément référence aux produits vendus sous la marque en cause, et non aux activités de l'opposant en général.

Les audits et les contrôles peuvent être effectués à l'initiative de l'opposant, ou être obligatoires en vertu du droit des sociétés et/ou de la réglementation financière. Dans le premier cas, les règles applicables sont les mêmes que pour les sondages d'opinion et les études de marché, autrement dit le statut de l'entité qui réalise l'audit et la fiabilité de la méthode appliquée sont essentiels pour déterminer sa crédibilité. En règle générale, la valeur probante des audits et des contrôles officiels est bien plus grande, car ceux-ci sont généralement conduits par une instance publique ou par un organisme d'audit agréé, sur la base des normes et des règles généralement admises.

Certificats et prix

Ce type de preuve comprend les certificats délivrés et les prix attribués par les autorités publiques ou les organismes officiels, comme les chambres de commerce et d'industrie, les associations et groupements professionnels, les associations de consommateurs, etc.

La fiabilité des certificats délivrés par les autorités est généralement élevée, car ces documents émanent de sources indépendantes et spécialisées, qui attestent de faits dans le cadre de leurs fonctions officielles. Par exemple, les chiffres relatifs aux tirages moyens des publications périodiques publiés par les associations compétentes de

distribution de la presse constituent des données probantes de la performance d'une marque au sein du secteur.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0907/2009-2 «O2PLS»	Les nombreuses récompenses remportées par cette marque ont été considérées comme un élément important des preuves visant à établir la renommée, au même titre que les investissements publicitaires importants et le nombre d'articles parus dans différentes publications (point 9(iii) et point 27).

Cette observation vaut également pour les certificats de qualité et les prix délivrés par ces autorités, car l'opposant doit généralement satisfaire à des normes objectives pour recevoir le prix. En revanche, il convient d'attribuer très peu d'importance aux prix et récompenses offerts par des entités inconnues, ou sur la base de critères subjectifs ou non précisés.

La pertinence d'un certificat ou d'un prix dans chaque cas d'espèce varie considérablement selon son contenu. Par exemple, le fait que l'opposant détienne un certificat de qualité ISO 9001 ou un titre de fournisseur royal ne signifie pas nécessairement que le signe est connu du public. Il signifie seulement que les produits de l'opposant répondent à certaines normes techniques ou de qualité ou qu'il est fournisseur d'une famille royale. Toutefois, si ces preuves sont accompagnées d'autres signes de qualité et de réussite commerciale, elles peuvent permettre de conclure que la marque antérieure jouit d'une renommée.

Articles parus dans la presse ou dans des publications spécialisées

La force probante des articles de presse et des autres publications concernant la marque de l'opposant dépend principalement de la question de savoir si ces publications correspondent à des actions publicitaires indirectes ou si, au contraire, elles sont le fruit de recherches indépendantes et objectives.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	L'existence même d'articles dans une publication scientifique ou dans la presse généraliste constitue un facteur pertinent pour établir la renommée des produits commercialisés sous la marque BOTOX auprès du grand public indépendamment du contenu positif ou négatif de ces articles (point 54).
R 0555/2009-2 «BACI MILANO» (fig.)	La renommée de la marque antérieure en Italie a été prouvée par le biais des nombreux documents soumis par l'opposant, qui comprenaient, entre autres, un article d' <i>Economy</i> , qui révèle qu'en 2005 la marque «BACI & ABBRACCI» était une des marques de mode les plus contrefaites au monde; un article publié dans <i>Il Tempo</i> le 05/08/2005, dans lequel la marque «BACI & ABBRACCI» est mentionnée parmi d'autres, dont Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste et Puma, comme étant la cible de contrefaçons; un article publié dans <i>Fashion</i> le 15/06/2006, dans lequel la marque est qualifiée de «véritable phénomène de marché»; des campagnes promotionnelles entre 2004 et 2007, avec des témoignages de célébrités du monde du divertissement et des sports; et une étude de marché menée par l'agence indépendante et réputée Doxa en septembre 2007, dans laquelle il apparaît que la marque est la première à venir à l'esprit de 0,6 % du public italien lorsqu'il est question du secteur de la mode (point 35).

Ainsi, ces articles ont une très grande valeur lorsqu'ils paraissent dans des publications de haut niveau ou s'ils sont rédigés par des professionnels indépendants, comme c'est le cas par exemple lorsque le succès d'une marque donnée fait l'objet d'une étude de cas dans des journaux spécialisés ou dans des publications scientifiques. La présence d'une marque dans un dictionnaire (qui ne constitue pas un article de presse, mais n'en demeure pas moins une publication) constitue un élément de preuve de grande valeur.

N° de l'affaire	Commentaire
Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 «BOTOLIST / BOTOCYL», confirmées par C-100/11 P	L'inclusion d'un mot dans un dictionnaire signifie qu'il jouit d'une importante connaissance auprès du public. Les références faites dans les éditions 2002 et 2003 de plusieurs dictionnaires publiés au Royaume-Uni constituent un des éléments de preuve à même d'établir la renommée de la marque BOTOX dans ce pays ou auprès du public anglophone de l'Union européenne (points 55 et 56).

Rapports annuels sur les résultats économiques et descriptifs de sociétés

Ce type de preuve comprend toutes sortes de publications internes contenant diverses informations sur l'historique, les activités et les perspectives de l'entreprise de l'opposant, ou des chiffres plus détaillés concernant le chiffre d'affaires, les ventes, la publicité, etc.

Dans la mesure où ces preuves émanent de l'opposant et sont surtout destinées à promouvoir son image, leur force probante dépend pour l'essentiel de leur contenu et les informations qui y sont mentionnées doivent être traitées avec prudence, en particulier lorsqu'elles comprennent principalement des estimations et des évaluations subjectives.

Toutefois, lorsque ces publications sont diffusées auprès des clients et d'autres parties intéressées et qu'elles contiennent des informations vérifiables de façon objective, et éventuellement recueillies ou révisées par des auditeurs indépendants (comme c'est souvent le cas pour les rapports annuels), leur force probante est considérablement accrue.

Factures et autres documents commerciaux

Toutes sortes de documents commerciaux peuvent figurer sous cette rubrique, notamment les factures, les bons de commande, les contrats de distribution et de parrainage, les extraits de correspondance avec les clients, les fournisseurs ou les associés, etc. Les documents de ce type peuvent fournir un large éventail d'informations concernant l'intensité de l'usage, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque.

Même si la pertinence et la crédibilité des documents commerciaux n'est pas contestée, il est généralement difficile de démontrer la renommée sur la base de ces seuls documents, étant donné la variété des facteurs en cause et le volume de documents requis. Par ailleurs, les preuves telles que les contrats de distribution ou de parrainage et la correspondance commerciale sont plus appropriées pour fournir des indications sur l'étendue géographique ou l'aspect publicitaire des activités de

l'opposant que pour mesurer le succès de la marque sur le marché et, par conséquent, elles ne peuvent servir qu'à titre de signe indirect de renommée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1272/2010-1 «GRUPO BIMBO» (fig.) (T-357/11)	Les preuves soumises montrent un niveau important de connaissance sur le marché espagnol. En 2004, le montant total des factures sur le marché espagnol du pain de mie s'élevait à 346,7 millions d'euros, et la part des factures de l'opposant dans ce montant était de 204,9 millions d'euros. Les factures soumises concernaient également des publicités à la télévision ainsi que dans des journaux et des magazines. Par conséquent, la renommée de la marque «BIMBO» en Espagne pour <i>du pain produit de manière industrielle</i> a été dûment justifiée (point 64). La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.

Publicités et supports publicitaires

Ce type de preuve peut revêtir diverses formes, telles que coupures de presse, spots publicitaires, articles publicitaires, offres, brochures, catalogues, prospectus, etc. En règle générale, ces preuves ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l'existence d'une renommée, car elles ne peuvent pas fournir beaucoup d'informations sur la connaissance effective de la marque.

Toutefois, l'on peut tirer certaines conclusions quant au degré d'exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque, à partir du type de support utilisé (national, régional, local) et des taux d'audience ou du nombre de tirages des spots ou des publications, à condition bien sûr que ce type d'information soit disponible.

N° de l'affaire	Commentaire
R 0043/2010-4 «FFR» (fig.) (T-143/11)	Les documents soumis prouvent que la marque figurative d'un coq noir a acquis une renommée et est associée aux vins de la région de Chianti Classico. L'opposant a fourni plusieurs copies de publicités parues dans des journaux et des magazines attestant de son activité publicitaire , ainsi que des articles indépendants associant l'image du coq noir à la région viticole Chianti Classico. Toutefois, compte tenu du fait que la renommée ne découle que de l'image d'un coq noir et que celle-ci ne représente qu'une partie des marques antérieures, des doutes sérieux sont émis quant à savoir si la renommée peut être attribuée à l'ensemble des marques. En outre, pour les mêmes motifs, des doutes sont émis quant aux marques auxquelles la renommée pourrait être attribuée, étant donné que l'opposant détient plusieurs marques. (points 26 et 27). La Cour ne s'est pas penchée sur les preuves relatives à la renommée.

En outre, ces preuves peuvent donner des indications utiles concernant le type de produits couverts, la forme sous laquelle la marque est effectivement utilisée et le type d'image que l'opposant s'efforce de créer pour sa marque. Par exemple, si les preuves mettent en évidence que l'enregistrement antérieur pour lequel la renommée est revendiquée concerne une marque figurative, mais qu'en réalité cette marque est utilisée en combinaison avec un élément verbal, il n'est pas cohérent d'admettre que le dessin possède, à lui seul, une renommée.

N° de l'affaire	Commentaire
R 1308/2010-4 «WM GRAND PRIX»	Dans tous les exemples d'utilisation effective sur les podiums, dans les kits de presse, sur les posters, les cartes de course, les en-têtes, les couvertures des programmes, les billets, les laissez-passer, etc., soumis par l'opposant, les mots GRAND PRIX sont toujours utilisés en association avec d'autres éléments. Aucune preuve d'usage n'a été soumise pour l'utilisation de la marque GRAND PRIX de manière indépendante (points 53 et 54).
T-10/09, «F1-LIVE» (C-196/11 P)	La preuve de la renommée fait référence à la marque figurative antérieure «F1 Formula 1» et non aux marques verbales antérieures. Sans son logotype particulier, le texte «Formula 1» et son abréviation «F1» sont perçus comme des éléments descriptifs d'une catégorie de voitures de course ou de courses impliquant ces véhicules. La renommée n'a pas été prouvée pour les marques verbales qui ne sont pas identiques ou similaires (points 53, 54 et 67). La Cour ne s'est pas penchée sur ce point.

3.2 La similitude des signes

Il faut trouver un «certain degré de similitude entre les signes» pour qu'une opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 5, du RMC aboutisse (arrêt du 24 mars 2011, «TiMi KINDERJOGHURT», C-552/09 P, point 53). Si l'on estime que les signes **ne sont pas similaires** de manière générale, l'examen visant à déterminer si les autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du RMC sont remplies **ne doit pas être effectué**, étant donné que l'opposition n'a aucune chance d'aboutir.

Un sujet qui soulève une certaine incertitude est celui de la relation entre la «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et la signification du même terme tel qu'il est utilisé à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Selon le libellé clair de ces deux dispositions, **l'existence d'une similitude (ou identité) entre les signes est une condition préalable pour l'application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et de l'article 8, paragraphe 5, du RMC**. L'utilisation du même terme dans les deux dispositions plaide en faveur de la nécessité d'interpréter ce terme de la même façon, ce qu'a confirmé la jurisprudence.

En conséquence, l'appréciation de la similitude doit se faire selon les **mêmes critères** que ceux qui s'appliquent dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, ce qui signifie qu'il convient donc de tenir compte d'éléments **de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle** (arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas», C-408/01, point 28, relatif à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques, et arrêt du 24 mars 2011, «TiMi KINDERJOGHURT», C-552/09P, point 52). Voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 3, Comparaison des signes.

Il convient d'appliquer les règles générales pour l'appréciation des signes établies pour l'examen de ce critère au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, telles que la règle selon laquelle les consommateurs perçoivent le signe comme un tout et n'ont que rarement l'occasion de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent donc se fier à l'image imparfaite qu'ils ont gardée en mémoire (arrêt du 25 janvier 2012, «Viagura», T-332/1, points 33 et 34) (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 8, Appréciation globale, Point 4, Souvenir imparfait).

3.2.1 Notion de «similitude» telle que visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMC et à l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC

Les objectifs visés par l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMC ne sont pas les mêmes. Dans le cas de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, le but est d'éviter l'enregistrement d'une marque postérieure qui, si elle est utilisée, pourrait susciter la confusion parmi le public concerné en ce qui concerne l'origine commerciale des produits ou services concernés. L'article 8, paragraphe 5, du RMC vise quant à lui à éviter l'enregistrement d'une marque postérieure qui, en cas d'utilisation, pourrait empiéter sur la renommée/le caractère distinctif de la marque renommée antérieure.

Le lien entre les notions de «similitude» au titre des deux dispositions a été abordé par la CJUE dans l'affaire *TIMI KINDERJOGHURT*: «À titre liminaire, il convient de noter dès le départ que [...] l'existence d'une similitude entre la marque antérieure et la marque contestée constitue une condition d'application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5 de l'article 8 [du RMC]» (point 51).

Dans le contexte tant de l'article 8, paragraphe 1, point b) que de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, la conclusion d'une similitude entre les marques en question suppose l'existence, en particulier, d'éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle (arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas-Salomon et Adidas Benelux», C-408/01, point 28).

Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC dépend de l'établissement d'un degré de similitude tel entre les marques en cause qu'il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l'existence d'un tel risque n'est pas nécessaire pour l'obtention de la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Par conséquent, les types de préjudice visés à l'article 8, paragraphe 5, du RMC peuvent résulter d'un degré de similitude moindre entre les marques en question, à condition qu'il suffise que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, autrement dit établisse un lien entre elles (arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas-Salomon et Adidas Benelux», C-408/01, points 27, 29 et 31, et arrêt du 27 novembre 2008, «Intel Corporation», C-252/07, points 57, 58 et 66).

Cependant, ni les libellés de ces deux dispositions, ni la jurisprudence ne permettent d'établir clairement si la similitude entre les marques en question doit être appréciée de manière différente selon que l'appréciation est réalisée en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point b), ou de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.

En résumé, pour pouvoir appliquer l'article 8, paragraphe 1, point b), et l'article 8, paragraphe 5, du RMC, il convient d'établir une similitude entre les signes. Par conséquent, si, lors de l'examen de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC, les signes se sont avérés **non similaires**, l'opposition au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC échouera également.

Toutefois, une fois qu'il a été établi que les signes sont **similaires**, selon que l'article 8, paragraphe 1, point b), ou l'article 8, paragraphe 5, du RMC est concerné, l'examineur appréciera de façon indépendante si le degré de similitude est suffisant pour justifier l'application de la disposition concernée (et en tenant compte des autres facteurs pertinents).

Par conséquent, un degré de similitude entre les marques qui, après appréciation globale des facteurs, a entraîné l'établissement partiel d'un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC n'indique pas **nécessairement** l'existence d'un lien entre les signes au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, par exemple, parce que les marchés concernés diffèrent totalement. Il convient de réaliser une analyse complète. En effet, **la similitude entre les signes ne constitue qu'un des facteurs à prendre en considération lors de l'appréciation d'un tel lien** (voir les critères pertinents figurant au point 3.3 ci-dessous relatif au «lien»).

En fonction de l'affaire, les scénarios suivants sont possibles.

- L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC ne s'applique pas car les signes *ne sont pas similaires* – l'article 8, paragraphe 5, du RMC ne s'applique pas non plus, étant donné que la même conclusion s'impose.
- Le risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC est exclu (par exemple, parce que les produits ou services ne sont pas similaires ou très peu similaires), mais les signes sont similaires – l'examen de l'article 8, paragraphe 5, du RMC doit avoir lieu (voir «CHIANTI CLASSICO», T-143/11, points 66 à 71).
- La similitude des signes, combinée aux autres facteurs pertinents, justifie l'exclusion d'un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, mais la similitude entre les signes pourrait être suffisante pour établir un *lien* entre eux au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, compte tenu des autres facteurs pertinents à prendre en considération.

3.3 Le lien entre les signes

La CJUE a fait clairement savoir que, pour déterminer si l'utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d'en tirer un profit indu, il est **nécessaire de déterminer** – une fois qu'il a été établi que les signes sont similaires – **si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien (ou une association) entre les signes sera établi dans l'esprit du public concerné**. La jurisprudence ultérieure a établi clairement qu'une telle analyse devait précéder l'appréciation finale de l'éventualité d'un empiètement.

La notion d'un lien entre les signes a été abordée par la CJUE dans son arrêt du 27 novembre 2008, «Intel Corporation», C-252/07, point 30 (et la jurisprudence qui y est citée), qui, bien qu'elle fasse référence à l'article 4, paragraphe 4, point a) de la directive sur les marques, s'applique à l'article 8, paragraphe 5, du RMC, qui est la disposition équivalente du RMC. Dans le cadre de l'affaire *Intel*, la CJUE a déclaré ce qui suit (point 30):

Les atteintes visées à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (voir, s'agissant de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, les arrêts *General Motors*, point 23; *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, point 29, ainsi que *adidas et adidas Benelux*, point 41).

Outre le terme «**lien**», le terme «**association**» est également utilisé dans d'autres paragraphes des directives ainsi que dans la jurisprudence. Ces **termes** sont parfois **utilisés indifféremment**.

La Cour a clairement établi que le simple fait que les marques en question sont similaires **ne suffit pas** pour conclure qu'il existe un lien entre elles. Il convient d'**apprécier globalement l'existence d'un lien éventuel entre les marques en question**, en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour le cas d'espèce.

D'après l'affaire *Intel*, (point 42), les points suivants peuvent être des **facteurs pertinents** pour l'appréciation de l'existence d'un tel lien:

- le degré de similitude entre les marques en conflit. Plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 26 et, par analogie, décision préjudicielle du 27 novembre 2008, *Intel*, C-252/07, point 44);
- la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est renommée et pour lesquels la marque postérieure a été déposée, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services et le public concerné. Lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure sera insusceptible d'évoquer la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent (*Intel*, point 49).
- l'intensité de la renommée de la marque antérieure;
- le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure. Le plus intrinsèquement distinctive la marque antérieure est, le plus probable est qu'elle reviendra à l'esprit du consommateur quand il est confronté à une marque similaire (ou identique);
- l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive. Il est possible qu'un lien entre les marques en conflit soit établi ou exclu sur la base d'une partie de ces critères uniquement.

La question de savoir si le public pertinent va établir un lien entre les marques en conflit est une **question de fait**, qui doit recevoir une réponse eu égard aux faits et aux circonstances de chaque cas d'espèce.

L'appréciation du risque d'établissement d'un «lien» doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qu'il conviendra ensuite de pondérer. Par conséquent, un degré de similitude même faible ou éloigné entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisant pour conclure à un risque de confusion au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC) justifie tout de même l'appréciation de tous les facteurs pertinents afin de déterminer s'il existe un risque de voir le public pertinent établir un rapprochement entre les signes. À cet égard, dans son arrêt du 24 mars 2011, «TiMi Kinderjoghurt», C-552/09 P, points 65 et 66, la CJUE a déclaré ce qui suit:

Si cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, un faible degré de similitude entre les marques pouvant ainsi être compensé par un fort caractère distinctif de la marque antérieure [...] il n'en demeure pas moins que, en l'absence de toute

similitude entre la marque antérieure et la marque contestée, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure de même que l'identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater l'existence [...] d'un lien entre [les marques] dans l'esprit du public concerné...

C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe [au Tribunal] de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné.

La jurisprudence a établi clairement qu'un lien ne suffit pas, à lui seul, à établir qu'il pourrait y avoir une des formes de préjudice visées à l'article 8, paragraphe 5, du RMC (arrêt du 26 septembre 2012, «CITIGATE», T-301/09, point 96, et la jurisprudence qui y est citée). Toutefois, comme il sera démontré au point 3.4 «Empiètement sur la réputation» ci-dessous, l'existence d'un lien (ou une association) entre les signes est nécessaire avant de déterminer si un préjudice ou un profit indu peut être invoqué.

3.3.1 Exemples dans lesquels un lien a été établi entre les signes

Dans les exemples d'affaires suivants, il a été établi que le degré de similitude entre les signes (en combinaison avec d'autres facteurs) était suffisant pour conclure que les consommateurs établiraient un lien entre elles.

Signe réputé antérieur	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
BOTOX	BOTOLIST et BOTOCYL	Affaires conjointes T-345/08 et T-357/08 Confirmé par la CJUE dans C-100/11P)
<p>La marque BOTOX jouissait d'une renommée pour des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides au Royaume Uni à la date de dépôt des marques contestées, qui couvrent un large éventail de produits de la classe 3. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un certain chevauchement entre les produits, à savoir un faible degré de similitude entre les <i>produits pharmaceutiques pour le traitement de rides</i> de l'opposant et les <i>produits cosmétiques, notamment des crèmes</i>, contestés, alors que les autres produits contestés, à savoir <i>des parfums, des laits de bronzage, des shampoings, des sels de bain, etc.</i>, ne sont pas similaires. Cependant, les produits en question relèvent de segments de marché voisins. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public concerné – aussi bien les praticiens que le grand public – ne manquera pas de remarquer que les deux marques faisant l'objet de la demande, BOTOLIST et BOTOCYL, commencent par «BOTO-», ce qui représente la quasi-totalité de la marque BOTOX, qui jouit d'une grande notoriété auprès du public. Le Tribunal a indiqué que BOTO- n'est pas un préfixe courant, ni dans le domaine pharmaceutique ni cosmétique, et n'a pas de signification descriptive. À supposer que le signe BOTOX puisse être décomposé en «bo» pour «botulinum» et «tox» pour «toxine» en référence au principe actif qu'il utilise, il conviendrait alors de considérer que ce terme a acquis un caractère distinctif, intrinsèque ou par l'usage, à tout le moins au Royaume-Uni. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public serait tout naturellement amené à établir un lien entre les marques BOTOLIST et BOTOCYL et la marque renommée BOTOX (points 65 à 79).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
RED BULL		R 0070/2009-1
<p>La chambre de recours a estimé qu'un lien serait établi entre RED DOG et RED BULL car (i) les marques présentent certaines caractéristiques communes pertinentes, (ii) les produits en conflit relevant des cl 32-33 sont identiques, (3) la marque RED BULL est renommée, (iv) la marque RED BULL a acquis un caractère distinctif fort par l'usage et (v) il peut y avoir un risque de confusion (point 19). Il est raisonnable de penser que le consommateur moyen de boissons, qui connaît la marque renommée RED BULL et voit la marque RED DOG sur le même type de boissons, se rappellerait immédiatement la marque antérieure. Selon l'arrêt <i>Intel</i>, cela «équivalut à l'existence d'un tel lien» entre les marques (point 24).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
VIAGRA	VIAGUARA	T-332/10
<p>Il existe, de manière globale, une forte similitude entre les marques (point 42). Sur le plan visuel, l'ensemble des lettres qui composent la marque antérieure sont contenues dans la marque contestée, les quatre premières et les deux dernières étant dans le même ordre. Il existe une similitude visuelle, en particulier dans la mesure où le public prête généralement plus d'attention au début des mots (points 35 et 36). L'identité de la première et de la dernière syllabe, ainsi que le fait que les syllabes du milieu ont le son [g], en commun entraîne une forte similitude phonétique (points 38 et 39). Aucun des deux signes n'a une signification et, par conséquent, le public n'établira pas de différences entre eux sur le plan conceptuel (point 40).</p> <p>La marque antérieure couvre des <i>produits pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction érectile</i> relevant de la classe 5, alors que la marque contestée concerne <i>des boissons alcoolisées et non alcoolisées</i> relevant des classes 32 et 33. La renommée de la marque antérieure pour les produits cités n'est pas contestée. Le Tribunal a estimé que même s'il n'y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, l'association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, eu égard à la similitude élevée des signes et à l'immense renommée acquise par la marque antérieure. Par conséquent, le Tribunal conclut qu'un lien est susceptible d'être établi entre les marques (point 52).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>La marque contestée étant exclusivement constituée de l'élément central et distinctif de la marque antérieure, à savoir l'expression «royal shakespeare», les signes en conflit sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires. Partant, le consommateur moyen établira un lien entre les signes en conflit (point 29). La marque antérieure couvre des services relevant de la classe 41, qui comprend les <i>représentations théâtrales</i>, alors que la marque contestée couvre les <i>boissons non alcooliques et alcooliques</i> relevant des classes 32 et 33 et les <i>services de restauration (alimentation); restaurants, bars, pubs, hôtels; hébergement temporaire</i> relevant de la classe 42. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours concernant la renommée «exceptionnelle» de la marque antérieure au Royaume-Uni pour les représentations théâtrales. Le public concerné pour la marque contestée est le même que celui concerné pour la marque antérieure, à savoir le grand public (point 58). Même si les produits contestés relevant des classes 32-33 ne semblent pas directement et immédiatement liés aux services de représentations de théâtre de l'opposant, il existe une certaine proximité et un certain lien entre eux. Le Tribunal renvoie à l'arrêt du 4 novembre 2008, «Ugly (COYOTE UGLY)», T-161/07, points 31 à 37, dans lequel une certaine similitude a été établie entre les <i>services de divertissement</i> et <i>la bière</i> en raison de leur complémentarité. Le Tribunal a ajouté qu'il est courant que soient offerts, dans des salles de théâtre, des services de bar et de restauration avant le spectacle, à l'entracte et aussi après le spectacle. En outre, indépendamment de cela, au vu de la renommée établie de la marque antérieure, le public pertinent, à savoir le grand public au Royaume-Uni, pourrait faire un lien avec l'intervenante en voyant une bière avec la marque contestée, soit dans un supermarché, soit dans un bar (point 60).</p>		

3.3.2 Exemples dans lesquels aucun lien n'a été trouvé entre les signes


Voici quelques exemples d'affaires dans lesquels une appréciation globale de tous les facteurs a permis de démontrer qu'il était improbable qu'un lien puisse être établi entre les signes.


Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
		R 0724/2009-4

Les signes ne présentent qu'un certain degré de similitude visuelle et auditive. La chambre de recours confirme que la renommée des marques antérieures a uniquement été prouvée pour la *distribution de services énergétiques*. Ces services n'ont rien à voir avec les produits faisant l'objet d'une demande de protection relevant des classes 18, 20, 24 et 27. Le public concerné est le même, étant donné que les services pour lesquels une renommée a été prouvée, à savoir la *distribution de services liés à l'énergie*, visent le grand public et que les produits contestés s'adressent également au consommateur moyen raisonnablement observateur et prudent. Toutefois, même si le public concerné pour les produits ou services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées est le même ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent présenter une dissemblance telle qu'il est peu probable que la marque postérieure rappelle la marque antérieure au public concerné. Les usages très différents faits des produits et services en conflit pour lesquels une renommée a été prouvée font qu'il est peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit, point essentiel pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, et qu'un profit indu soit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il est encore plus improbable que, au moment d'acheter un sac ou un meuble, le public concerné fasse un rapprochement entre ces produits et une marque notoirement connue, mais pour la fourniture de services dans le secteur énergétique (points 69 à 9).

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
 G-STAR et		T-309/08

Sur le plan visuel, les signes donnent une impression d'ensemble différente, en raison de l'élément figuratif d'une tête de dragon chinois placé au début de la marque faisant l'objet de la demande. Sur le plan auditif, il existe une **similitude auditive** entre les marques en cause. Sur le plan conceptuel, les signes sont différents, étant donné que l'élément «star» des marques antérieures est un mot qui appartient au vocabulaire de base de la langue anglaise, et dont le sens est largement connu dans l'ensemble de la Communauté. Par conséquent, les marques antérieures seront perçues comme une référence à un astre ou à une personne célèbre. En ce qui concerne l'élément «stor», il est possible qu'une partie du public pertinent lui attribue le sens que revêt le mot danois et suédois «stor» signifiant «grand, vaste» ou voit en lui une référence au mot anglais «store», signifiant «magasin, boutique, entreposage». Il est cependant plus probable que la majeure partie du public pertinent n'attribue aucun sens particulier à cet élément. Par conséquent, le public pertinent percevra les marques en conflit comme étant **conceptuellement différentes** en ce que les marques antérieures ont une signification claire dans l'ensemble de la Communauté, alors que la marque demandée dispose soit d'une signification différente pour une partie du public pertinent, soit est dénuée de toute signification. Or, en vertu d'une jurisprudence constante, lorsque la signification de l'un au moins des deux signes en cause est claire et déterminée, de sorte qu'elle peut être saisie directement par le public pertinent, les différences conceptuelles relevées entre ces signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. La chambre de recours a eu raison d'estimer que **les différences visuelles et conceptuelles entre les marques empêchaient toute possibilité de lien entre elles** (points 25 à 36).

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
ONLY		R 1556/2009-2 (confirmé par T-586/10)
<p>Les produits relevant de la classe 3 sont identiques et ciblent le même public. Il existe un léger degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes en cause ainsi qu'un degré modéré de similitude auditive. Même si les marques antérieures avaient une renommée, les différences entre les signes, en particulier en raison de l'unité conceptuelle créée par l'association de l'élément «only» et de l'élément dominant distinctif «givenchy», sont suffisamment importantes pour que le public n'établisse pas de lien entre eux. Par conséquent, la chambre de recours a eu raison de conclure qu'une des conditions pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, à savoir l'existence d'une similitude suffisante entre les signes pour que le public fasse un rapprochement entre eux, n'était pas remplie (points 65 et 66).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
KARUNA		R 696/2009-4 (confirmé par T-357/10)
<p>Les produits concernés, du <i>chocolat</i> relevant de la classe 30, sont identiques. Les signes présentent une différence visuelle, non seulement en raison des éléments figuratifs dans le signe faisant l'objet de la demande, mais également en raison de leurs éléments verbaux. En dépit du fait que les éléments verbaux des marques en conflit ont trois lettres sur six en commun, la différence résulte du fait que les marques antérieures commencent par la suite de lettres «ka» et la marque demandée par la suite de lettres «co» et que le consommateur attache normalement plus d'attention à la partie initiale des mots. Dans l'ensemble, il existe une faible similitude phonétique entre les signes. Sur le plan conceptuel, le mot «corona», qui signifie «couronne» en espagnol, n'a aucune signification en estonien, en letton ou en lituanien. Aucune comparaison conceptuelle n'est donc possible entre les signes en cause dans les trois États Baltes. Le simple fait que le terme lituanien «karūna» signifie «couronne» ne suffit pas pour établir que le public concerné associe les termes «karuna» ou «karūna» au mot «corona», qui demeure un mot étranger. Pour conclure, le Tribunal a rappelé que lorsque la condition de similitude des signes n'est pas remplie au titre de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il convient également de considérer, sur la base de la même analyse, que cette condition n'est pas non plus satisfaite au regard de l'article 8, paragraphe 5, du RMC (points 30 à 34 et 49).</p>		

3.4 Empiètement sur la renommée

3.4.1 Objets protégés

L'article 8, paragraphe 5, du RMC **ne protège pas la renommée** de la marque antérieure **en tant que telle**, en ce sens qu'il ne vise pas à empêcher l'enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque jouissant d'une renommée. En outre, il faut qu'il soit probable que l'usage sans juste motif de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. La Cour a confirmé ce principe en indiquant que «lorsque, [...], le juge national considère que la condition tirée de la renommée est remplie, [...], il doit procéder à l'examen de la seconde condition [...], à savoir **l'existence d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure**» (voir arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, point 30).

La Cour n'a pas précisé de façon plus détaillée ce qu'il faut entendre par «préjudice» ou «profit tiré indûment», mais elle a toutefois indiqué dans l'arrêt *SABEL* que

l'article 8, paragraphe 5, du RMC permet au titulaire d'interdire l'usage de signes «sans exiger que soit établi un risque de confusion». Autrement dit, elle a affirmé une évidence, à savoir que la protection élargie accordée aux marques jouissant d'une renommée est indépendante de leur fonction d'origine (voir l'arrêt du 11 novembre 1997, «SABEL», C-251/95, point 20).

Toutefois, dans une série de décisions antérieures, la Cour a affirmé qu'outre sa fonction d'indicateur d'origine, une marque peut aussi remplir d'autres fonctions justifiant une protection. En particulier, elle a confirmé qu'une marque peut offrir la garantie que tous les produits provenant d'une même entreprise ont la même qualité (**fonction de garantie**) et servir d'instrument publicitaire en reflétant le goodwill et le prestige qu'elle a acquis sur le marché (**fonction publicitaire**) (arrêt du 17 octobre 1990, CNL-SUCAL v HAG, C-10/89, arrêt du 11 juillet 1993, affaires jointes C-427/93, C-429/93 et C-436/93, «Bristol-Myers Squibb et autres v Paranova», arrêt du 11 novembre 1997, «Loendersloot v Ballantine & Son et autres», C-349/95, arrêt du 4 novembre 1997, «Parfums Christian Dior v Evora», C-337/95, et arrêt du 23 février 1999, «BMW», C-63/97).

Il s'ensuit que les marques ne servent pas seulement à indiquer l'origine d'un produit, mais également à transmettre au consommateur **un message ou une image**, qui est **incorporé dans le signe** principalement à travers l'usage et qui, une fois acquis, fait partie de son caractère distinctif et de sa renommée. Dans la plupart des cas de renommée, ces caractéristiques de la marque sont particulièrement évidentes, car le succès commercial d'une marque repose généralement sur la qualité des produits ou sur une promotion efficace, voire sur les deux, de sorte qu'elles sont particulièrement précieuses pour le titulaire de la marque. C'est précisément cette **valeur ajoutée** de la marque jouissant d'une renommée que l'article 8, paragraphe 5, vise à protéger contre le préjudice ou le profit indu.

Dès lors, la notion d'**empiètement sur la renommée** s'étend à tous les cas dans lesquels l'utilisation de la marque demandée qui est contestée risque d'avoir une incidence défavorable sur la marque antérieure, en ce sens qu'elle en réduirait l'attrait (préjudice porté au caractère distinctif), ou qu'elle déprécierait l'image acquise auprès du public (préjudice porté à la renommée) ou une exploitation de son image et de son prestige (profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée).

Par ailleurs, étant donné qu'il est à la fois plus facile de porter préjudice à une **très forte renommée** et plus tentant d'en tirer profit, en raison de sa grande valeur, la Cour a souligné que «plus le caractère distinctif et la renommée [de la marque antérieure] seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise» (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, points 67 et 74, arrêt du 25 mai 2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, point 41). Même si la Cour ne l'a pas expressément indiqué, le même principe doit être admis en ce qui concerne le profit que le demandeur pourrait tirer indûment au détriment de la marque antérieure.

3.4.2 Évaluation de l'empiètement sur la renommée

Dans l'affaire *General Motors*, la Cour n'a pas évalué le préjudice et le profit indu de façon très détaillée, car cette évaluation ne faisait pas partie de la question qui lui était soumise. Elle a seulement affirmé que «ce n'est que dans l'hypothèse d'un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public mis en présence de la marque postérieure peut, le cas échéant, [...] effectuer un **rapprochement entre les deux**


marques, et que, par voie de conséquence, il peut être porté atteinte à la marque antérieure» (arrêt du 14 septembre 1999, «General Motors», C-375/97, point 23).

Bien que cette déclaration soit trop limitée pour servir de base à une analyse complète de la condition liée à l'empiètement sur la renommée, elle donne au moins une indication importante, à savoir que le préjudice ou le profit indu doit être la **conséquence d'une association** entre les marques en cause dans l'esprit du public, cette association étant rendue possible par les similitudes existant entre les marques, leur caractère distinctif, la renommée et d'autres facteurs (voir point 3.3 ci-dessus).

La nécessité d'une association susceptible de causer un préjudice a une double conséquence pour l'appréciation du préjudice ou du profit indu.

- Premièrement, si le préjudice ou le profit invoqué ne résulte pas d'une association entre les marques, mais découle d'autres raisons, il ne peut donner lieu à une action au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.
- Deuxièmement, si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une association entre les marques est improbable, le lien qui doit exister entre l'usage de la marque postérieure et le préjudice causé fait défaut. Dès lors, les similitudes entre les signes et la renommée de la marque antérieure doivent être d'une nature et d'un degré tels qu'elles permettent une association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur, en ce sens que la perception de l'une rappellera l'autre.

Par ailleurs, comme l'a observé la Cour, une association entre les marques suppose que la partie du **public qui connaît déjà la marque antérieure** soit également **exposée à la marque postérieure**. Cette condition est plus facile à démontrer lorsque la marque antérieure est connue du grand public, ou en cas de chevauchement important entre les acquéreurs des produits ou services respectifs. Toutefois, lorsque les produits ou services sont très différents les uns des autres et qu'un tel lien entre les publics concernés n'est pas évident, l'opposant doit expliquer pourquoi les marques seront associées en invoquant un autre lien entre ses activités et celles du demandeur, comme le fait que la marque antérieure est exploitée en marge de son secteur naturel du marché, notamment grâce à des licences ou au merchandising (voir point 3.3 ci-dessus).

Signe réputé antérieur	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
TWITTER		R 1074/2011-5
Renommée pour des services relevant des classes 38, 42 et 45, notamment <i>un site internet de réseau social</i>	Classes 14, 18 et 25	
<p>La chambre de recours a défini le public concerné comme étant le consommateur européen moyen des produits faisant l'objet de la demande, à savoir des produits ordinaires destinés au grand public.</p> <p>La chambre de recours a estimé probable que les produits du de mandeur puissent être considérés comme des produits de marchandisage provenant de l'opposant. Des objets tels que des t-shirts, des porte-clés, des montres, des sacs à main, des bijoux, des casquettes, etc. sont fréquemment utilisés comme produits de marketing portant des marques liées à des produits et services totalement différents. En voyant la marque TWITTER sur une montre, une écharpe ou un t-shirt, le consommateur concerné établirait inévitablement un lien avec le signe de l'opposant et avec les services qu'il propose en raison de la renommée de la marque de l'opposant. Par conséquent, le demandeur bénéficierait d'un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits profiteraient de l'attrait supplémentaire retiré de l'association avec la marque antérieure de l'opposant. Par exemple, l'achat d'une montre TWITTER afin de l'offrir à une personne qui dispose d'un compte TWITTER représente une action motivée par l'appréciation de la marque antérieure (point 40).</p>		

Plus l'évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus le risque est important que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (arrêts du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07 points 67 à 69; arrêt du 18 juin 2009, C-487/07 «L'Oréal», points 41 et 43).

Il ressort des observations qui précèdent que l'évaluation du préjudice ou du profit indu doit être fondée sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour le cas d'espèce (lesquels comprennent notamment la similitude des signes, la renommée de la marque antérieure, les groupes de consommateurs respectifs et les segments de marché concernés), afin de déterminer si les marques risquent d'être associées d'une façon susceptible d'empiéter la marque antérieure.

3.4.3 Formes d'empiètement

L'article 8, point 5, du RMC fait référence aux formes d'empiètement suivantes: «tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice». Par conséquent, l'article 8, paragraphe 5, du RMC s'applique si l'une des **trois conditions alternatives suivantes** est remplie, à savoir si l'utilisation de la marque contestée:

- tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
- porte préjudice au caractère distinctif;
- porte préjudice à la renommée.

En ce qui concerne la première forme d'empiètement, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du R MC suggère l'existence de deux types de profit indu. La

jurisprudence constante les traite toutefois comme une seule atteinte au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC (voir, par exemple, l'arrêt du 6 juillet 2012, «RSC-Royal Shakespeare Company», T-60/10, point 47). Par souci d'exhaustivité, les deux aspects de cette même atteinte seront traités au point 3.4.3.1 ci-dessous.

Comme démontré dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, le risque de confusion est *uniquement* lié à la confusion quant à l'origine commerciale des produits et services. En revanche, l'article 8, paragraphe 5, du RMC protège les marques antérieures *renommées* en cas d'association ou de confusion qui n'est pas nécessairement liée à l'origine commerciale des produits et/ou services. L'article 8, paragraphe 5, du RMC protège les efforts soutenus et les investissements financiers consentis pour la création et la promotion de marques pour autant qu'elles acquièrent une renommée, en protégeant ces marques contre des marques postérieures similaires portant préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou en tirant indûment profit. Un vocabulaire particulièrement riche est utilisé dans ce domaine du droit des marques. Les termes les plus courants sont présentés ci-dessous.

Termes de l'article 8, paragraphe 5, du RMC	Équivalents couramment utilisés
Profit indu	Parasitisme, <i>free-riding</i> , placement dans le sillage
Préjudice porté au caractère distinctif	Dilution par brouillage, dilution, brouillage, débilisant, grignotage
Préjudice à la renommée	Dilution par ternissement, ternissement, dégradation


3.4.3.1 Le profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée

Nature du préjudice

La notion de **profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée** vise les cas dans lesquels le demandeur tire profit du caractère attractif du droit antérieur en apposant sur ses produits et/ou services un signe qui est similaire (ou identique) à un signe qui jouit d'une grande notoriété sur le marché, et en détournant ainsi son pouvoir d'attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige. Ce cas de figure peut aboutir à des situations inacceptables de parasitisme commercial dans lesquelles le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l'opposant pour promouvoir sa marque et lui donner une renommée, ce qui peut avoir pour effet de stimuler les ventes des produits du demandeur dans des proportions excessives eu égard à l'importance de son investissement promotionnel.

Dans son arrêt du 12 juillet 2011, «L'Oréal et autres», C-324/09, le Tribunal a fait savoir qu'il y a profit indu lorsqu'il y a un transfert de l'image de la marque ou de ses caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire. En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige. Il exploite également, sans aucune compensation financière, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l'image de cette marque (points 41 et 49).

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
SPA LES THERMES DE SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être entendue comme englobant «les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation» (voir, en ce sens, les conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Adidas, point 39) (point 51).		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
Le profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure réside dans le fait que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (point 48).		

Le consommateur pertinent

Le concept de «profit indu» se concentre sur le profit obtenu par la marque postérieure plutôt que sur le préjudice subi par la marque antérieure; l'interdiction porte sur l'exploitation de la marque antérieure par le titulaire de la marque postérieure. En conséquence, l'existence de l'atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être appréciée **par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est déposée** (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, points 35 et 36; arrêt du 12 mars 2009, «NASDAQ», C-320/07P, points 46 à 48; arrêt du 7 décembre 2010, T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», point 35).

L'appréciation du profit indu

Pour déterminer si l'utilisation d'un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque, il est nécessaire de procéder à une **appréciation globale**, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt du 10/05/2007, T-47/06, «NASDAQ», point 53, confirmé, en appel, par l'arrêt du 12/03/2009, C-320/07P, «NASDAQ»; voir également l'arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas», C-408/01, points 29, 30 et 38; l'arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, points 57, 58 et 66; et l'arrêt du 24 mars 2011, «Kinder», C-552/09P, point 53).

Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une **association** entre les marques concernées, grâce à laquelle **le pouvoir d'attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés** au signe faisant l'objet de la demande. Une association de ce type est plus probable dans les circonstances suivantes:

1. lorsque la marque antérieure possède une **forte renommée ou un caractère distinctif (inhérent) très marqué**, parce que dans ce cas, il est à la fois plus tentant pour le demandeur d'essayer de tirer profit de sa valeur et plus facile de l'associer au signe de la demande. Les marques de ce type seront reconnues quasiment dans tous les contextes, précisément en raison de leur caractère distinctif exceptionnel ou de leur renommée «bonne» ou «spéciale», en ce sens qu'elle reflète une image d'excellence, de fiabilité ou de qualité, ou tout autre message positif, susceptible d'influencer positivement le choix des consommateurs quant aux produits d'autres producteurs (arrêt du 12 juillet 2011, «L'Oréal et autres», C-324/09, point 44). Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent l'associera avec ladite marque antérieure (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 27);
2. lorsque le degré de similitude entre les **signes** en question est élevé. Plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l'esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 26; voir, par analogie, l'arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 44);
3. lorsqu'il existe entre les produits ou services un **lien particulier** qui permet d'attribuer aux produits ou services du demandeur certaines qualités des produits ou des services de l'opposant. Tel sera le cas, en particulier, dans l'hypothèse de **marchés voisins**, sur lesquels une «extension de marque» paraîtrait plus naturelle, notamment pour des *produits pharmaceutiques* dont les propriétés curatives peuvent être imputées, par exemple, aux *cosmétiques* portant la même marque. À l'inverse, il a été jugé qu'il n'existait pas de lien de ce type entre les *services liés aux cartes de crédit* et les *cosmétiques*, car l'on a estimé que l'image de ces services ne pouvait être transférée à ces produits, même si leurs utilisateurs respectifs coïncident pour une large part;
4. lorsque, compte tenu de son pouvoir d'attraction particulier et de son prestige, la marque antérieure peut être **exploitée même en dehors de son segment de marché naturel**, par exemple grâce à des licences ou au merchandising. Dans ce cas, si le demandeur utilise un signe identique ou similaire à la marque antérieure, pour des produits pour lesquels cette marque est déjà exploitée, il tirera manifestement profit de sa valeur de facto sur ce segment (voir la décision du 16 mars 2012, R 1074/2011-5, «Twitter»).

L'intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d'une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu'il y a une exploitation manifeste et un parasitisme d'une marque renommée, ou une tentative de tirer profit de sa renommée. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d'exploiter la renommée dont bénéficie la marque d'un tiers. La notion de profit indu «consiste dans le risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de

sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (arrêt du 19 juin 2008, «MINERAL SPA», T-93/06, point 40, arrêt du 22 mars 2007, «VIPS», T-215/03, point 40, arrêt du 30 janvier 2008, «CAMELO», T-128/06, point 46).


Par conséquent, la mauvaise foi ne constitue pas en elle-même une condition pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, qui ne requiert qu'un profit «**indu**», dans le sens où le profit retiré par le demandeur **n'est pas justifié**. Toutefois, lorsque les pièces indiquent que le demandeur agit à l'évidence de mauvaise foi, tout porte à croire qu'il tire indûment profit de la marque. La mauvaise foi peut être déduite de divers facteurs, notamment d'un effort évident du demandeur pour imiter aussi fidèlement que possible un signe antérieur au caractère distinctif très marqué, ou lorsqu'il a choisi pour ses produits, sans raison apparente, une marque comprenant ce signe.

Enfin, la notion de profit indu visée à l'article 8, paragraphe 5, du RMC n'est pas liée au **préjudice** causé à la marque renommée. En conséquence, un profit tiré par un tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque peut être indu, même si l'utilisation du signe identique ou similaire ne porte pas préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ou, de façon plus générale, à son titulaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'opposant démontre que le profit tiré par le demandeur nuit à ses intérêts économiques ou à l'image de sa marque (contrairement au ternissement, voir ci-dessous), car, dans la plupart des cas, le caractère distinctif/prestige «emprunté» du signe nuira principalement aux concurrents directs du demandeur, c'est-à-dire aux commerçants opérant sur des marchés identiques/similaires/voisins, en leur imposant un handicap concurrentiel. Toutefois, le risque que ce profit nuise simultanément aux intérêts de l'opposant ne doit pas être entièrement écarté, en particulier lorsque l'utilisation du signe de la demande risque d'affecter les programmes de marchandisage de l'opposant ou d'entraver ses projets de pénétration d'un nouveau segment du marché.

Cas de profit tiré indûment


Risque de profit indu établi


Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
INTEL	INTELMARK	C-252/07 (Conclusions de l'avocat général)
<p>Dans ses conclusions dans le cadre de la décision préjudicielle <i>Intel</i>, l'avocate générale Sharpston évoque le profit indu de la façon suivante: «Les notions de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque doivent par contre être entendues comme englobant "les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes dans le sillage d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation". Ainsi, à titre d'exemple, Rolls Royce serait en droit d'empêcher un producteur de whisky d'exploiter la réputation de la marque Rolls Royce pour promouvoir la sienne. Il n'est pas évident qu'il existe une réelle différence entre tirer profit du caractère distinctif d'une marque et tirer profit de sa renommée; toutefois, étant donné que cette différence est sans incidence en l'espèce, nous nous référerons aux deux sous le terme de parasitisme.» (point 33).</p>		



Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
CITIBANK et al		T-181/05
<p>«la renommée dans la Communauté européenne de la marque CITIBANK dans le secteur des services bancaires n'est pas contestée. À ce titre, cette renommée est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement.»</p> <p>«il existe une relation évidente [...] entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques telles que les requérantes, en ce que les clients qui s'occupent des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utilisent également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il en résulte qu'il existe une probabilité que de tels clients connaissent la banque des requérantes eu égard à sa renommée importante au niveau international.»</p> <p>«Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il existe une grande probabilité pour que l'usage de la marque demandée CITI par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduite à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque CITIBANK et des investissements importants réalisés par les requérantes pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée CITI pourrait également entraîner la perception de ce que l'intervenante est associée ou fait partie des requérantes et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Les requérantes étant titulaires de plusieurs marques comportant l'élément "citi", ce risque est en outre aggravé.» (points 81 à 83).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
SPA	MINERAL SPA	T-93/06
<p>MINERAL SPA (pour savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices relevant de la classe 3) pourrait tirer un profit indu de l'image de la marque antérieure SPA et du message véhiculé par celle-ci en ce que les produits visés par la marque demandée seraient perçus par le public pertinent comme porteurs de santé, de beauté et de pureté. Il ne s'agit pas de savoir si le dentifrice et le parfum contiennent de l'eau minérale, mais de savoir si le public peut penser que les produits en cause sont fabriqués à partir de ou avec de l'eau minérale (points 43 et 44).</p>		

Signe antérieur renommé	N° de l'affaire
L'Oréal et al.	C-324/09 (décision préjudicielle)
<p>Selon L'Oréal et al., les défenderesses produisaient et importaient des parfums dont «l'odeur ressemblait» à celles des parfums L'Oréal, mais vendus à un prix considérablement moins élevé, au moyen d'un conditionnement qui «se rapprochait» de ceux utilisés par les marques de L'Oréal. Les listes comparatives utilisées par les défenderesses présentent les parfums commercialisés par celles-ci comme une imitation ou une reproduction de produits portant une marque renommée. Une publicité comparative qui présente les produits de l'annonceur comme une imitation d'un produit portant une marque est qualifiée par la directive 84/450 de contraire à une concurrence loyale et donc d'illicite. Par conséquent, le profit réalisé par l'annonceur grâce à une telle publicité est le fruit d'une concurrence déloyale et doit, par conséquent, être considéré comme indûment tiré de la notoriété attachée à cette marque (point 79).</p>	

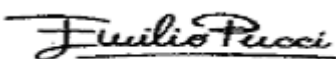

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
NASDAQ		T-47/06
<p>«Compte tenu du fait que les services financiers et de cotation boursière fournis par l'intervenante sous sa marque NASDAQ et, par conséquent, la marque NASDAQ elle-même présentent incontestablement une certaine image de modernité, ce lien permettrait le transfert de cette image aux articles de sport, et notamment aux matériaux composites de pointe, qui seraient commercialisés par la requérante sous la marque dont elle demande l'enregistrement, ce que la requérante semble implicitement reconnaître en affirmant que le terme "nasdaq" est descriptif de ses principales activités.</p> <p>Partant, au vu de ces éléments, et compte tenu de la similitude des marques en conflit, de l'importance de la renommée et du caractère distinctif très élevé de la marque NASDAQ, il y a lieu de constater que l'intervenante a établi <i>prima facie</i> l'existence d'un risque futur non hypothétique de profit indu que la requérante tirerait, par l'usage de la marque dont elle demande l'enregistrement, de la renommée de la marque NASDAQ. Il n'y a donc pas lieu d'infirmar la décision attaquée sur ce point» (points 60 et 61).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
<p>Il existe une certaine proximité et un certain lien entre <i>les services de divertissement et la bière</i>, voire une certaine similitude en raison de leur complémentarité. Le grand public au Royaume-Uni pourrait faire un lien avec la Royal Shakespeare Company (RSC) en voyant une bière avec la marque contestée ROYAL SHAKESPEARE, soit dans un supermarché, soit dans un bar. La marque contestée bénéficierait du pouvoir d'attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure pour ses propres produits et services. En effet, les produits et services attireraient l'attention du consommateur par l'association à RSC, ce qui lui procurerait un avantage commercial par rapport aux produits de concurrents. Cet avantage économique consisterait dans l'exploitation de l'effort déployé par RSC pour établir la renommée et l'image de sa marque antérieure, sans aucune compensation en échange. Or, cela correspond à un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure (point 61).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
		<p>T-369/10 C-294/12 P (pourvoi rejeté)</p>

Le Tribunal a confirmé que la chambre de recours avait conclu à juste titre que les marques antérieures étaient renommées en ce qui concerne des produits dérivés tels que des jouets et des jeux, bien que cette renommée soit moindre que celle acquise par les marques antérieures en ce qui concerne les «enregistrements sonores, enregistrements vidéo, films», que les produits en question sont similaires, bien qu'ils n'aient pas la même nature, utilisation ou finalité, ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ne partagent pas les mêmes circuits de commercialisation (points 38, 50 et 52).

L'image très positive que véhiculent les marques antérieures pourrait bénéficier aux produits visés par la marque demandée [entre autres, fauteuils roulants, spécialement conçus pour les personnes malades et handicapées, Classe 12], dans la mesure où le public pertinent, en raison précisément du handicap subi, serait particulièrement attiré par l'image très positive de liberté, de jeunesse et de mobilité liée aux marques antérieures, et ce d'autant plus qu'une partie du public visé par les produits concernés par la marque demandée appartient à la génération des personnes qui ont connu les produits revêtus des marques antérieures dans les années 60 et dont certains peuvent être désormais concernés par les produits visés par la marque demandée (point 72).



Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (pourvoi en cours C-582/12 P) (affaires R 770/2008-2 et R 826/2008-2)</p>

Même si les produits cosmétiques de la partie demanderesse ne présentent pas de similitudes avec les vêtements de l'opposant, ils relèvent de la gamme de produits souvent vendus en tant qu'objets de luxe sous des marques renommées de concepteurs et de producteurs réputés. Compte tenu du fait que la marque antérieure est notoirement connue et que les contextes commerciaux dans lesquels les produits sont vendus sont relativement proches, la chambre de recours a conclu que les acquéreurs de vêtements de luxe établiront un lien entre la marque de la requérante pour des savons, des articles de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques et des lotions capillaires relevant de la classe 3 et la célèbre marque «EMILIO PUCCI» une association qui, d'après les conclusions, de la chambre de recours entraînera un bénéfice commercial (chambre de recours, point 129).

La chambre de recours a conclu qu'il y avait un risque important que la requérante puisse exploiter la renommée de la marque de l'opposant pour son propre profit. L'utilisation de la marque faisant l'objet de la demande en relation avec les produits et services précités va sans aucun doute attirer l'attention du consommateur concerné sur la marque de l'opposant, très similaire et renommée. La requérante se retrouvera associée à l'aura de luxe qui entoure la marque «EMILIO PUCCI». De nombreux consommateurs vont penser qu'il existe un lien direct entre les produits de la requérante d'une part, et la célèbre maison de mode italienne, d'autre part, éventuellement sous la forme d'un accord de licence. La requérante pourrait tirer indûment profit du fait que le public connaît la marque «EMILIO PUCCI» pour lancer sa propre marque très similaire sans courir de grands risques ni les coûts liés au lancement d'une marque totalement inconnue sur le marché (chambre de recours, point 130).

Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours.

Risque de profit indu refusé

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
O2 		R 2304/2010-2
<p>La chambre de recours a constaté que (1) les marques présentaient très peu de similitudes et ne sont, dans l'ensemble, pas similaires; (2) l'utilisation du terme courant «O2» est descriptive dans le cas de la marque qui fait l'objet de la demande; et (3) compte tenu des domaines d'utilisation totalement différents – et de l'utilisation à des fins descriptives de l'élément courant –, il n'y a aucune possibilité que la requérante profite du caractère distinctif de la marque antérieure, et ce même s'il pouvait y avoir chevauchement du public pertinent (point 55).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
VIPS	VIPS	T-215/03
<p>La marque antérieure VIPS est renommée pour des restaurants, en particulier des chaînes de restauration rapide. Toutefois, il n'a pas été prouvé que la marque jouisse également d'un certain prestige. Le terme VIPS en lui-même est élogieux et très souvent utilisé dans ce sens. Par conséquent, il est impossible de le «diluer». Aucune explication n'est donnée quant à la manière dont des logiciels de la marque VIPS pourraient tirer profit de leur association avec une chaîne de restauration rapide, même si un lien était établi.</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
<p>SPA est renommée pour l'eau minérale dans le Benelux. La marque contestée, SPA-FINDERS, couvre des publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins, et des services d'agence de voyages. Le Tribunal a déclaré qu'il n'existait pas de lien préjudiciel entre les deux signes. Le signe SPA est également utilisé pour faire référence à la ville de SPA et au circuit automobile du même nom. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque profit indu ou d'une exploitation de la renommée de la marque antérieure. Le terme SPA dans la marque faisant l'objet de la demande fait uniquement référence au type de publication en question.</p>		

3.4.3.2 Le préjudice porté au caractère distinctif

Nature du préjudice

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 29).

L'article 8, paragraphe 5, du RMC dispose que le titulaire d'une marque renommée peut s'opposer aux demandes de marque communautaire qui, sans juste motif, «porteraient préjudice au caractère distinctif de marques antérieures renommées» (italique ajouté). Par conséquent, à l'évidence, l'objet de la protection concerne le

caractère distinctif de la marque antérieure renommée. Comme démontré dans les Directives, Partie C, Opposition, Section 2, Identité et risque de confusion, Chapitre 4, Caractère distinctif, le «caractère distinctif» renvoie à l'aptitude plus ou moins grande d'une marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée. Par conséquent, l'article 8, paragraphe 5, du RMC protège les marques renommées contre une réduction de leur caractère distinctif par une marque postérieure, même lorsque celle-ci renvoie à des produits ou services non similaires. Ce type de situation, à propos duquel on parle communément de «dilution par brouillage» («dilution by blurring» selon la terminologie anglaise), se produit lorsque la marque voit son exclusivité brouillée par l'arrivée d'autres marques similaires et n'est plus en mesure d'évoquer, dans l'esprit du public, une association immédiate avec les produits qu'elle désigne.

Même si l'article 8, paragraphe 5, du RMC fait uniquement référence aux conflits entre des produits ou services non similaires, dans son arrêt du 9 janvier 2003 «DAVIDOFF», C-292/00, et son arrêt du 23 octobre 2003, «Adidas», C-408/01, le Tribunal a fait valoir que cet article vise également les produits ou services similaires ou identiques.

En conséquence, la protection conférée par l'article 8, paragraphe 5, du RMC reconnaît que l'utilisation illimitée d'une marque renommée par des tiers, même pour des produits non similaires, finira par réduire le caractère distinctif ou unique de cette marque renommée. Par exemple, si la marque Rolls Royce était utilisée pour désigner des restaurants, des pantalons, des bonbons, des stylos en plastique, des râpeaux, etc., son caractère distinctif finirait par être dilué et son emprise spécifique sur le public diminuerait également - même par rapport aux véhicules pour lesquels elle est renommée. Par conséquent, la capacité de la marque Rolls Royce à identifier les produits/services pour lesquelles elle est enregistrée et utilisée pour indiquer qu'elle émane de son titulaire serait affaiblie en ce sens que les consommateurs des produits pour lesquels la marque renommée est protégée et renommée seront moins enclins à l'associer *immédiatement* avec le titulaire qui a construit la réputation de la marque. Cette situation est due au fait que, pour ces consommateurs, la marque possède désormais plusieurs ou de nombreuses «autres» associations, alors qu'auparavant, elle n'en avait qu'une. En conséquence, cette situation aura pour effet de réduire la capacité de la marque Rolls Royce à stimuler le désir du public en vue d'acheter les produits pour lesquels la marque est enregistrée et renommée.

Le Consommateur pertinent

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services *pour lesquels cette marque est enregistrée*, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 35).

L'appréciation du préjudice porté au caractère distinctif

Il est porté préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée lorsque l'utilisation d'une marque postérieure similaire réduit la qualité distinctive de la marque antérieure renommée. Toutefois, on ne peut conclure à ce préjudice uniquement parce que la marque antérieure jouit d'une renommée et est identique ou similaire à la marque faisant l'objet de la demande. Une telle approche entraînerait l'application automatique et univoque d'une constatation de risque de dilution à l'encontre de toutes

les marques similaires à des marques renommées et irait à l'encontre de l'obligation de prouver le préjudice.

Dans le cadre de l'affaire «Intel», la Cour a soutenu que l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive sur les marques (l'équivalent de l'article 8, paragraphe 5, du RMC) doit être interprété comme signifiant que, pour prouver que l'utilisation de la marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de démontrer une «modification du comportement économique» du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

La Cour a développé la notion de «modification du comportement économique» des consommateurs moyens dans son arrêt du 14 novembre 2013 « Représentation d'une tête de loup» C-383/12P. La Cour a indiqué que cette notion pose une condition de nature objective qui ne saurait être déduite uniquement des éléments subjectifs tels que la seule perception des consommateurs. Elle exige un standard de preuve plus élevé. Par conséquent, afin d'établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, le seul fait que ces derniers remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul (points 35-40).

Pour autant l'opposant n'a pas besoin de fournir la preuve actuelle d'un préjudice, il doit convaincre l'Office en produisant des preuves d'un risque futur sérieux qui n'est pas simplement hypothétique – de préjudice. L'opposant peut le faire en soumettant des preuves du risque de préjudice sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités (et non sur de simples suppositions) et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce (voir l'arrêt du 16 avril 2008, «CITI», T-181/05, point 78, tel que cité dans l'arrêt du 22 mai 2012, «Représentation d'une tête de loup», T-570/10, point 52 et confirmé en recours par l'arrêt du 14 novembre 2013 « Représentation d'une tête de loup» C-383/12P).

Première utilisation

Le préjudice porté au caractère distinctif se caractérise par un «effet boule de neige», ce qui signifie que la première utilisation d'une marque similaire dans un segment de marché distinct peut ne pas, en elle-même, diluer l'identité ou le «caractère unique» de la marque renommée. La dilution pourrait toutefois devenir effective après un certain temps dans la mesure où cette première utilisation peut déclencher des actes d'utilisation par d'autres opérateurs, entraînant ainsi sa dilution ou un préjudice à son caractère distinctif.

La Cour a soutenu qu'un premier usage d'une marque identique ou similaire postérieure peut suffire, le cas échéant, à causer un préjudice effectif et actuel au caractère distinctif de la marque antérieure ou à faire naître un risque sérieux qu'un tel préjudice se produise dans le futur (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 75). Dans les procédures d'opposition devant l'Office, l'usage du signe contesté peut ne pas avoir eu lieu du tout. À cet égard, l'analyse effectuée par l'Office part du principe que l'usage futur du signe contesté, même s'il s'agissait d'un premier usage, peut déclencher des actes d'utilisation par différents opérateurs, entraînant ainsi une dilution par brouillage. Comme expliqué ci-dessus, le libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMC prévoit cette possibilité en stipulant que l'usage de la marque faisant l'objet de

la demande sans juste motif «**porterait**» préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Cependant, comme exposé ci-dessus, l'opposant a la charge de prouver que l'usage actuel ou futur a porté, ou risque de porter, préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure renommée.

Caractère distinctif inhérent de la marque antérieure

La Cour a déclaré que «plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l'usage d'une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif» (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 74 et arrêt du 28 octobre 2008, «BOTUMAX», T-131/09). En effet, la marque antérieure doit posséder un caractère exclusif en ce sens que les consommateurs doivent pouvoir l'associer à une seule source d'origine – car ce n'est que dans ce cas-là que le risque de préjudice au caractère distinctif peut être envisagé. Si le même signe, ou une variante de celui-ci, est déjà utilisé pour une gamme de produits différents, il ne peut pas y avoir de lien avec un des produits qu'il représente et, donc, il y aura peu, voire aucune possibilité de dilution plus avant.

En conséquence, «le risque de dilution paraît, en principe, moins élevé si la marque antérieure consiste en un terme qui, de par une signification qui lui est propre, est très répandu et fréquemment utilisé, indépendamment de la marque antérieure composée du terme en cause. Dans un tel cas, la reprise du terme en question par la marque demandée est moins susceptible de conduire à une dilution de la marque antérieure.» (arrêt du 22 mars 2007, «VIPS», T-215/03, point 38).

Si, par conséquent, la marque suggère une caractéristique partagée par une large gamme de produits, le consommateur sera plus enclin à l'associer à la propriété spécifique du produit auquel elle renvoie plutôt qu'à une autre marque. Dans son arrêt du 25 mai 2005, «SPA-FINDERS», T-67/04, le Tribunal a confirmé la conclusion que l'utilisation de la marque SPA-FINDERS pour des *publications* et des services d'*agence de voyages* n'entraînerait ni brouillage du caractère distinctif, ni ternissement de la renommée de la marque SPA pour de l'*eau minérale*. Le terme «spa» dans la marque SPA-FINDERS peut être utilisé dans un contexte autre que celui d'une marque puisqu'il est «fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, [et par conséquent] le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité» (point 44).

Ainsi, si la requérante démontre que le signe antérieur ou l'élément qui a donné lieu à la similitude est courant et déjà utilisé par différentes entreprises dans divers segments du marché, il lui serait possible de réfuter l'existence d'un risque de dilution dans la mesure où il sera difficile d'accepter que l'attrait de la marque antérieure risque d'être dilué si elle n'est pas particulièrement unique. C'est particulièrement vrai lorsque les produits respectifs sont tellement différents les uns des autres qu'une possibilité d'association est encore moins probable, comme ce fut le cas pour la décision du 5 juin 2000, «DUPLO», R 802/1999-1, où la marque antérieure était renommée pour *du chocolat*, tandis que la marque contestée visait des produits tels que des *encres d'impression, des agrafeuses, des perforatrices et des photocopieuses*. La chambre de recours a estimé que «les produits visés dans la demande sont si éloignés des produits de l'opposant qu'une dilution semble improbable: un consommateur

habituel de bar res chocolatées qui connaît les produits de l'opposant ne v a probablement pas penser à ces produits en voyant le terme "duplo" utilisé pour des produits tels que des encres d'impression, des agrafeuses, des perforatrices et des photocopieuses».

Affaires relatives à la dilution par brouillage

Dilution établie

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
BOTOX	BOTUMAX	T-131/09
Renommée pour <i>produits pharmaceutiques pour le traitement des rides</i>	<i>Produits cosmétiques, pharmaceutiques et autres produits sanitaires, et produits de l'imprimerie</i>	
<p>«Toutefois, en l'espèce, l'élément verbal "botox" n'a aucune signification propre, mais constitue un terme fantaisiste auquel le public ne sera confronté qu'en relation avec les produits visés par la marque antérieure renommée. Par conséquent, l'utilisation de cet élément verbal ou d'un élément verbal similaire par une autre marque enregistrée pour des produits susceptibles de concerner le grand public conduira incontestablement à la dilution du caractère distinctif de la marque antérieure renommée.» (point 99).</p> <p>«Cela est le cas, d'une part, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques compris dans les classes 3 et 5 et, d'autre part, de ceux relevant de la classe 16 visés par les marques antérieures, lesquels comprennent des magazines ou revues dont la diffusion pourrait être répandue. En effet, le risque de préjudice porté au caractère distinctif d'une marque antérieure renommée par l'usage d'une autre marque identique ou similaire est plus important lorsque cette autre marque sera utilisée pour des produits destinés à un public large.» (point 100).</p> <p>Le fait que «Botox» était un terme inventé (contraction des termes «botulinum» et «toxine») avait une certaine importance, car l'érosion du caractère distinctif de la marque antérieure (parfois aussi appelée dilution par brouillage) aura plus de risques de survenir lorsque les éléments de la marque donnant lieu à la similitude des signes jouit d'un caractère distinctif inhérent considérable.</p>		

Dilution refusée

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
VIPS	VIPS	T-215/03
Renommée pour <i>chaîne de restauration rapide</i> relevant de la classe 42	<i>Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers</i> relevant de la classe 42	
<p>«Pour ce qui est, d'abord, du préjudice que l'usage sans juste motif de la marque demandée porterait au caractère distinctif de la marque antérieure, ce préjudice peut se produire lorsque la marque antérieure n'est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée (arrêt <i>SPA-FINDERS</i>, point 34 supra, point 43). Ce risque vise, ainsi, la "dilution" ou le "grignotage progressif" de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public (conclusions de l'avocat général M. Jacobs dans l'arrêt <i>Adidas-Salomon et Adidas Benelux</i>, point 36 supra, point 37).» (point 37).</p> <p>«S'agissant, premièrement, du risque que l'usage de la marque demandée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, en d'autres termes du risque de "dilution" et de "grignotage progressif" de cette marque, tel qu'explicité aux points 37 et 38 ci-dessus, il y a lieu de relever que le terme "VIPS" est la forme que revêt au pluriel, en langue anglaise, le sigle VIP (en anglais "Very Important Person", c'est-à-dire "Personne très importante"), qui est d'utilisation large et fréquente tant sur le plan international que sur le plan national pour désigner des personnalités célèbres. Dans ces circonstances, le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure par l'usage de la marque demandée apparaît limité.» (point 62).</p> <p>«Ce même risque apparaît également d'autant moins probable en l'espèce que la marque demandée vise des services de "programmation d'ordinateurs destinés aux services hôteliers, restauration (repas), cafés-restaurants", qui sont destinés à un public spécial et, nécessairement, plus restreint, à savoir les propriétaires desdits établissements. Cela a pour effet que la marque demandée, si elle est admise à l'enregistrement, ne sera probablement connue, par son usage, que de ce public relativement restreint, ce qui diminue certainement le risque de dilution ou de grignotage progressif de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l'esprit du public.» (point 63).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Renommée pour les <i>eaux minérales</i> relevant de la classe 32	<i>Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins</i> relevant de la classe 16, <i>services d'agences de voyages</i> relevant de la classe 39	
<p>«En l'espèce, le Tribunal constate que la requérante n'avance aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque SPA par l'usage de la marque SPA-FINDERS. En effet, la requérante insiste sur le prétendu lien immédiat que le public établira entre la marque SPA et la marque SPA-FINDERS. Elle déduit de ce lien l'existence d'une atteinte au caractère distinctif. Or, comme la requérante l'a reconnu lors de l'audience, l'existence d'un tel lien ne suffit pas à démontrer le risque d'atteinte au caractère distinctif. Le Tribunal relève, par ailleurs, que le terme "spa" étant fréquemment utilisé pour désigner, par exemple, la ville belge de Spa et le circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou, de manière générale, des espaces dédiés à l'hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas, le risque de préjudice au caractère distinctif de la marque SPA apparaît limité.» (point 44).</p>		

3.4.3.3 Le préjudice porté à la renommée

Nature du préjudice

Le dernier type d'atteinte visé par l'article 8, paragraphe 5, du RMC concerne les dommages subis par la marque antérieure par suite d'un préjudice porté à s a

renommée. On peut le considérer comme une étape au-dessus du brouillage dans la mesure où la marque n'est pas seulement affaiblie, mais est effectivement dépréciée en raison du lien établi par le public avec la marque postérieure. Le préjudice porté à la renommée, également souvent qualifié de «dilution par ternissement» ou simplement de «ternissement», concerne les cas dans lesquels l'usage de la marque contestée sans juste motif risque de dévaloriser l'image ou le prestige acquis par une marque auprès du public.

La renommée de la marque antérieure peut ainsi être ternie ou dépréciée, lorsqu'elle est reproduite dans un contexte obscène, dégradant ou inapproprié, ou dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable, mais qui s'avère incompatible avec une image particulière acquise par la marque antérieure aux yeux du public, grâce aux efforts publicitaires de son titulaire. Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque (arrêt du 18 juin 2009, «L'Oréal», C-487/07, point 40). Par exemple, si une marque renommée de gin était utilisée par un tiers sur un détergent liquide, cela aurait des répercussions négatives sur la marque renommée, dans la mesure où cela réduirait son attrait.

En résumé, il y a ternissement en cas d'association entre la marque antérieure renommée et une autre, soit au niveau des signes ou au niveau des produits, qui nuit à la renommée de la marque antérieure.

Le consommateur pertinent

À l'instar de la dilution par brouillage, le préjudice porté à la renommée de la marque antérieure doit être apprécié dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 35, et arrêt du 7 décembre 2010, «Nimei La P erla Modern Classic», T-59/08, point 35).

L'appréciation du ternissement

Pour établir le préjudice à la renommée d'une marque antérieure, la simple existence d'un rapprochement entre les marques dans l'esprit des consommateurs n'est ni suffisante, ni déterminante. Un tel lien doit certes exister, mais, *en plus*, les produits ou services visés par la marque postérieure doivent provoquer le type d'impact négatif ou préjudiciable visé ci-dessous lorsqu'ils sont associés à la marque renommée.

Le ternissement survient le plus fréquemment lorsque la marque renommée est liée à des produits qui évoquent des associations mentales non souhaitées ou tendancieuses en contradiction avec celles suscitées par l'usage légitime de la marque renommée par son titulaire (décision du 12 mars 2012, «KAPPA», R 297/2011-5, point 36).

Par conséquent, pour prouver le ternissement, l'opposant doit démontrer que l'utilisation de la marque de la requérante engendrerait des associations mentales inappropriées ou négatives avec la marque antérieure, ou des associations en conflit avec l'image qu'elle a acquise sur le marché (décision du 23 novembre 2010, «WATERFORD», R 240/2004-2, point 89). Le préjudice en question survient lorsque les produits ou services couverts par le signe contesté sont perçus de telle manière par

le public que le pouvoir d'attraction de la marque antérieure est réduit de la même manière que lorsque les produits ou services contestés présentent une caractéristique ou une qualité qui peut avoir une influence négative sur l'image de la marque renommée antérieure.

Par exemple, si une marque est associée dans l'esprit du public à une image de santé, de dynamisme et de jeunesse et qu'elle est utilisée pour des *produits de tabac*, la connotation négative véhiculée par cette dernière représenterait un contraste flagrant avec l'image de la première marque (voir autres exemples ci-dessous). Par conséquent, pour qu'il y ait ternissement, il faut que certaines caractéristiques ou qualités des produits ou services pour lesquels la marque contestée est utilisée soient susceptibles de porter préjudice à la renommée de la marque antérieure (arrêt du 22 mars 2007, «VIPS», T-215/03, point 67).

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
WATERFORD		R 0240/2004-2
<i>Renommée pour les produits en cristal, y compris la verrerie de la Class 21</i>	<i>Boissons alcoolisées, notamment vins produits dans la région de Stellenbosch, Afrique du Sud dans la Classe 33</i>	
<p>«Le ternissement ou la dégradation de l'image d'une marque en raison de son association avec un produit inapproprié peut survenir lorsque la marque est utilisée, d'une part, dans un contexte malsain, obscène ou dégradant ou, d'autre part, dans un contexte qui n'est pas intrinsèquement désagréable, mais qui s'avère totalement incompatible avec l'image de la marque. Cette situation peut survenir lorsque la marque renommée est associée à des produits de mauvaise qualité ou qui évoquent des associations mentales non souhaitées ou douteuses en contradiction avec celles générées par l'usage légitime de la marque renommée par son titulaire, ou lorsque la marque renommée est liée à des produits qui sont incompatibles avec la qualité et le prestige qui lui sont associés, même s'il n'est pas question d'usage inapproprié de la marque en elle-même, ou, enfin, lorsque l'élément verbal ou figuratif de la marque renommée est modifié ou altéré de façon négative.» (point 88).</p>		


Souvent, les opposants invoquent le fait que les produits ou services de la requérante sont de qualité inférieure ou qu'ils ne peuvent pas contrôler la qualité de tels produits/services. La division d'opposition n'accepte pas de tels arguments en tant que moyen de preuve d'un préjudice. Les procédures devant l'Office ne prévoient pas l'appréciation de la qualité des produits et des services qui, en plus d'être hautement subjective, ne serait pas réalisable dans les cas où les produits ou services ne sont pas identiques ou lorsque le signe contesté n'a pas encore été utilisé.


Par conséquent, dans son appréciation du risque que l'usage de la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure, la division d'opposition peut uniquement tenir compte des produits et services indiqués dans la spécification de chaque marque. Par conséquent, aux fins de l'analyse par la division d'opposition, les effets nuisibles de l'utilisation du signe contesté en rapport avec les produits et services faisant l'objet de la demande doivent découler de la nature et des caractéristiques usuelles des produits en cause en général, et non de leur qualité dans certaines situations. Cette approche ne laisse pas l'opposant sans protection car, dans tous les cas, lorsqu'une marque postérieure est utilisée pour des produits ou services de faible qualité d'une façon qui rappelle une marque renommée antérieure, ladite


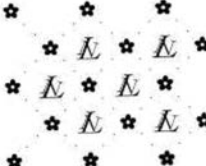
marque postérieure porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ou en tirerait un profit indu.

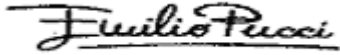

Affaires relatives à la dilution par ternissement

Ternissement établi



Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
<p>KAPPA</p> 	<p>KAPPA</p>	<p>R 0297/2011-5</p>
<p>Renommée pour vêtements et chaussures de sport</p>	<p>Classe 34 – Tabac traité et non traité, articles pour fumeurs, produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, tabac, porte-cigares ou cigarettes, étuis à cigares ou cigarettes, cendriers, coupe-cigares, pipes à tabac, poches à tabac, briquets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, humidificateurs pour produits du tabac, allumettes</p>	
<p>La demande contestée a été déposée pour des produits du tabac et produits apparentés relevant de la classe 34. Le tabagisme est universellement considéré comme étant très mauvais pour la santé. Pour cette raison, l'usage du signe «KAPPA» pour des produits du tabac et apparentés risque de faire naître des associations mentales négatives avec les marques antérieures de la partie défenderesse ou des associations en contradiction avec et portant préjudice à l'image d'un mode de vie sain que ces marques véhiculent (point 38).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
	<p>SPA^{ce} NK</p>	<p>R 0417/2008-1</p>
<p>Renommée pour des eaux minérales</p>	<p>Préparations et substances pour abraser et polir, pot-pourri; encens, bâtons d'encens; parfums de maison et articles pour parfumer les pièces</p>	
<p>Les notions agréables généralement véhiculées par l'eau minérale ne s'associent pas bien avec des détergents ou des produits abrasifs. L'usage de marques qui contiennent le terme SPA pour des produits qui véhiculent des connotations aussi différentes risque d'endommager, ou de ternir, le caractère distinctif de la marque antérieure (point 101).</p> <p>«La plupart des consommateurs n'associent pas avec plaisir de l'eau minérale avec de l'encens ou des pots-pourris. Par conséquent, l'usage, dans l'optique de distinguer des parfums et de l'encens, d'une marque contenant un mot (SPA) que les consommateurs belges associent fortement à une eau minérale en bouteille risque de nuire à la force d'attraction et au pouvoir de suggestion dont jouit actuellement la marque d'après les preuves.» (point 103).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
		
<p>Renommée pour des produits relevant des classes 18 et 25</p>	<p><i>Appareils et instruments scientifiques, nautiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports d'enregistrement; distributeurs automatiques; mécanismes pour appareils à préparation; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; extincteurs.</i></p>	<p>R 2124/2010-1</p>
<p>L'opposant a démontré que l'image prestigieuse de ses marques est liée aux méthodes traditionnelles de production de ses articles de maroquinerie, fabriqués à la main par des maîtres artisans qui ne travaillent qu'avec des matières premières de haute qualité. C'est cette image de luxe, de glamour et d'exclusivité, associée à la qualité exceptionnelle du produit que l'opposant a toujours voulu véhiculer au public, ainsi que démontré par les preuves produites. En fait, cette image serait totalement incompatible avec des produits de nature fortement industrielle et technologique, comme des compteurs électriques, des microscopes scientifiques, des batteries, des caisses enregistreuses de supermarché, des extincteurs ou tout autre instrument pour lequel la requérante a l'intention d'utiliser sa marque (point 28).</p> <p>L'image de ses marques, que l'opposant soigne depuis des dizaines d'années, pourrait subir un préjudice du fait de l'usage d'une marque qui rappelle sa propre marque et qui s'applique à des produits caractérisés, aux yeux du public, par un contenu technologique significatif (alors qu'un article de maroquinerie est rarement associé à de la technologie) ou une origine industrielle (alors que les articles de maroquinerie sont traditionnellement associés à de l'artisanat) (point 29).</p> <p>L'usage d'une marque qui est pratiquement identique à une marque que le public a fini par percevoir comme synonyme d'article en cuir d'excellente manufacture pour désigner des appareils techniques ou des outils électriques de tout genre va diminuer l'attrait de la marque antérieure, autrement dit sa renommée parmi le public qui connaît et apprécie les marques antérieures (point 30).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>T-373/09 (pourvoi en cours C-582/12 P) (affaires R 770/2008-2 et R 826/2008-2)</p>
<p>Renommée pour des vêtements et des chaussures pour dames</p>	<p>Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Classe 21: Matériel de nettoyage et paille de fer</p>	
<p>Les décisions R 0770/2008-2 et R 0826/2008-2 soutiennent que le risque de préjudice porté à la renommée peut survenir lorsque les produits et services visés par la marque faisant l'objet d'une demande présentent une caractéristique ou une qualité qui pourrait avoir une influence négative sur l'image d'une marque antérieure jouissant d'une renommée pour le motif qu'ils sont identiques ou similaires à la marque faisant l'objet d'une demande. Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours, ajoutant que, étant donné la forte similitude existant entre les signes en conflit, le fort caractère distinctif de la marque italienne de 1966 et sa renommée sur le marché italien, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien entre les signes en conflit, lien qui pourrait porter atteinte à l'image d'exclusivité, de luxe et de haute qualité et, donc, porter préjudice à la renommée de la marque italienne (point 68).</p>		

Ternissement refusé

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
 <p>SEVE TROPHY</p>		<p>T-192/09</p>
<p>Renommée pour l'organisation de compétitions sportives</p>	<p>Classe 9</p>	
<p>Le Tribunal a constaté que la requérante n'a pas établi le risque qu'un préjudice soit porté à la renommée des marques antérieures, car elle n'a pas indiqué en quoi la force d'attraction des marques antérieures serait diminuée en raison de l'utilisation de la marque demandée pour les produits en cause. Elle n'a notamment pas fait valoir que les produits en cause possédaient une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image des marques antérieures (point 68).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Renommée pour les <i>eaux minérales</i> relevant de la classe 32	<i>Publications imprimées, y compris catalogues, magazines et bulletins</i> relevant de la classe 16, <i>services d'agences de voyages</i> relevant de la classe 39	
<p>«Ce préjudice est constitué lorsque les produits pour lesquels la marque demandée est utilisée sont ressentis par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque antérieure en est diminuée» (point 46).</p> <p>«En l'espèce, les marques SPA et SPA-FINDERS désignent des produits très différents consistant, d'une part, en des eaux minérales et, d'autre part, en des publications et des services d'agence de voyages. Le Tribunal considère qu'il est dès lors peu probable que les produits et services couverts par la marque SPA-FINDERS, même s'ils s'avèrent être de moindre qualité, diminuent la force d'attraction de la marque SPA» (point 49).</p>		

Signe antérieur renommé	Demande de marque communautaire	N° de l'affaire
VIPS	VIPS	T-215/03
Renommée pour <i>chaîne de restauration rapide</i> relevant de la classe 42	<i>Programmation d'ordinateurs pour services hôteliers</i> relevant de la classe 42	
<p>«Le risque de ce préjudice peut, notamment, se produire lorsque lesdits produits ou services possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image d'une marque antérieure renommée, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque demandée» (point 39).</p> <p>«Il convient de relever à cet égard que, si certaines marques de chaînes de restauration rapide bénéficient d'une renommée incontestable, elles ne projettent pas, en principe et à défaut d'éléments de preuve en sens contraire, l'image d'un prestige particulier ou d'une qualité élevée, le secteur de la restauration rapide étant plutôt associé à d'autres qualités, telles que la rapidité ou la disponibilité et, à un certain degré, la jeunesse, dès lors que beaucoup de jeunes fréquentent ce type d'établissements» (point 57).</p> <p>«il convient d'examiner le risque de préjudice que l'usage de la marque demandée porterait à la renommée de la marque antérieure. Ainsi qu'il a été exposé au point 39 ci-dessus, il s'agit du risque que l'association de la marque antérieure renommée avec des produits ou des services visés par la marque demandée identique ou similaire conduise à une dégradation ou à un ternissement de la marque antérieure, du fait que les produits ou services visés par la marque demandée possèdent une caractéristique ou une qualité particulière susceptible d'exercer une influence négative sur l'image de la marque antérieure» (point 66).</p> <p>«À cet égard, il convient de constater que les services visés par la marque demandée ne présentent aucune caractéristique ou qualité susceptible d'établir la probabilité qu'un préjudice de ce type soit causé à la marque antérieure. La requérante n'a invoqué, ni a fortiori prouvé, aucune caractéristique ou qualité de cette nature. La seule existence d'un lien entre les services désignés par les marques en conflit n'est ni suffisante ni déterminante. Certes, l'existence d'un tel lien renforce la probabilité que le public, confronté avec la marque demandée, pense également à la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance n'est pas, en elle-même, suffisante pour diminuer la force d'attraction de la marque antérieure. Un tel résultat ne peut se produire que s'il est démontré que les services visés par la marque demandée présentent des caractéristiques ou des qualités potentiellement préjudiciables à la renommée de la marque antérieure. Or, une telle preuve n'a pas été apportée en l'espèce» (point 67).</p>		

3.4.4 Preuve de l'empiètement sur la réputation

3.4.4.1 Qualité et charge de la preuve

Dans les procédures d'opposition, **le préjudice ou le profit indu peut n'être que potentiel**, comme le confirme la rédaction au conditionnel de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, qui exige un usage sans juste motif de la marque demandée qui «**tirerait** indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure **ou** [qui] leur **porterait** préjudice».

Dans les procédures d'opposition, **le préjudice réel ou le profit indu** ne se produisent qu'à titre exceptionnel puisque, dans la plupart des cas, le demandeur n'a pas encore utilisé sa marque de manière effective au moment où le litige survient. Cependant, cette possibilité ne doit pas être entièrement exclue, et en cas de preuve d'un usage ou d'un préjudice réel, il convient d'examiner cette preuve et de lui accorder l'importance qui lui revient.

En revanche, le fait que le préjudice ou le profit indu puisse n'être que potentiel ne signifie pas qu'une simple possibilité suffit aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Le risque de préjudice ou de profit indu doit être **sérieux**, en ce sens qu'il est **prévisible (à savoir, pas uniquement hypothétique) en temps ordinaire**. Dès lors, il ne suffit pas de démontrer simplement que le préjudice ou le profit indu ne saurait être exclu d'une façon générale, ou qu'il constitue un risque éloigné. Le titulaire de la marque antérieure **doit produire des preuves *prima facie*** d'un risque futur **non hypothétique** de profit indu ou de préjudice (arrêt du 6 juin 2012, T-60/10 «ROYAL SHAKESPEARE», point 53). Comme expliqué ci-dessous, il ne suffit pas pour l'opposant de faire référence en des termes généraux à un profit indu ou à un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de ses marques antérieures sans soumettre de preuves convaincantes d'un préjudice réel ou d'arguments pertinents établissant un risque potentiel sérieux, pas seulement hypothétique, de préjudice.

En règle générale, des **allégations d'ordre général** (comme le simple fait de citer le libellé correspondant du RMC) de préjudice ou de profit indu **ne suffisent pas** en elles-mêmes pour prouver le préjudice ou le profit indu potentiels: l'opposant doit produire des preuves et/ou développer une ligne d'argumentation convaincante afin de démontrer de manière spécifique comment, en tenant compte des deux marques, des produits et services en question et de toutes les circonstances pertinentes, l'empiètement allégué pourrait avoir lieu. **Le simple fait de démontrer la renommée et la bonne image des marques antérieures, sans étayer davantage cette affirmation au moyen de preuves et/ou d'un argumentaire, ne suffit pas** (décision du 15 février 2012, «GALLO», R 2559/2010-1, points 38 et 39, et jurisprudence de la Cour qui y est citée), comme le montrent les paragraphes suivants.

Le seuil précis de preuve à atteindre pour démontrer que le risque de préjudice ou de profit indu potentiel est **sérieux** et pas uniquement hypothétique sera examiné au cas par cas, en fonction des critères indiqués ci-dessous.

Comme mentionné au point 3.1.4.2 ci-dessus, en ce qui concerne la charge de preuve, l'article 76, paragraphe 1, du RMC exige de l'opposant qu'il soumette et prouve tous les faits sur lesquels son opposition repose. De surcroît, la règle 19, paragraphe 2, point c), du REMC exige que l'opposant **soumette des preuves ou des arguments** démontrant que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait un profit indu

du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

Par conséquent, pendant la période de fondement de l'opposition, l'**opposant a la charge** de démontrer que l'usage effectif ou futur de la marque demandée a porté ou est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou qu'elle en a tiré indûment profit ou est susceptible de le faire.

En déchargeant la charge de preuve, l'opposant ne peut se borner à prétendre que le préjudice ou le profit indu est une conséquence nécessaire découlant automatiquement de l'usage du signe demandé, en raison de la forte renommée de la marque antérieure. Même lorsque la marque antérieure jouit d'une grande renommée, le profit indu ou le préjudice doit être **correctement prouvé et/ou argumenté** en tenant compte des deux marques et des produits et services pertinents, car, dans le cas contraire, les marques renommées bénéficieraient d'une protection contre les signes identiques et similaires pour pratiquement tout type de produit. Cette situation serait clairement contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 8, paragraphe 5, du RMC, car la renommée deviendrait alors la seule condition, au lieu de n'être qu'une condition parmi les autres prévues dans cet article.

Par conséquent, lorsque l'opposant invoque un **préjudice ou un profit indu réel**, il doit fournir des indications et des preuves concernant le **type** de préjudice subi, ou la nature du profit tiré indûment par le demandeur. L'opposant doit également prouver que le préjudice ou le profit indu **résulte de l'utilisation** du signe demandé. À cet effet, l'opposant peut s'appuyer sur diverses indications, en fonction du type de préjudice ou de profit indu invoqué, comme une baisse considérable de la vente des produits portant la marque, une perte de clientèle ou une diminution du degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public.

En revanche, dans le cas d'un **préjudice ou d'un profit indu potentiel**, la démarche sera nécessairement plus abstraite, dans la mesure où le préjudice ou le profit indu en question doit être évalué *ex ante*.

À cette fin, le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque. Lorsqu'il est prévisible qu'une telle atteinte découlera de l'utilisation faite de la demande de marque communautaire, le titulaire de la marque antérieure ne doit pas attendre que cette atteinte survienne effectivement pour pouvoir interdire l'enregistrement de ladite demande. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit prouver qu'il existe un **risque sérieux** qu'une telle atteinte se produise dans le futur (arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 38, arrêt du 7 décembre 2010, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC», T-59/08, point 33, arrêt du 29 mars 2012, «BEATLE», T-369/10, point 61, arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 53, et arrêt du 25 janvier 2012, «VIAGURA», T-332/10, point 25).

En d'autres termes, le titulaire de la marque antérieure doit produire des preuves *prima facie* d'un risque futur non hypothétique de préjudice (SPA-FINDERS, point 40). Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toutes autres circonstances de l'espèce [arrêt du 10 mai 2007, «NASDAQ», T-47/06, point 54, confirmé en pourvoi (C-320/07 P), arrêt du 16 avril 2008, «CITI», T-181/05, point 78, et arrêt du 4 novembre 2013 « Représentation d'une tête de loup » C-383/12P].

Toutefois, étant donné que dans de tels cas, il convient de prouver la probabilité d'un événement futur et que, par définition, les arguments de l'opposant ne peuvent constituer une preuve en soi, il sera souvent nécessaire de fonder certaines conclusions sur des **présomptions légales**, autrement dit sur des hypothèses ou des déductions logiques résultant de l'application des règles de probabilité aux faits du cas d'espèce. Cette présomption a été mentionnée par la Cour lorsque celle-ci a déclaré que: «plus le caractère distinctif et la renommée de [la marque antérieure] seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise» (arrêt du 14 septembre 1999, C-375/97, «General Motors», point 30). Il résulte également de la jurisprudence que, plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 54, arrêt du 18 juin 2009, «L'Oréal et al.», C-487/07, point 44, et arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, points 67 à 69).

En outre, les présomptions applicables dans ce cas sont des présomptions simples que le demandeur peut réfuter en soumettant des preuves du contraire, et non des présomptions irréfragables.

Par ailleurs, si le type de préjudice ou de profit indu invoqué dans le cas d'espèce est de nature telle qu'il présuppose le respect de certaines **conditions de fait particulières** (par exemple, le caractère exclusif de la marque antérieure, les aspects qualitatifs de la renommée, une image donnée, etc.), ces faits devront également être prouvés par l'opposant au moyen de preuves appropriées.

Enfin, comme souligné par le Tribunal dans son arrêt du 7 décembre 2010, T-59/08, «NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC» (points 57 et 58), même si un risque de confusion entre les deux marques n'est pas requis pour démontrer que la marque postérieure tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, lorsqu'un tel risque est établi sur la base de faits, il sera utilisé comme preuve qu'un profit indu a été tiré ou que, à tout le moins, il existe un risque sérieux d'une telle atteinte dans le futur.

3.4.4.2 Les moyens de preuve

L'opposant qui invoque un préjudice ou un profit indu **réel** peut utiliser, pour le démontrer, tous les moyens de preuve prévus à **l'article 78 du RMC**. Il peut, par exemple, prouver une diminution réelle de la connaissance de la marque par référence à des sondages d'opinion et à d'autres preuves écrites, ou démontrer une baisse des ventes en présentant des résultats d'exploitation ou des extraits de ses comptes officiels. Les règles régissant l'évaluation et la force probante de ces pièces sont identiques à celles mentionnées aux points 3.1.4.3 et 3.1.4.4 ci-dessus, à propos des preuves exigées pour démontrer la renommée.

Même lorsque le préjudice ou le profit indu invoqué n'est qu'**éventuel**, l'opposant doit démontrer toutes les conditions de fait nécessaires, le cas échéant, pour donner naissance à un risque sérieux (autrement dit, non hypothétique) de préjudice ou de profit indu, en produisant les preuves décrites ci-dessus.

Par ailleurs, comme expliqué au point précédent, le Tribunal a confirmé que des conclusions concernant le risque d'empiètement futur peuvent également être établies, notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent

ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (arrêt du 16 décembre 2010, affaires conjointes «BOTOLIST / BOTOCYL», T-345/08 et T-357/08, point 82, et arrêt du 6 juillet /2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 53 et l'arrêt du 14 novembre 2013 « Représentation d'une tête de loup» C-383/12P).

3.5 L'usage sans juste motif

La dernière condition à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC est que l'usage du signe demandé doit être sans juste motif.

Toutefois s'il s'avère qu'aucun de ces trois types de risque d'empiètement n'existe, l'enregistrement et l'usage de la marque demandée ne peuvent être empêchés, l'existence ou l'absence de justes motifs pour l'usage de la marque demandée étant, dans ce cas, dépourvue de pertinence (arrêt du 22 mars 2007, «VIPS», T-215/03, point 60, et arrêt du 7 juillet 2010, «CARLO RONCATO», T-124/09, point 51).

L'existence d'un motif justifiant l'usage de la marque demandée est une **défense** que peut faire valoir le demandeur. Par conséquent, **il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un juste motif à l'usage de la marque demandée**. Il s'agit de l'application de la règle générale selon laquelle «celui ou celle qui affirme doit prouver», qui est l'expression de l'ancienne règle *ei qui affirmat incumbit probatio* (décision du 1^{er} mars 2004, «T CARD OLYMPICS (MARQUE FIG.) / OLYMPIC», R 145/2003-2, point 23). La jurisprudence stipule clairement que lorsque le titulaire de la marque antérieure est parvenu à démontrer l'existence soit d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d'établir que l'usage de cette marque a un juste motif (arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, point 67 et, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, «Intel», C-252/07, point 39).

En l'absence d'indications dans les preuves justifiant l'usage de la marque contestée par le demandeur, l'absence de juste motif doit généralement être **présumée** (à cet égard, voir l'arrêt du 29 mars 2012, T-369/10, «BEATLE», point 76, et la jurisprudence qui y est citée, ainsi que l'appel C-294/12 P). Toutefois, le demandeur peut se prévaloir de la possibilité de réfuter une telle présomption en démontrant qu'il existe une justification légitime à son usage de la marque.

Par exemple, ce type de situation peut survenir lorsque le demandeur a utilisé le signe pour des produits non similaires dans le territoire concerné avant que l'opposant ne soumette une demande pour sa marque, ou que celle-ci n'acquière une renommée, en particulier si cette coexistence n'a en aucune manière porté atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

La jurisprudence détaillée ci-dessous montre que le juste motif peut être constaté lorsque le demandeur établit qu'il ne peut raisonnablement être intimé de s'abstenir d'utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique servant à indiquer le type de produits et de services – que ce soit au moyen de termes génériques ou d'une marque figurative générique), ou lorsqu'il détient certains droits spécifiques pour l'usage de la marque pour des produits ou des services (par exemple, s'il démontre qu'un accord de coexistence pertinent l'autorise à utiliser le signe en question).

La condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) le demandeur a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur et/ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) le demandeur invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance (voir, notamment, la décision du 23 novembre 2010, «WATERFORD (fig.)», R 0240/2004-2, et la décision du 15 juin 2009, «MARIE CLAIRE (fig.)», R 1142/2005-2). Le simple usage du signe ne suffit pas, il faut pouvoir avancer une raison valable pour justifier cet usage.

3.5.1 Exemples de juste motif

3.5.1.1 Le juste motif a été accepté

N° de l'affaire	Commentaire
Décision du 2 juin 2010, «FLEX (fig.)», R 1000/2009-1, point 72	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait un juste motif au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC pour insérer le terme «FLEX» dans la marque demandée, invoquant que ce terme n'avait pas de monopole, puisque personne ne détient des droits exclusifs dessus et qu'il s'agit d'une abréviation appropriée, dans de nombreuses langues de la Communauté, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles.
Décision du 26 février 2008, «paquet de biscuits (3D)/OREO(3D)», R 320/2007-2	La chambre de recours a estimé que la requérante avait un juste motif pour représenter une série de biscuits fourrés dans la marque tridimensionnelle faisant l'objet de la demande, à savoir, indiquer aux consommateurs le type de biscuits en question, ainsi que prévu par la législation espagnole d'application.
Décision du 30 juillet 2007, «M FRATELLI MARTINI (fig.)», R 1244/2006-1	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait deux bonnes raisons d'utiliser le nom MARTINI dans la marque demandée: (i) «MARTINI» est le nom de famille du fondateur de la société de la requérante, et (ii) l'existence d'un accord de coexistence datant de 1990.
Décision du 20 avril 2007, «CAL SPAS», R 710/2006-2	La chambre de recours a confirmé que la requérante avait un juste motif pour utiliser le terme «SPAS», puisqu'il correspond à un des usages génériques du terme «spa» tel qu'indiqué par le Tribunal de première instance dans l'arrêt «MINERAL SPA», affaire T-93/06.
Décision du 23 janvier 2009, «CARLO RONCATO», R 237/2008 et R 263/2008-1	Les affaires commerciales de la famille Roncato, qui démontrent que les deux parties avaient le droit d'utiliser le nom «RONCATO» comme marque dans le secteur des valises et des coffres, ont été retenues comme constituant un «juste motif» pour l'utilisation du nom «RONCATO» dans la marque contestée.
Décision du 25 août 2011, «Posten AB v Česká pošta s.p.», décision d'opposition B 1 708 398	Il a été estimé que la requérante avait un juste motif pour utiliser l'élément figuratif d'un cor de poste dans la mesure où il s'agit d'un instrument utilisé de longue date à titre de symbole historique pour les services postaux (des enregistrements de marques et des preuves tirées d'internet ont été soumises afin de démontrer que 29 pays européens utilisent le cor de poste comme symbole pour leurs services postaux).

3.5.1.2 Le juste motif n'a pas été accepté

N° de l'affaire	Commentaire
Arrêt du 6 juillet 2012, «ROYAL SHAKESPEARE», T-60/10, points 65 à 69	Le Tribunal a soutenu que, pour établir le juste motif, ce n'est pas l'usage en tant que tel de la marque contestée qu'il faut prouver, mais une raison qui justifie l'usage de cette marque. En l'espèce, la requérante a simplement allégué avoir «démonstré comment et pour quel produit la marque contestée avait été utilisée dans le passé», sans fournir aucune indication ou explication supplémentaire, à supposer même que cet aspect soit pertinent. En conséquence, le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi de juste motif pour un tel usage.
Arrêt du 25 mars 2009, «L'Oréal SA», T-21/07, point 43	Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de juste motif, étant donné qu'il n'avait pas été démontré que le mot «spa» était devenu si nécessaire à la commercialisation de produits cosmétiques qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne de l'usage de la marque demandée. L'argument selon lequel «spa» avait un caractère descriptif et générique pour les produits cosmétiques a été rejeté, dès lors que ce caractère ne s'étend pas aux produits cosmétiques, mais seulement à l'égard de l'une de leurs utilisations ou destinations.
Arrêt du 16 avril 2008, «CITI», T-181/05, point 85	Le Tribunal a considéré que l'usage de la marque CITI dans un seul État membre de l'UE (l'Espagne) ne saurait constituer une justification valable en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de cette marque nationale a été contesté devant les tribunaux nationaux. Dans le même contexte, le fait que l'intervenante soit titulaire du nom de domaine «citi.es» a été jugé dénué de pertinence.
Arrêt du 10 mai 2007, «NASDAQ», T-47/06, point 63, confirmé par CJ, C-327/07 P	Le Tribunal a considéré que le seul argument invoqué devant la chambre de recours pour ce qui concerne le juste motif (à savoir, que le mot «nasdaq» aurait été choisi car il s'agirait d'un acronyme de «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») n'était pas convaincant, relevant que les prépositions ne sont en principe pas reprises dans les acronymes.
Décision du 23 novembre 2010, «WATERFORD (fig.)», R 240/2004-2	<p>Contrairement aux arguments de la requérante selon lesquels il existait un juste motif car le terme «WATERFORD» serait très courant dans les noms et les marques, la chambre de recours a considéré que la requérante n'était pas parvenue à fournir des preuves de la coexistence sur le marché de marques WATERFORD et qu'elle n'avait pas non plus soumis le moindre élément permettant de déduire que le grand public concerné (au Royaume-Uni) considère Waterford comme un nom géographique courant.</p> <p>Dans la mesure où de tels arguments jouent un rôle dans l'appréciation du caractère unique d'un signe en vue d'établir l'existence du lien nécessaire entre les signes en cause dans l'esprit du public concerné, la chambre de recours a toutefois estimé que, une fois que le caractère unique a été établi, ces arguments ne peuvent pas servir de juste motif.</p> <p>Par ailleurs, la chambre de recours a noté que la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur et/ou à l'extérieur du territoire concerné de l'Union européenne, ou (c) la requérante invoque un droit découlant du dépôt d'une demande sur lequel le dépôt de la marque de l'opposant a préséance.</p>

N° de l'affaire	Commentaire
<p>Décision du 6 octobre 2006, «TISSOT», R 428/2005-2</p>	<p>La chambre a considéré que l'allégation (non étayée par des preuves) de la requérante selon laquelle le signe TISSOT est dérivé du nom d'une société commerciale associée à la société de la requérante depuis le début des années 1970, ne suffirait pas, à elle seule, même si elle était prouvée, à justifier le «juste motif», au sens de l'article 8, paragraphe 5, du RMC. Les personnes qui héritent d'un nom de famille qui s'avère coïncider avec une marque renommée ne doivent pas partir du principe qu'elles ont le droit de l'utiliser à des fins commerciales d'une manière qui leur permette de tirer indûment profit de la renommée bâtie par le titulaire de la marque au terme de nombreux efforts.</p>
<p>Décision du 18 août 2005, «GRAMMY», R 1062/2000-4</p>	<p>La requérante a invoqué que «GRAMMY» est une abréviation internationale et agréable à entendre du nom de famille de la requérante (Grammatikopoulos). La chambre de recours a rejeté cet argument comme étant insuffisant pour établir le juste motif qui pourrait empêcher l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMC.</p>
<p>Décision du 15 juin 2009, «MARIE CLAIRE (fig.)», R 1142/2005-2,</p>	<p>Le juste motif au titre de l'article 8, paragraphe 5, du RMC signifie que, nonobstant le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou le profit qui en est indûment tiré, l'enregistrement et l'usage de la marque par la requérante pour les produits demandés peut être justifié, s'il ne peut être raisonnablement exigé de la requérante qu'elle s'abstienne d'utiliser la marque contestée ou si la requérante jouit d'un droit spécifique d'utilisation de la marque pour ces produits, qui a préséance sur la marque antérieure invoquée dans la procédure d'opposition. Plus spécifiquement, la condition de juste motif n'est pas remplie par le simple fait que (a) ce signe est particulièrement adapté pour l'identification des produits pour lesquels il est utilisé, (b) la requérante a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l'intérieur et/ou à l'extérieur du territoire concerné de la Communauté, ou (c) la requérante invoque une marque dont la date de dépôt est antérieure à la marque de l'opposant (décision du 25 avril 2001 dans R 283/1999-3 HOLLYWOOD / HOLLYWOOD).</p> <p>En ce qui concerne la tolérance du titulaire de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que cette tolérance s'appliquait uniquement aux magazines et non aux produits plus proches de son segment de marché (c'est-à-dire, les textiles). La chambre de recours a noté que la jurisprudence nationale démontrait que même si une protection est accordée à chaque partie dans son domaine d'activités spécifique, il convenait de refuser l'extension lorsqu'elle se rapproche du domaine d'activités de l'autre partie et pourrait enfreindre ses droits.</p> <p>À la lumière de ces facteurs, la chambre de recours a estimé que la coexistence ne constituait pas un juste motif permettant l'enregistrement d'une marque communautaire.</p>

N° de l'affaire	Commentaire
<p>Arrêt du 26 septembre 2012, «Citigate», T-301/09, points 116, 125 et 126</p>	<p>En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée (CITIGATE), car elle a utilisé différentes marques consistant en CITIGATE ou contenant cette marque en relation avec les produits et services pour lesquels l'enregistrement est demandé, le Tribunal a déclaré ce qui suit: il y a lieu de relever que les documents fournis par la requérante tendent seulement à démontrer l'existence de diverses sociétés dont la dénomination sociale contient le terme CITIGATE ainsi que l'existence de différents noms de domaine comprenant également ce terme. Or, ces preuves ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un juste motif, car elles ne démontrent pas l'utilisation effective de la marque CITIGATE.</p> <p>En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle dispose d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée étant donné que <u>les intervenantes ont consenti à l'utilisation de CITIGATE en relation avec les produits et services couverts par la demande d'enregistrement</u>, le Tribunal a déclaré qu'<u>il n'est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir [...] le risque de rapprochement entre deux marques en vertu de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.</u></p> <p>Dans le cas présent, la coexistence n'a pas été prouvée.</p>

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE D

ANNULATION

SECTION 2

DISPOSITIONS MATÉRIELLES

Table des matières

1	Remarques générales	3
2	Déchéance.....	3
2.1	Introduction	3
2.2	Non-usage.....	3
2.3	Marque communautaire devenue une désignation usuelle (terme générique) – article 51, paragraphe 1, point b), du RMC	3
2.3.1	Charge de la preuve	3
2.3.2	Dates à prendre en considération	3
2.3.3	Public pertinent	4
2.3.4	Désignation usuelle	4
2.3.5	Moyens de défense du titulaire.....	5
2.4	Marque communautaire devenue propre à induire en erreur – article 51, paragraphe 1, point c), du RMC	5
2.4.1	Charge de la preuve	5
2.4.2	Dates à prendre en considération	5
2.4.3	Critères à appliquer	6
2.4.4	Exemples	6
3	Causes de nullité absolue.....	6
3.1	Marque communautaire déposée en violation de l’article 7 – article 52, paragraphe 1, point a), du RMC	6
3.1.1	Charge de la preuve	7
3.1.2	Dates à prendre en considération	7
3.1.3	Critères à appliquer	7
3.2	Défense face à une demande basée sur l’absence de caractère distinctif	7

1 Remarques générales

Révision avec WP1

2 Déchéance

2.1 Introduction

Révision avec WP1

2.2 Non-usage

Révision avec WP1

2.3 Marque communautaire devenue une désignation usuelle (terme générique) – article 51, paragraphe 1, point b), du RMC

Une marque communautaire 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.

La division d'annulation doit examiner les faits conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (voir l'arrêt du 13 septembre 2013, T-320/10, «Castel», point 28). Ce faisant, elle peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en déchéance. Si une demande en annulation est uniquement fondée sur l'article 51, paragraphe 1, point b), du RMC, 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 marque communautaire, même si des faits ou de s circonstances qui sont produites entre la demande et l'enregistrement peut être prise en compte. Le fait qu'à la date de la demande, le signe était la désignation usuelle

utilisé dans le commerce pour les produits ou services à l'égard de l'enregistrement qui a été demandée serait pertinente dans le cadre d'une action en nullité.

2.3.3 Public pertinent

L'Office interprète l'article 51, paragraphe 1, point b), du RMC en ce sens que la marque doit être 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 (voir l'arrêt du 29 avril 2004, C-371/02, «Bostongurka», points 23 et 26).

Néanmoins, la perception des consommateurs ou utilisateurs finaux jouera, en général, un rôle décisif («Bostongurka point. 24). En outre, la Cour de justice a déclaré que la marque est déchue de ses droits à l'égard d'un produit pour lequel elle est inscrite si, à la suite d'actes ou d'inactivité de son titulaire, elle est devenue le nom commun pour les produits du point de vue uniquement des utilisateurs finaux du produit (arrêt du 6 Mars 2014 C-409/12, «Kornspitz point 30) notamment lorsque les vendeurs n'informent généralement pas leurs clients de ce que le signe a été enregistré en tant que marque, ni ne leur offrent généralement, au moment de la vente, une assistance comprenant l'indication de la provenance des différents produits qui sont en vente ('Kornspitz', points 23-25).

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 (Part B. Section 4. Point 2.4. Désignations usuelles). 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 (voir la décision de la division d'annulation du 30 janvier 2007, 1020 C, «STIMULATION», points 22, 32 et suivants).

Le fait qu'une marque soit utilisée comme synonyme d'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 d'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 marque communautaire 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 marque communautaire 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 exigera que, lors d'éditions ultérieures, la marque soit accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée (voir l'article 10 du RMC).

2.4 **Marque communautaire devenue propre à induire en erreur – article 51, paragraphe 1, point c), du RMC**

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 marque communautaire 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

La division d'annulation doit examiner les faits conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (voir l'arrêt du 13 septembre 2013, T-320/10, «Castel», point 28). Ce faisant, elle peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle 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 trompeuse. Il doit encore prouver que c'est l'utilisation faite par le titulaire que produit l'effet trompeuse. Si l'utilisation est par une partie autre que le titulaire, il incombe au demandeur de prouver que le titulaire a consenti 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 marque communautaire. Si le signe était déjà trompeuse ou de

nature à tromper le public à la date de la demande, ce serait pertinente dans une action en nullité.

2.4.3 Critères à appliquer

Les Directives relatives à l'examen contiennent les critères détaillés à appliquer pour évaluer si une demande de marque communautaire est conforme à l'article 7, paragraphe 1, point g) RMC (Directives. Part B. Section 4. Point 2.7). Les critères sont similaires à ceux appliqués dans le cadre des procédures de déchéance de l'Article 51, paragraphe 1, point c) RMC.

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 (voir la décision du 12 février 2009, R 0697/2008-1 – MÖVENPICK DE SUISSE)

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 établi pour du fromage qui n'est pas fabriqué à base de lait de chèvre, le titulaire de la marque communautaire 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 établi pour des vêtements fabriqués à partir de fibres artificielles, le titulaire de la marque communautaire 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 établi pour des chaussures qui ne sont pas fabriquées à partir de cuir, le titulaire de la marque communautaire sera déchu de ses droits.



3 Causes de nullité absolue

3.1 Marque communautaire déposée en violation de l'article 7 – article 52, paragraphe 1, point a), du RMC

Si, lors du dépôt de la demande, la marque était inacceptable pour l'une des causes énumérées à l'article 7, elle peut être annulée.

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 37, paragraphe 1, du RMC (voir l'arrêt du 30 mai 2013, T-396/11, «Ultrafilter international», point 20). Par conséquent, la division d'annulation doit examiner les faits conformément à l'article 76, paragraphe 1, du RMC, dans la limite des allégations de fait du demandeur en annulation (voir l'arrêt du 13 septembre 2013, T-320/10, «Castel», point 28). Ce faisant, elle peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, elle ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en annulation.

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 la demande et non pas à la date de l'enregistrement (voir l'arrêt du 3 juin 2009, T-189/07, «Flugbörse»; confirmé par l'ordonnance du 23 avril 2010, C-332/09 P, «Flugbörse»).

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 peuvent 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.

3.1.3 Critères à appliquer

Les Directives relatives à l'examen contiennent les critères détaillés à appliquer pour évaluer si une demande de marque communautaire est conforme à l'article 7. Les critères sont identiques à ceux appliqués dans le cadre des procédures de nullité.

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

Une marque qui tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC ne sera pas annulée si elle a acquis un caractère distinctif par l'usage. C'est au titulaire de la marque communautaire qu'il appartient de revendiquer ce caractère distinctif acquis et de produire des preuves à l'appui de cette revendication.

La situation sera évaluée conformément à la partie applicable des Directives relatives à l'examen.

Le titulaire doit démontrer:

- que la marque a acquis un caractère distinctif à la date de la demande ou antérieurement; ou
- que le caractère distinctif a été acquis après l'enregistrement.

La première possibilité est un corollaire logique de l'article 7, paragraphe 3, du RMC. Lorsqu'une marque a été contestée au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMC, le demandeur peut démontrer un caractère distinctif acquis par l'usage, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMC.

La deuxième possibilité est un corollaire de l'article 52, paragraphe 2, du RMC.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES***

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 1

MODIFICATIONS D'UN ENREGISTREMENT

Table des matières

1	Renonciation.....	4
1.1	Principes généraux	4
1.2	Effet juridique	4
1.3	Conditions de forme.....	5
1.3.1	Forme	5
1.3.2	Langue.....	5
1.3.3	Taxes.....	5
1.3.4	Renseignements nécessaires	5
1.3.5	Renonciation partielle	6
1.3.6	Signature	6
1.3.7	Représentation, pouvoir	6
1.3.8	Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la marque communautaire a été enregistré(e)	7
1.4	Examen	8
1.4.1	Compétence	8
1.4.2	Enregistrement ou refus	8
2	Modification d'une marque.....	9
2.1	Principes généraux	9
2.2	Conditions de forme.....	9
2.2.1	Forme et langue	9
2.2.2	Taxes.....	9
2.2.3	Renseignements obligatoires	10
2.3	Conditions de fond de la modification.....	10
2.3.1	Exemples de modifications acceptables	11
2.3.2	Exemples de modifications inacceptables.....	12
2.4	Publication.....	13
3	Changements de nom ou d'adresse	13
4	Modifications des règlements relatifs aux marques collectives	15
4.1	Inscription au registre des règlements modifiés.....	15
5	Division.....	16
5.1	Dispositions générales	16
5.2	Conditions de forme.....	16
5.2.1	Forme et langue	16
5.2.2	Taxes.....	16
5.2.3	Renseignements obligatoires	16
5.3	Enregistrement.....	18
5.4	Nouveau dossier, publication.....	19
6	Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement.....	19

6.1	Principes généraux	19
6.2	Effet juridique	20
6.3	Conditions de forme.....	20
6.3.1	Forme	20
6.3.2	Langue.....	21
6.3.3	Taxes	21
6.3.4	Renseignements obligatoires	21
6.4	Examen	22
6.4.1	Examen sur le fond.....	22
6.4.2	Triple identité	23
6.4.3	Harmonisation des informations relatives à l'ancienneté	24
6.5	Enregistrement et publication	24
6.6	Annulation des revendications de l'ancienneté	25
7	Remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international.....	25

1 Renonciation

Article 50 du RMC
Règle 36 du REMC

1.1 Principes généraux

Lorsqu'une marque communautaire est enregistrée, elle peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation totale ou partielle par son titulaire. La renonciation doit être déclarée à l'Office par écrit. (Pour tout renseignement sur le retrait des demandes de marque communautaire, à savoir avant l'enregistrement, voir les directives, partie B, Examen, section 1, Procédures, paragraphe 5.1.)

1.2 Effet juridique

Article 50, paragraphe 2, du RMC
Règle 36 du REMC

Les renonciations ne produisent leurs effets juridiques qu'à partir de la date d'inscription au registre des marques communautaires (le «registre»). La procédure d'enregistrement de la renonciation peut être suspendue en cas de procédure en cours (voir le paragraphe 1.4.1 ci-dessous).

Il y a extinction ex nunc des droits sur la marque communautaire enregistrée que détient le titulaire, ainsi que de ceux de ses licenciés et de tout autre titulaire de droits sur la marque, à compter de la date d'inscription de la renonciation au registre. La renonciation n'a donc pas d'effet rétroactif.

La renonciation a des effets sur les plans procédural et substantiel.

Sur le plan procédural, dès l'inscription de la renonciation au registre, la marque communautaire cesse d'exister et toute procédure relative à la marque qui est pendante devant l'Office prend fin.

Sur le plan substantiel, les effets de la renonciation à l'égard des tiers comprennent la renonciation, de la part du titulaire de la marque communautaire, à invoquer à l'avenir tout droit fondé sur sa marque.

Le déclarant est lié par la déclaration de renonciation pendant sa procédure d'inscription de la renonciation au registre pour autant que les conditions suivantes soient réunies.

- a) L'Office ne reçoit pas de révocation de la déclaration le jour même de la réception de la déclaration de renonciation. Autrement dit, toute déclaration de renonciation et toute lettre de révocation de cette déclaration reçues le même jour par l'Office (quelle que soit l'heure de leur réception) s'annulent mutuellement. Une déclaration devenue effective ne peut être révoquée.
- b) La déclaration remplit toutes les conditions de forme, notamment celles visées au paragraphe 1.3.8 ci-dessous.

1.3 Conditions de forme

1.3.1 Forme

Règles 79, 79 *bis*, 80 et 82 du REMC
Décision n° EX-11-03 du Président de l'Office

Le titulaire doit déclarer la renonciation à l'Office par écrit. Les règles générales concernant les communications avec l'Office sont applicables (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais).

La déclaration de renonciation n'est pas valable lorsqu'elle contient des conditions ou des limites dans le temps. Ainsi, par exemple, une déclaration de renonciation ne peut se faire à la condition que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cas d'une procédure inter partes, à la condition que la partie adverse fasse une déclaration procédurale. Par exemple, dans le cadre d'une procédure en déchéance ou nullité, il n'est pas possible de renoncer (en partie) à la marque à la condition que le requérant retire sa demande en déchéance ou nullité. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité d'un accord entre les parties ou que les deux parties demandent des procédures successives (par exemple, la renonciation à la marque et le retrait de la demande en déchéance ou nullité) dans la même lettre à l'Office.

1.3.2 Langue

Règle 95, point b), du REMC
Article 119, paragraphe 2, du RMC

La déclaration de renonciation doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

1.3.3 Taxes

La déclaration de renonciation n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

1.3.4 Renseignements nécessaires

Règle 36, paragraphe 1, du REMC

La déclaration de renonciation doit contenir les renseignements visés à la règle 36, paragraphe 1, du REMC, à savoir:

- le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;
- les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire ou simplement le numéro d'identification attribué par l'OHMI au titulaire;

- si la renonciation ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et services concernés par la renonciation et/ou une indication de la liste des produits et services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue (voir ci-dessous au paragraphe 1.3.5 Renonciation partielle).

1.3.5 Renonciation partielle

Une marque communautaire peut faire l'objet d'une renonciation partielle, à savoir, une renonciation portant sur une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Une renonciation partielle ne produit des effets qu'à compter de la date de son inscription au registre.

Pour qu'une renonciation partielle soit acceptée, les deux conditions suivantes ayant trait aux produits et services doivent être remplies:

- a) le nouveau libellé ne peut constituer une extension de la liste des produits et des services;
- b) la renonciation partielle doit constituer une description valable des produits et des services.

Pour plus de détails sur les limitations acceptables, voir les directives, partie B, Examen, section 3, Classification.

1.3.6 Signature

Sauf dans les cas où la règle 79 du REMC en dispose autrement, la déclaration de renonciation doit être signée par le titulaire de la marque communautaire ou par son représentant dûment désigné (voir le paragraphe 1.3.7 ci-dessous). Si la déclaration est présentée par voie électronique, l'indication du nom de l'émetteur est réputée équivalente à une signature.

Si une déclaration ne portant pas de signature lui est envoyée, l'Office invitera la partie en question à remédier, dans un délai de deux mois, à cette irrégularité. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, la renonciation sera refusée.

1.3.7 Représentation, pouvoir

Quant à la représentation du titulaire de la marque communautaire qui déclare sa volonté de renoncer, les règles ordinaires sont applicables (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle).

Ne sont pas applicables aux termes du REMC, les règles de procédure qui, néanmoins, s'appliquent dans certains États membres, aux termes desquelles un pouvoir n'habilite pas à déclarer la renonciation à une marque, sauf disposition contraire.

1.3.8 Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la marque communautaire a été enregistré(e)

Si des tiers détiennent des droits enregistrés sur la marque communautaire (tels que des licenciés, créanciers et autres), la renonciation ne sera pas inscrite au registre tant que certaines conditions complémentaires n'auront pas été remplies.

Les conditions complémentaires suivantes sont applicables lorsqu'une licence ou un autre droit sur la marque communautaire est inscrit au registre.

- a) Si une licence ou un droit réel a été inscrit au registre, le titulaire de la marque communautaire est tenu de fournir des preuves suffisantes qu'il a informé le licencié, le créancier ou autre de son intention de renoncer.

Si le titulaire de la marque présente à l'Office des preuves du consentement à la renonciation du licencié, du créancier ou autre, la renonciation est enregistrée dès réception de la preuve.

Si le titulaire de la marque communautaire présente simplement à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le licencié/créancier de son intention de renoncer, l'Office communique au titulaire que la renonciation sera enregistrée trois mois après la date de réception de la preuve (règle 36, paragraphe 2, du REMC).

L'Office considère une copie de la lettre adressée par le titulaire de la marque au licencié/créancier comme une preuve suffisante, pour autant que la probabilité d'expédition de la lettre et de sa réception par le licencié/créancier soit raisonnablement établie. Il en est de même pour une déclaration écrite et signée par laquelle le licencié/créancier déclare avoir été informé de l'intention du titulaire de renoncer. Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque présente une déclaration faite sous serment. Le terme «justifie» repris à l'article 50, paragraphe 3, de la version française du RMC n'implique pas l'apport d'une preuve complète, mais uniquement d'un élément probant plausible comme le laissent entendre les autres versions linguistiques du règlement (version anglaise de l'article 50, paragraphe 3: «prove»; version italienne: «dimostra»; version allemande «glaubhaft macht»). Les documents peuvent être rédigés dans une des vingt-trois langues officielles de l'Union européenne; l'Office peut toutefois réclamer une traduction dans la langue choisie pour la déclaration de renonciation ou, au choix du déclarant, dans l'une des cinq langues de l'Office.

Si la preuve fait défaut ou est insuffisante, l'Office peut en exiger la réception dans un délai de deux mois.

- b) Lorsqu'une mesure d'exécution forcée a été inscrite au registre, la déclaration de renonciation doit être accompagnée d'une déclaration de consentement à la renonciation signée de la main de l'autorité compétente pour l'exécution forcée (voir les directives, partie E, Opérations dans le registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 4, Exécution forcée).
- c) Lorsqu'une procédure d'insolvabilité ou similaire a été inscrite au registre, le liquidateur doit demander la déclaration de renonciation (voir les directives, partie E, Opérations dans le registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 5, Insolvabilité).

1.4 Examen

1.4.1 Compétence

L'Office est compétent pour effectuer l'examen de la déclaration de renonciation.

Lorsqu'une déclaration de renonciation (ou une déclaration de renonciation partielle couvrant les produits et/ou services qui font objet de la demande en annulation) est présentée alors qu'une procédure en déchéance ou en nullité, remettant en cause la validité de la marque à laquelle il est renoncé, est en cours, le département concerné (par exemple la division d'annulation) est informé et l'Office suspend l'inscription au registre de la renonciation. La division d'annulation invitera le requérant à indiquer s'il souhaite que la procédure soit poursuivie, auquel cas la procédure de déclaration de déchéance ou de nullité se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive au fond. Une fois la décision quant à la déchéance ou quant à la nullité devenue définitive, la renonciation est inscrite au registre uniquement pour les produits et/ou services pour lesquels ni la déchéance ni la nullité, le cas échéant, de la marque communautaire contestée n'a été déclarée (voir l'arrêt du 24 mars 2011, «TiMiKinderjoghurt», C-552/09 P, point 39, la décision du 22 octobre 2010, «MAGENTA», R 0463/2009-4, paragraphes 25 à 27 et la décision du 7 août 2013, «SHAKEY'S», R 2264/2012-2). (Voir les directives, partie D, Annulation, section 1, Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, paragraphe 7.3).

Lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une procédure pendante devant les chambres de recours, la chambre compétente statuera sur la renonciation.

Lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal ou devant la Cour de justice (CJUE), la renonciation doit être déposée auprès de l'Office (et non pas devant le Tribunal ou la CJUE). L'Office fera alors savoir au Tribunal ou à la CJUE s'il trouve la renonciation acceptable et valable ou non. Toutefois, la procédure de renonciation sera suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ou la CJUE rende une décision définitive sur ce point (par analogie, voir l'arrêt du 16 mai 2013, «VORTEX», T-104/12).

1.4.2 Enregistrement ou refus

Règle 87 du REMC

En cas d'irrégularité, l'Office accorde au déclarant un délai de deux mois pour y remédier.

S'il n'est pas remédié, dans le délai imparti, aux irrégularités communiquées par l'Office au déclarant, celui-ci refuse intégralement l'inscription de la renonciation au registre.

Si l'Office procède à l'inscription de la renonciation au registre, il en informe le titulaire de la marque communautaire ainsi que tous les titulaires de droits enregistrés pour cette marque.

Lors de la notification de l'inscription au registre d'une renonciation partielle, une copie de la nouvelle liste de produits et services doit être fournie dans la lettre de confirmation dans la langue de la procédure.

2 Modification d'une marque

2.1 Principes généraux

Article 48 du RMC Règle 25 du REMC

Cette section des présentes directives et les dispositions ci-dessus concernent exclusivement les modifications de la marque communautaire demandées par le titulaire de sa propre initiative.

Il convient de distinguer la modification d'une demande de marque communautaire de celle d'une marque enregistrée. La modification d'une demande de marque communautaire est régie par l'article 43 du RMC et les règles 13 et 26 du REMC. La modification d'une marque enregistrée est régie par l'article 48 du RMC et les règles 25 et 26 du REMC (pour plus de détails sur les modifications d'une demande de marque communautaire, voir les directives, partie B, Examen, section 2, Examen des formalités).

Cette section ne s'applique pas aux rectifications des erreurs manifestes de l'Office figurant dans ses publications ou dans le registre des marques communautaires; ces erreurs sont rectifiées d'office, ou à la demande du titulaire, conformément aux règles 14 et 27 du REMC (pour plus de détails, voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 6, Révocation des décisions et radiation des inscriptions au registre et correction des erreurs).

Les règlements prévoient la possibilité de demander une modification de la représentation de la marque (modification de la marque) à condition que cette modification ait trait au nom et à l'adresse du titulaire **et** n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.

Les règlements ne prévoient pas la possibilité de modifier d'autres éléments de l'enregistrement de la marque communautaire.

2.2 Conditions de forme

2.2.1 Forme et langue

Article 48, paragraphe 2, du RMC

La requête en modification de la marque, à savoir de la représentation de la marque, doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office.

2.2.2 Taxes

Article 2, paragraphe 25, du RTMC

La requête est subordonnée au paiement d'une taxe de 200 euros; elle n'est réputée déposée qu'une fois la taxe acquittée (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes et des frais).

2.2.3 Renseignements obligatoires

Règle 25, paragraphe 1, du REMC

La requête en modification doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro d'enregistrement de la marque communautaire
- les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC; si le titulaire s'est déjà vu attribuer par l'OHMI un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce dernier ainsi que le nom du titulaire
- l'indication de l'élément de la représentation de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée
- une représentation de la marque modifiée qui soit conforme aux conditions de forme visées dans la règle 3 du REMC.

Une requête unique peut être présentée pour la modification de plusieurs enregistrements de marques communautaires, pour autant que le titulaire de la marque communautaire et l'élément à modifier soient identiques dans chaque cas. Toutefois, la taxe doit être acquittée pour chaque enregistrement à modifier.

2.3 Conditions de fond de la modification

L'article 48, paragraphe 2, du RMC ne prévoit la modification de la représentation de la marque que dans des conditions extrêmement limitées, c'est-à-dire uniquement lorsque:







- la marque communautaire comporte le nom et l'adresse du titulaire de la marque communautaire, **et si**
- ces éléments sont ceux pour lesquels la modification est demandée, **et si**
- la modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.

L'Office applique des critères restrictifs dans ce cadre. Une modification ne peut être acceptée lorsque le nom ou l'adresse du titulaire fait partie intégrante des éléments distinctifs de la marque, par exemple lorsqu'ils font partie d'une marque verbale, étant donné que l'identité de la marque en serait substantiellement affectée. La seule exception concerne les abréviations usuelles qui se rapportent à la forme juridique de l'entreprise. Une modification de la marque ne semble être possible que si le nom ou

l'adresse du titulaire de la marque communautaire apparaît sur une marque figurative, par exemple, sur l'étiquette d'une bouteille, en tant qu'élément secondaire en minuscules. Ces éléments ne seraient normalement pas pris en compte pour apprécier l'étendue de la protection ou le respect de la condition d'usage. Or, la raison d'être de l'article 48 du R MC réside justement dans l'exclusion de toute modification de la marque communautaire enregistrée qui pourrait altérer l'étendue de sa protection ou l'appréciation tenant au respect de la condition d'usage, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.



Aucun autre élément de la marque ne peut être modifié, même s'il s'agit d'un élément secondaire en lettres minuscules et de nature descriptive apparaissant sur l'étiquette d'une bouteille, comme l'indication de la teneur en alcool d'un vin. En outre, l'article 48, paragraphe 2, du RMC ne permet pas la modification de la liste des produits et services (voir la décision du 9 juillet 2008, R 0585/2008 2 «SAGA», paragraphe 16). Après l'enregistrement, la seule façon de changer la liste des produits et services est à travers une renonciation partielle de la marque au sens de l'article 50 du RMC (voir le paragraphe 1.3.5 ci-dessus).

2.3.1 Exemples de modifications acceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>Marque communautaire 7 389 687</p> 	
<p>Marque communautaire 3 224 565</p> 	
<p>Marque communautaire 4 988 556</p> 	

2.3.2 Exemples de modifications inacceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>Marque communautaire 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>Marque communautaire 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>Marque communautaire 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>Marque communautaire 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>Marque communautaire 2 701 845</p> 	
<p>Marque communautaire 3 115 532</p> 	
<p>Marque communautaire 7 087 943</p> 	

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>Marque communautaire 8 588 329</p> 	

Dans tous les cas ci-dessus, la modification proposée a été refusée dans la mesure où elle affectait substantiellement l'identité de la marque communautaire telle qu'elle avait été enregistrée à l'origine (article 48, paragraphe 2, du RMC). L'article 48, paragraphe 2, du RMC ne permet la modification du nom et de l'adresse du titulaire figurant dans la marque enregistrée que dans la mesure où cette modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque.

2.4 Publication

Lorsque la modification de la représentation de la marque enregistrée est recevable, la modification est enregistrée et publiée dans la partie C.3.4 du Bulletin; la publication contient une représentation de la marque communautaire modifiée.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication. Les dispositions de la procédure d'opposition s'appliquent mutatis mutandis.

3 Changements de nom ou d'adresse

Règles 26 et 84 du REMC

Il est possible de modifier le nom, l'adresse ou la nationalité du titulaire d'une marque communautaire enregistrée ou de son représentant. La demande d'inscription du changement doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La modification sera inscrite au registre et publiée.

Conformément à la règle 26 du REMC, le nom, y compris l'indication de la forme juridique, et l'adresse du demandeur ou de son représentant peuvent être modifiés librement pour autant que:

- s'agissant du nom du demandeur, la modification ne résulte pas d'un transfert
- s'agissant du nom du représentant, il n'y ait pas de substitution d'un représentant par un autre.

Conformément à la règle 84, paragraphe 3, du REMC, l'indication de la nationalité ou de l'État sur le territoire duquel une personne morale a son siège ou un établissement

peut également être modifiée ou ajoutée pour autant que cette modification ne résulte pas d'un transfert.

Une modification du nom du titulaire au sens de la règle 26, paragraphe 1, du REMC est un changement qui n'affecte pas l'identité du demandeur, tandis qu'un transfert implique un changement d'un titulaire à un autre. Pour plus d'informations sur la procédure applicable dans les cas où demeure une incertitude sur la question de savoir si une modification relève de l'article 17 du RMC, voir les directives, partie E, Opérations dans le registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

De même, la modification du nom d'un représentant au sens de la règle 26, paragraphe 6, du REMC constitue un changement qui n'affecte pas l'identité du représentant désigné; tel est le cas, par exemple, d'une modification du nom du représentant à la suite d'un mariage. La règle 26, paragraphe 6, du REMC s'applique également en cas de modification de la dénomination d'un groupement de représentants. Il convient de distinguer une telle modification de nom de la substitution d'un représentant par un autre, cette dernière étant soumise aux règles qui régissent la désignation des représentants. Pour plus d'informations à ce sujet, voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 5, Représentation professionnelle.

La modification du nom ou de l'adresse au titre de la règle 26 du REMC, ou la modification de la nationalité, peut être le résultat d'un changement de circonstances ou d'une erreur commise lors du dépôt.

La modification du nom ou de l'adresse peut se faire sur requête présentée auprès de l'Office par le titulaire ou son représentant. Celle-ci doit comporter les renseignements suivants: le numéro de la marque communautaire ainsi que le nom et l'adresse du titulaire (conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC), ou de son représentant (conformément à la règle 1, paragraphe 1, point e), du REMC), tels qu'ils sont enregistrés dans le dossier et tels qu'ils doivent être modifiés.

Il n'est normalement pas nécessaire d'apporter la preuve de la modification. Toutefois, en cas de doute, l'examineur pourra demander qu'une preuve, telle qu'un extrait d'un registre du commerce, soit présentée. La requête en modification du nom ou de l'adresse n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

Les personnes morales ne peuvent disposer que d'une seule adresse officielle. S'il y a des doutes, l'examineur peut demander une preuve de la forme juridique ou, en particulier, de l'adresse. Le nom et l'adresse officiels servent également par défaut de domicile élu. Un titulaire ne devrait, idéalement, disposer que d'un seul domicile élu. Toute modification de la dénomination officielle du titulaire ou de son adresse officielle sera enregistrée pour toutes les marques communautaires et pour tous les dessins ou modèles communautaires enregistrés qui sont au nom de ce titulaire. Une modification de la dénomination ou de l'adresse officielle ne saurait être enregistrée que pour certains portefeuilles de droits, contrairement à ce qui est le cas pour le domicile élu. En principe, ces règles s'appliquent par analogie aux représentants.

4 Modifications des règlements relatifs aux marques collectives

Article 71 du RMC

Selon l'article 71 du RMC, les titulaires de marques communautaires collectives doivent soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

La requête en inscription au registre d'une modification des règlements d'usage d'une marque collective doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office.

4.1 Inscription au registre des règlements modifiés

Article 69 du RMC et article 71, paragraphes 3 et 4, du RMC, Règle 84, paragraphe 3, point e, du REMC

La modification ne sera pas inscrite au registre si les règlements modifiés ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 67, paragraphe 2, du RMC ou comportent un motif de rejet visé à l'article 68 du RMC.

Si l'inscription au registre de la modification des règlements est acceptée, la modification sera inscrite au registre et publiée.

Le requérant de l'enregistrement précisera la partie des règlements modifiés qui doit être inscrite au registre, laquelle pourra concerner:

- le nom et l'adresse administrative du requérant;
- l'objet de l'association ou l'objet aux fins duquel la personne morale de droit public a été constituée;
- les organismes habilités à représenter l'association ou la personne morale;
- les conditions d'adhésion;
- les personnes autorisées à utiliser la marque;
- le cas échéant, les conditions d'utilisation de la marque, y compris les sanctions prévues;
- si la marque désigne la provenance géographique des produits ou services, l'autorisation permettant à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée d'adhérer à l'association.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication des règlements modifiés. Concernant cette procédure, les dispositions sur les observations des tiers s'appliquent *mutatis mutandis*.

5 Division

5.1 Dispositions générales

Article 49 du RMC
Règle 25 *bis* du REMC

Un enregistrement peut être divisé en plusieurs parties non seulement à la suite d'un transfert partiel (voir les directives, partie E, Opérations dans le registre, section 3, La marque communautaire comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert), mais aussi de la propre initiative du titulaire de la marque communautaire. La division d'une marque est particulièrement utile pour isoler certains produits et services d'une marque faisant l'objet d'une opposition tout en maintenant l'enregistrement en vigueur pour les autres produits et services. Pour plus de détails sur la division des demandes de marque communautaire, voir les directives, partie B, Examen, section 1, Procédures.

Alors que le transfert partiel est effectué à titre gracieux et nécessite un changement de titulaire de la marque, la déclaration de division d'une marque est subordonnée au paiement d'une taxe de 250 euros, la marque restant aux mains du même titulaire. À défaut du paiement, la déclaration de division est réputée ne pas avoir été effectuée. La déclaration de division doit être effectuée dans l'une des cinq langues de l'Office.

La déclaration de division n'est pas recevable dans le cas d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne au titre du protocole de Madrid; en effet, le registre qui concerne ces enregistrements est tenu exclusivement par l'OMPI. L'OHMI n'a pas le pouvoir de diviser un enregistrement international.

5.2 Conditions de forme

5.2.1 Forme et langue

La déclaration de division de la marque doit être effectuée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office.

5.2.2 Taxes

Article 2, paragraphe 22, du RTMC

La déclaration de division est subordonnée au paiement d'une taxe de 250 euros et est réputée ne pas avoir été déposée tant que cette taxe n'a pas été payée (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 3, Paiement des taxes et des frais).

5.2.3 Renseignements obligatoires

Règle 25 *bis* du REMC

La déclaration de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande à diviser;
- le nom et l'adresse du titulaire; si le titulaire s'est déjà vu attribuer par l'OHMI un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce dernier ainsi que le nom du titulaire;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou, lorsque la division en plus d'une demande divisionnaire est demandée, la liste des produits et des services visés par chaque demande divisionnaire;
- la liste des produits et des services demeurant dans la marque communautaire originale.

Les produits ou services doivent être répartis entre la marque communautaire originale et la nouvelle marque communautaire de telle sorte que les produits ou services de la première ne recouvrent pas les produits ou services de la seconde. Prises conjointement, les deux spécifications ne doivent pas dépasser la portée de la spécification originale.

Ce faisant, les renseignements doivent être clairs, précis et sans équivoque. Par exemple, s'agissant d'une marque communautaire visant des produits ou services couvrant plusieurs classes, pour laquelle la «répartition» entre l'ancien enregistrement et le nouvel enregistrement porte sur des classes entières, il suffit d'indiquer les classes respectives correspondant au nouvel enregistrement ou celles correspondant à l'ancien enregistrement.

Lorsque la déclaration de division désigne des produits et services qui sont explicitement mentionnés dans la liste originale des produits et services, l'Office retiendra automatiquement pour la marque communautaire originale les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration de division. Par exemple, si la liste originale contient les produits A, B, et C et si la déclaration de division vise les produits C, l'Office maintiendra les produits A et B dans l'enregistrement original et créera un nouvel enregistrement couvrant les produits C.

Pour évaluer s'il y a limitation ou élargissement de la portée de la liste, les règles généralement applicables dans de telles situations s'appliquent (voir les directives, partie B, Examen, section 3, Classification).

Dans tous les cas de figure, il est vivement conseillé de déposer une liste claire et précise des produits et services qui seront divisés, ainsi qu'une liste claire et précise des produits et services qui continueront de faire partie de l'enregistrement original. Par ailleurs, la liste originale devra être clarifiée. Par exemple, si la liste originale concernait les *boissons alcooliques* et que la division concerne le *whisky* et le *gin*, la liste originale doit être modifiée et limitée aux *boissons alcooliques*, à l'exception du *whisky et du gin*.

L'Office notifie le titulaire de toute irrégularité à cet égard et lui accorde un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la déclaration de division est rejetée (Règle 25 bis, paragraphe 2, du REMC).

Il existe également des périodes au cours desquelles une déclaration de division n'est pas recevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes, qui sont prescrites par l'article 49, paragraphe 2, du RMC et par la règle 25 bis, paragraphe 3, du REMC, sont les suivantes:

- Dès lors qu'une procédure de déchéance ou de nullité est en cours devant l'Office, seuls les produits et les services non visés par la demande en déchéance ou en nullité peuvent être divisés de la marque originale. L'Office interprète l'article 49, paragraphe 2, point a), du RMC en ce sens qu'il exclut la division non seulement lorsque certains des produits contestés font l'objet d'une division de la marque originale, avec pour conséquence que la procédure de déchéance ou de nullité doit être divisée, mais aussi qu'il exclut également la possibilité que tous les produits contestés soient divisés de la marque originale. Dans ce cas, le titulaire de la marque communautaire aura toutefois la possibilité de modifier la déclaration de division en divisant les autres produits et services de la marque originale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par la procédure en déchéance ou en nullité.
- Dès lors qu'une procédure est en cours devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les produits et les services non affectés par la procédure peuvent être divisés de la marque originale du fait de l'effet suspensif de la procédure.
- De même, dès lors qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est pendante devant un tribunal des marques communautaires, ces mêmes conditions sont applicables. Cette période commence à courir à la date à laquelle la demande reconventionnelle est présentée devant le tribunal des marques communautaires et se termine à la date à laquelle l'Office inscrit la mention de la décision du tribunal des marques communautaires au registre des marques communautaires, conformément à l'article 100, paragraphe 6, du RMC.

5.3 Enregistrement

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle inscription au registre est créée à partir de cette date, sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

Le nouvel enregistrement conserve la date de dépôt, ainsi que toute date de priorité ou d'ancienneté, en fonction des produits et des services; l'effet d'ancienneté pourrait devenir partiel.

Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande divisionnaire résultante. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement original ne sont cependant pas remboursables (article 49, paragraphe 6, du RMC). Les conséquences pratiques de cette disposition peuvent être illustrées par les exemples suivants:

- si une demande d'enregistrement d'une licence a été présentée et que l'Office a reçu le paiement de la taxe d'enregistrement de celle-ci avant de recevoir la déclaration de division, la licence est enregistrée au titre de l'enregistrement original et consignée dans le dossier relatif au nouvel enregistrement. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si un enregistrement de marque communautaire comprenant six classes doit être divisé en deux enregistrements de trois classes chacun, aucune taxe supplémentaire par classe ne doit être acquittée à compter de l'entrée à laquelle

la division est entrée au Registre. Par contre, deux taxes de renouvellement de base devront être acquittées, à savoir une pour chaque enregistrement.

En cas d'irrecevabilité de la division, l'enregistrement original reste inchangé, peu importe que:

- la déclaration de division ait été considérée comme non déposée faute de paiement de la taxe;
- la déclaration ait été refusée en raison du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions de forme (voir le paragraphe 5.2 ci-dessus).

La taxe ne sera remboursée ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux derniers cas.

Si la décision finale de l'Office est que la déclaration de division est irrecevable pour l'un des motifs précédents, le requérant pourra présenter à nouveau une déclaration de division, moyennant le paiement d'une nouvelle taxe.

5.4 Nouveau dossier, publication

Règle 84, paragraphe 2, et règle 84, paragraphe 3, point w), du REMC

Un nouveau dossier doit être créé pour l'enregistrement divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de l'enregistrement original, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant le nouvel enregistrement.

La division est publiée au *Bulletin des marques communautaires*. La règle 84, paragraphe 3, point w), du REMC dispose que la division de l'enregistrement est publiée en même temps que les éléments visés à la règle 84, paragraphe 2, du REMC en ce qui concerne l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et des services de l'enregistrement original tel qu'il a été modifié.

6 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement

Article 35 du RMC
Règle 28 du REMC
Communication n° 2/00 du 25 février 2000
Décision n° EX-03-5 du 20 janvier 2003
Décision n° EX-05-5 du 1^{er} juin 2005

6.1 Principes généraux

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui détient une marque communautaire identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

L'ancienneté peut être revendiquée à tout moment après l'enregistrement de la marque communautaire.

6.2 Effet juridique

L'ancienneté a pour seul effet que, lorsque le titulaire d'une marque communautaire renonce à son enregistrement de marque nationale antérieure ou le laisse s'éteindre, il sera considéré qu'il continue d'avoir les mêmes droits que si la marque antérieure était toujours enregistrée.

Cela signifie que la marque communautaire constitue une prolongation des enregistrements nationaux antérieurs. Si un titulaire revendique l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques nationales antérieures enregistrées, il peut décider de ne pas renouveler les enregistrements nationaux antérieurs tout en restant dans la même situation que si la marque antérieure était toujours enregistrée dans les États membres dans lesquels les marques antérieures étaient enregistrées. L'Office recommande au titulaire d'attendre d'avoir reçu la confirmation de la recevabilité de sa revendication de l'ancienneté avant de permettre l'extinction de la marque nationale (voir également ci-dessous le paragraphe 6.4.2 Triple identité).

Il est possible de revendiquer non seulement l'ancienneté des enregistrements nationaux antérieurs, mais également celle d'un enregistrement international désignant un pays de l'UE. Il n'est toutefois pas possible de revendiquer l'ancienneté d'un enregistrement de marque communautaire antérieur ou d'enregistrements locaux, même si le territoire concerné fait partie de l'Union européenne (par exemple, Gibraltar).

6.3 Conditions de forme

6.3.1 Forme

Règles 79, 79 <i>bis</i> , 80 et 82 du REMC Décision n° EX-11-03 du Président de l'Office
--

La revendication de l'ancienneté doit être déclarée par écrit à l'Office. Les règles générales concernant les communications avec l'Office sont applicables (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 1, Moyens de communication, Délais).

L'Office a mis à la disposition du public, à titre gracieux, un formulaire de demande d'inscription des revendications de l'ancienneté après l'enregistrement. Ce formulaire intitulé «Demande d'inscription» peut être téléchargé à partir du site internet de l'Office (<http://oami.europa.eu>).

6.3.2 Langue

Règle 95, point b), du REMC

La revendication de l'ancienneté doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

6.3.3 Taxes

La demande en revendication de l'ancienneté n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

6.3.4 Renseignements obligatoires

Règle 28 du REMC
Décision n° EX-05-5 du 1^{er} juin 2005

La demande doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;
- les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire, conformément à la règle 1, paragraphe 1, point b), du REMC; si le titulaire s'est déjà vu attribuer par l'OHMI un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce dernier ainsi que le nom du titulaire;
- le nom de l'État membre ou des États membres de l'Union européenne dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure, pour laquelle l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée;
- le numéro d'enregistrement et la date de dépôt du ou des enregistrements antérieurs correspondants.

Conformément à la décision n° EX-05-5 du 1^{er} juin 2005, le titulaire n'est pas tenu de déposer une copie de l'enregistrement si l'Office peut disposer les informations requises auprès du site internet de l'Office national concerné. Si la copie de l'enregistrement n'a pas été produite, l'Office cherchera dans un premier temps les informations requises sur le site internet concerné. Ce n'est que si ces informations ne s'y trouvent pas qu'il demandera au titulaire de fournir une copie. Conformément à l'article 3 de la décision n° EX-03-5, la copie de l'enregistrement concerné doit être une copie (de simples photocopies suffisent) du certificat d'enregistrement et/ou de renouvellement, un extrait du registre, un extrait du journal officiel national pertinent ou un extrait ou une impression d'une base de données. Parmi les extraits qui ne sont pas acceptés, citons notamment ceux de DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK ou COMPUMARK, SAEGIS.

6.4 Examen

6.4.1 Examen sur le fond

L'ancienneté ne peut être revendiquée qu'à partir d'un **enregistrement** antérieur, et non pas à partir d'une demande antérieure. La date de la marque antérieure doit être antérieure aux dates respectives de la marque communautaire (la date de dépôt ou, si elle est disponible, la date de priorité).

L'examineur doit vérifier non seulement que la marque antérieure était enregistrée mais aussi qu'elle ne s'était pas éteinte au moment de la présentation de la revendication (en ce qui concerne la durée de protection des marques nationales, voir les directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure, paragraphe 4.2.3.4).

Si l'enregistrement antérieur s'est éteint au moment de la présentation de la revendication, il n'est pas possible de revendiquer l'ancienneté, même si le droit régissant la marque nationale pertinente prévoit un délai de grâce de six mois aux fins du renouvellement. Bien que certaines législations nationales admettent un délai de «grâce», si les taxes de renouvellement ne sont pas payées, la marque est réputée s'être éteinte le jour auquel elle devait être renouvelée. Partant, la revendication de l'ancienneté n'est recevable que si le requérant prouve qu'il a renouvelé le ou les enregistrement(s) antérieur(s).

Dans le contexte de l'**élargissement** de l'UE, il convient de garder à l'esprit les remarques suivantes. Lorsqu'une marque nationale d'un nouvel État membre ou un enregistrement international valable dans un nouvel État membre était enregistré(e) avant la présentation de la revendication de l'ancienneté, **l'ancienneté peut être revendiquée même si la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la marque communautaire sur laquelle porte la revendication de l'ancienneté est antérieure à la date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement de la marque nationale/l'enregistrement international en vigueur dans le nouvel État membre.** Cela est dû au fait que la marque communautaire en question est en vigueur dans le nouvel État membre uniquement à compter de la date d'adhésion. La marque nationale/l'enregistrement international en vigueur dans le nouvel État membre et dont l'ancienneté est revendiquée est donc «antérieur(e)» à la marque communautaire au sens de l'article 35 du RMC, **dès lors que** la marque nationale/l'enregistrement international en vigueur dans le nouvel État membre dispose d'une date de priorité, de dépôt ou d'enregistrement **antérieure à la date d'adhésion** (voir les directives, partie A, Dispositions générales, section 9, Élargissement, annexe 1).

Exemples de revendications de l'ancienneté recevables pour les nouveaux États membres				
Marque communautaire	Date de dépôt	Pays de la revendication de l'ancienneté	Date d'adhésion	Date de dépôt du droit antérieur
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Chypre	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Hongrie	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgarie	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Croatie	01/07/2013	13/10/2009

Explication: Dans tous ces cas de figure, bien que la date de dépôt de la demande de marque communautaire soit antérieure à la date de dépôt de la marque dont l'ancienneté est revendiquée, tous les pays concernés ont adhéré à l'Union européenne après la date de dépôt de la demande de marque communautaire. Or, c'est à partir de la date d'adhésion que la demande de marque communautaire jouit d'une protection dans ces États membres. Partant, il est possible de revendiquer l'ancienneté de toute marque nationale déposée avant la date d'adhésion.

Si la revendication de l'ancienneté est régulière, l'Office l'accepte et, une fois la demande de marque communautaire enregistrée, en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle pertinents du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMC).

6.4.2 Triple identité

Pour être recevable, une revendication de l'ancienneté nécessite une triple identité:

- la marque enregistrée et la marque communautaire doivent être identiques;
- les produits et services de la marque communautaire doivent être identiques à, ou contenus dans, ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
- le titulaire doit être le même.

(voir l'arrêt du 19 janvier 2012, «Justing», T-103/11.)

L'examen des revendications de l'ancienneté est limité aux conditions de forme et à l'identité des marques (voir la communication du Président n° 2/00 du 25 février 2000).

Il appartient au titulaire de s'assurer que l'exigence de triple identité est satisfaite. L'Office examinera généralement seulement si les marques sont identiques. L'identité du titulaire, des produits ou des services ne sera pas examinée.

En ce qui concerne l'identité des marques, le type de caractère utilisé dans lequel les marques verbales sont enregistrées n'est généralement pas pris en compte. Lorsqu'il examine l'identité des marques verbales, l'Office ne formule pas d'objection si, par exemple, une marque est en lettres majuscules et l'autre en minuscules. L'adjonction ou la suppression d'une simple lettre dans une marque verbale est suffisante pour que ces marques ne soient pas considérées comme identiques. En ce qui concerne les marques figuratives, l'Office formule une objection s'il existe une différence dans l'apparence des marques (voir l'arrêt du 19 janvier 2012, «Justing», T-103/11, point 17 et l'arrêt du 20 février 2013, «Medinet», T-378/11).

À cet égard, le Tribunal a considéré ce qui suit:

En effet, même si les objectifs de l'article 8, paragraphe 1, point a), et de l'article 34 dudit règlement [le RMC] ne sont pas les mêmes, ils posent tous les deux comme condition de leur application l'identité des marques en cause ...

...

Or, il y a lieu d'affirmer d'emblée que le fait qu'une marque soit enregistrée dans une couleur ou, au contraire, ne désigne pas une couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément négligeable aux yeux d'un consommateur. En effet, l'impression laissée par une marque est différente selon que celle-ci est en couleur ou ne désigne aucune couleur en particulier.

(Voir l'arrêt du 20 février 2013, «Medinet», T-378/11, points 40 et 52).

Si la revendication de l'ancienneté ne satisfait pas aux conditions de forme ou si les marques ne sont pas identiques, l'Office notifie le titulaire et lui accorde un délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité ou déposer ses observations.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, l'Office informe le titulaire que le droit de revendiquer l'ancienneté a été refusé.

Des exemples de revendications de l'ancienneté recevables et irrecevables sont cités dans les directives, partie B, Examen, section 2, Examen des formalités, paragraphe 16.6.

6.4.3 Harmonisation des informations relatives à l'ancienneté

Afin de gérer comme il se doit les anciennetés, toutes les anciennetés doivent être enregistrées dans le système sous le même format que celui utilisé dans les bases de données des offices nationaux.

Pour renforcer l'harmonisation entre l'OHMI et les offices de la PI participants, une liste indiquant le format requis des anciennetés a été créée. Cette liste comprend une description du ou des formats utilisés au sein de chacun des offices nationaux, dans la mesure où cela a été déterminé.

Par conséquent, lorsqu'ils examinent les revendications de l'ancienneté, les examinateurs doivent vérifier que le format de l'ancienneté dans le système de l'Office correspond à celui utilisé au niveau national.

6.5 Enregistrement et publication

Règle 84, paragraphe 3, point f), du REMC

Si la revendication de l'ancienneté est régulière, l'Office enregistre et en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle pertinents du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMC).

La revendication de l'ancienneté sera publiée au *Bulletin des marques communautaires*.

La publication contiendra les données suivantes:

- le numéro d'enregistrement de la marque communautaire;

- les détails relatifs à la revendication de l'ancienneté: pays, numéro d'enregistrement, date d'enregistrement, date de dépôt, date de priorité;
- la date et le numéro de l'inscription de la revendication de l'ancienneté;
- la date de la publication au *Bulletin des marques communautaires* de l'inscription.

La règle 84, paragraphe 3, point f), du REMC prévoit que la revendication de l'ancienneté soit enregistrée avec les éléments visés à la règle 84, paragraphe 2.

6.6 Annulation des revendications de l'ancienneté

Le titulaire d'une marque communautaire peut à tout moment demander, de sa propre initiative, que la revendication de l'ancienneté soit radiée du registre.

Les revendications de l'ancienneté peuvent être annulées par décision d'une juridiction nationale (voir l'article 14 de la directive 2008/95/CE).

L'annulation de la revendication de l'ancienneté sera publiée au *Bulletin des marques communautaires*. La règle 84, paragraphe 3, point r), du REMC prévoit que l'annulation de l'ancienneté soit enregistrée avec les éléments visés à la règle 84, paragraphe 2.

7 Remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international

Article 157 du RMC
Règle 84, paragraphe 2, du REMC
Article 4 *bis* du PM
Règle 21 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid

Conformément à l'article 4 *bis* de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut demander à l'Office de prendre note, dans son registre, du remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire au sein de l'UE seront réputés prendre effet à la date d'enregistrement de la marque communautaire antérieure. Ce faisant, l'Office inscrira au registre qu'une marque communautaire a été remplacée par une désignation de l'UE via un enregistrement international et l'inscription sera publiée au *Bulletin des marques communautaires*.

Pour tout complément d'information sur le remplacement, voir les directives, partie M, Marques internationales.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 3

**LA MARQUE COMMUNAUTAIRE EN TANT
QU'OBJET DE PROPRIÉTÉ**

CHAPITRE 1

TRANSFERT

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Transferts.....	5
1.2	Demande d'enregistrement d'un transfert.....	6
2	Transferts et modifications de nom.....	6
2.1	Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom.....	7
2.2	Demande erronée d'enregistrement d'un transfert.....	8
3	Conditions de forme et de fond pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert	8
3.1	Langues	8
3.2	Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque.....	9
3.3	Parties à la procédure	10
3.4	Conditions de forme.....	10
3.4.1	Mention du numéro de l'enregistrement.....	10
3.4.2	Renseignements détaillés sur le nouveau titulaire	10
3.4.3	Nom et adresse du représentant.....	11
3.4.4	Signatures.....	12
3.5	Preuve du transfert.....	13
3.6	Conditions de fond.....	14
3.7	Procédure de correction des irrégularités.....	15
4	Transferts partiels	15
4.1	Règles relatives à la répartition des listes de produits et des services	16
4.2	Objections.....	17
4.3	Création d'une nouvelle demande ou d'un nouvel enregistrement de marque communautaire	18
5	Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes	18
5.1	Questions spécifiques aux transferts partiels	19
5.2	Transfert et procédure <i>inter partes</i>	20
6	Inscription au registre, notification et publication	21
6.1	Inscription au registre.....	21
6.2	Notification.....	21
6.3	Publication.....	22
7	Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés	23
7.1	Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire.....	23

7.2 Taxes	23
8 Transferts de marques internationales.....	24

1 Introduction

Article 1, paragraphe 2, article 17, paragraphe 1, et article 24 du RMC
Article 28 du RDC
Article 23 du REDC

Un transfert est le changement de titulaire des droits de propriété sur un enregistrement ou une demande de marque communautaire d'une entité à une autre. Les enregistrements et les demandes de marques communautaires peuvent être transférés d'un ancien titulaire à un nouveau, essentiellement par cession ou succession légale. Le transfert peut être limité à une partie des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée ou déposée (transfert partiel). À la différence d'une licence ou d'une transformation, un transfert de marque communautaire ne peut affecter le caractère unitaire de la marque communautaire. Par conséquent, une marque communautaire ne peut être «partiellement» transférée pour *certain*s territoires ou États membres.

Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC en matière de transfert de dessins et modèles sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes du RMC et du REMC, respectivement. En conséquence, ce qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires, sous réserve de quelques exceptions et spécificités exposées au point 7 ci-dessous.

Article 16, article 17, paragraphes 5, 6 et 8, et articles 24 et 87 du RMC
Règle 31, paragraphe 8, et règle 84, paragraphe 3, point g), du REMC

Sur demande, les transferts des enregistrements de marques communautaires sont inscrits au registre et les transferts des demandes de marques communautaires sont notés dans les dossiers.

Les règles relatives à l'inscription des transferts et aux effets juridiques des transferts s'appliquent à la fois aux enregistrements et aux demandes de marques communautaires. La différence essentielle est que les règlements précisent que lorsqu'une demande de marque communautaire est transférée, le transfert est inscrit dans le dossier de la demande plutôt que dans le registre. Toutefois, dans la pratique, les changements de titulaire d'un enregistrement ou d'une demande de marque communautaire sont enregistrés dans la même base de données. Bien que les présentes directives n'établissent, en principe, aucune distinction entre le transfert d'un enregistrement de marque communautaire et le transfert d'une demande de marque communautaire, une mention particulière sera faite lorsque le traitement des demandes de marques communautaires diffère de celui des marques communautaires.

En vertu de l'article 17 du RMC, l'enregistrement d'un transfert n'est pas une condition de sa validité. Toutefois, si un transfert n'est pas enregistré par l'Office, le titulaire enregistré conserve la qualité pour agir, ce qui signifie, notamment, que le nouveau titulaire ne recevra pas de communications de l'Office, en particulier dans le cadre d'une procédure *inter partes*, ni la notification du délai de renouvellement de la marque. Par ailleurs, conformément à l'article 16 du RMC, pour tous les aspects de la marque communautaire en tant qu'objet de propriété, qui ne sont pas définis plus avant par des dispositions du RMC, l'adresse du titulaire détermine le droit national subsidiaire applicable. Pour toutes ces raisons, il est important d'enregistrer un transfert auprès de

l'Office, afin de garantir que les droits sur les enregistrements et les demandes de marques communautaires sont clairs.

1.1 Transferts

Article 17, paragraphes 1 et 2, du RMC

Un transfert de marque communautaire comporte deux aspects, à savoir la validité du transfert entre les parties et l'effet d'un transfert sur une procédure devant l'Office, cet effet n'étant déclenché qu'après l'inscription du transfert au registre (ou dans les dossiers) (voir le point 1.2 ci-dessus).

S'agissant de la validité du transfert entre les parties, le RMC autorise le transfert d'une marque communautaire indépendamment du transfert de l'entreprise titulaire (voir également l'arrêt du 30 mars 2006, «Elizabeth Emanuel», C-259/04, points 45 et 48).

Article 17, paragraphe 3, du RMC

Lorsque le transfert résulte d'une cession, celle-ci doit être faite par écrit et porter la signature des deux parties au contrat, sous peine de nullité, sauf si cette cession résulte d'une décision de justice. Cette condition de forme portant sur la validité du transfert d'une marque communautaire s'applique, même lorsque la législation nationale sur les transferts de marques (nationales) n'impose pas de forme particulière à la validité d'une cession, comme la nécessité que le transfert soit fait par écrit et porte la signature des deux parties.

En cas de décès du titulaire d'un enregistrement ou d'une demande de marque communautaire, les héritiers deviennent titulaires de l'enregistrement ou de la demande par succession à titre individuel ou universel. Ce cas est également régi par les règles relatives aux transferts.

De même, il y a succession à titre universel en cas de fusion de deux entreprises conduisant à la création d'une nouvelle entreprise ou au rachat de l'une par l'autre. Lorsque la totalité de l'entreprise détentrice de la marque est transférée, il y a présomption de transfert de la marque, sauf s'il existe, conformément à la législation régissant les transferts, une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.

Article 16 du RMC

Sauf disposition contraire du RMC, les transferts sont régis par le droit national d'un État membre, en application de l'article 16 du RMC. Cette disposition prévoit l'application du droit national en général et, par conséquent, inclut le droit international privé, lequel peut se référer au droit d'un autre État.

1.2 Demande d'enregistrement d'un transfert

Article 17, paragraphes 5 à 8, du RMC
Règle 31 du REMC

Pour qu'un transfert puisse être utilisé dans une procédure devant l'Office, il doit avoir fait l'objet d'une demande d'enregistrement et doit être inscrit au registre ou, s'il porte sur une demande de marque communautaire, il doit être porté dans le dossier relatif à la demande de marque communautaire.

Article 17, paragraphe 7, du RMC

Toutefois, pendant la période s'écoulant entre la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut faire à l'Office des déclarations dans le but de respecter les délais. Si, par exemple, lors de l'enregistrement du transfert d'une demande de marque communautaire, l'Office a émis des objections quant aux motifs absolus de refus, le nouveau titulaire peut y répondre (voir le paragraphe 5 ci-dessous).

La présente partie des directives traite de la procédure d'enregistrement des transferts. L'examen par l'Office d'une demande d'enregistrement d'un transfert ne porte que sur l'existence d'une preuve suffisante du transfert. L'Office n'examine pas la validité du transfert.

2 Transferts et modifications de nom

Règle 26, paragraphes 1 à 3, du REMC

Il convient de distinguer un transfert de la modification du nom du titulaire.

Les requêtes en modification du nom du titulaire d'un enregistrement ou d'une demande de marque communautaire font l'objet d'une procédure distincte. Vous trouverez plus d'informations sur les modifications de nom dans la partie B – Examen, section 2 – Formalités, point 7.3 – Modification du nom/de l'adresse, des présentes directives.

Règle 26, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une personne physique change de nom à la suite d'un mariage ou à l'issue d'une procédure officielle de changement de nom, ou lorsque le nom civil est remplacé par un pseudonyme, etc., il ne s'agit pas d'un transfert. Dans tous ces cas, l'identité du titulaire reste inchangée.

Lorsqu'une personne morale change de dénomination ou de statut, le critère qui permet de distinguer le transfert du simple changement de dénomination consiste à s'assurer que la personne morale reste la même (auquel cas la modification sera enregistrée comme un changement de dénomination) (voir la décision du 6 septembre 2010 dans l'affaire R 1232/2010-4, «Cartier», paragraphes 12 à 14). En d'autres termes, lorsque l'entité légale ne cesse pas d'exister (par exemple, en cas de

fusion par acquisition, lorsqu'une entreprise est totalement absorbée par l'autre et cesse d'exister) et qu'aucune nouvelle entité légale n'est créée (par exemple, à la suite de la fusion de deux entreprises aboutissant à la création d'une nouvelle entité légale), il n'y a de changement que dans la structure formelle d'une entreprise qui existait déjà et non dans son identité réelle. Le changement sera donc enregistré comme une modification de nom, si nécessaire.

Ainsi, si une marque communautaire est enregistrée au nom de l'entreprise A et qu'à la suite d'une *fusion*, cette entreprise est absorbée par l'entreprise B, il y a un transfert d'actifs de l'entreprise A à l'entreprise B.

De même, en cas de *division* de l'entreprise A en deux entités distinctes, l'une étant l'entreprise A initiale et l'autre étant une nouvelle entreprise B, si la marque communautaire enregistrée au nom de l'entreprise A devient la propriété de l'entreprise B, il y a un transfert d'actifs.

Normalement, il n'y a pas de transfert lorsque le numéro d'enregistrement de l'entreprise au registre national des entreprises reste inchangé.

De la même façon, en principe, il y a présomption *prima facie* de transfert d'actifs lorsqu'il y a un changement de pays.

En cas de doute concernant le droit national applicable régissant la personne morale concernée, l'Office peut demander des renseignements pertinents à la personne qui demande l'enregistrement du changement de dénomination.

Par conséquent, sauf disposition contraire dans le droit national concerné, le changement de structure juridique d'une entreprise, pour autant qu'il ne soit pas accompagné d'un transfert d'actifs réalisé par le biais d'une fusion ou d'une acquisition, sera traité comme un changement de dénomination et pas comme un transfert.

Par ailleurs, si le changement de la structure juridique de l'entreprise résulte d'une fusion, d'une division ou d'un transfert d'actifs, selon que l'entreprise absorbe ou est séparée de l'autre ou qu'une entreprise transfère ses actifs à l'autre, il peut s'agir d'un transfert.

2.1 Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom

Article 133, paragraphe 1, du RMC Règle 26, paragraphes 1, 5 et 7, du REMC

Lorsqu'une requête en enregistrement d'une modification de nom est déposée, mais que les preuves établissent qu'il s'agit en réalité d'un transfert d'enregistrement ou de demande de marque communautaire, l'Office en informe le demandeur et l'invite à présenter une demande d'enregistrement d'un transfert, laquelle est gratuite. Ce transfert est toutefois subordonné au paiement d'une taxe lorsqu'il porte sur un dessin ou un modèle (voir point 7 ci-dessous). Cette communication fixe un délai, en général deux mois à compter de la date de sa notification. Si la personne qui introduit la demande est d'accord ou ne présente pas de preuves contraires et introduit la demande correspondante d'enregistrement d'un transfert, le transfert est enregistré. Si

le demandeur ne modifie pas sa requête, c'est-à-dire insiste pour enregistrer la modification en tant que changement de nom, ou s'il ne répond pas, la requête en enregistrement d'une modification de nom est rejetée.

Dans ce cas, une nouvelle demande d'enregistrement du transfert peut être introduite à tout moment.

2.2 Demande erronée d'enregistrement d'un transfert

Règle 31, paragraphes 1 et 6, du REMC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée mais concerne en réalité une modification de nom dans l'enregistrement ou dans la demande de marque communautaire, l'Office en informe le demandeur et l'invite à autoriser l'enregistrement, au titre d'un changement de nom, des renseignements sur le titulaire dans les dossiers tenus par l'Office ou dans le registre. Cette communication fixe un délai, en général deux mois à compter de la date de sa notification. Si le demandeur est d'accord, la modification de nom est enregistrée. Si le demandeur n'est pas d'accord, c'est-à-dire insiste pour enregistrer la modification en tant que transfert, ou s'il ne répond pas, sa demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée.

3 Conditions de forme et de fond pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert

L'Office recommande vivement d'utiliser le formulaire de demande d'enregistrement en ligne lors de l'introduction d'une demande d'enregistrement d'un transfert. Ce formulaire est gratuit et peut être téléchargé sur le site internet de l'Office (<http://www.oami.europa.eu>).

Depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 1042/05, qui modifie le RTMC, il n'y a pas de taxe à payer pour l'enregistrement d'un transfert.

3.1 Langues

La demande d'enregistrement d'un transfert doit être déposée:

Règle 95, points a) et b), et règle 96, paragraphe 1, du REMC

- lorsque le transfert porte sur une demande de marque communautaire, dans la première ou la deuxième langue mentionnée dans ladite demande;
- lorsque le transfert porte sur une marque communautaire enregistrée, dans l'une des langues de l'Office.

Lorsque la demande porte sur plusieurs demandes de marques communautaires, le demandeur doit choisir pour la demande une langue commune à toutes les demandes concernées. S'il n'y a pas de langue commune, il doit déposer des demandes de transfert séparées.

Lorsque la demande porte sur plus d'un enregistrement de marque communautaire, le demandeur doit choisir l'une des cinq langues de travail de l'Office.

Règle 76, paragraphe 3, du REMC

Sur demande expresse de l'Office, les pouvoirs peuvent être déposés dans une des langues officielles de l'Union européenne.

Règle 96, paragraphe 2, du REMC

Tout document à l'appui de la demande peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Cette règle s'applique à tout document produit comme preuve du transfert, tel qu'un document de transfert contresigné ou un certificat de transfert, un acte de cession ou un extrait du registre du commerce, ou une déclaration d'accord sur l'enregistrement de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire.

Règle 98 du REMC

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'Union européenne ou que celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix du demandeur de l'enregistrement, dans l'une des langues de l'Office. L'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication. Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera réputé non présenté.

3.2 Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque

Règle 31, paragraphe 7, du REMC

Une demande d'enregistrement d'un transfert peut être déposée pour plusieurs enregistrements ou demandes de marques communautaires, sous réserve que le titulaire initial et le nouveau titulaire soient les mêmes dans chaque cas. Une telle demande présente l'avantage que les différentes références ne doivent être fournies qu'une seule fois et qu'une seule décision doit être prise.

Lorsque le titulaire initial et le nouveau titulaire ne sont pas strictement identiques pour chacune des marques, des demandes distinctes doivent être déposées. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il existe un ayant cause pour la première marque et plusieurs ayants cause pour une autre marque, même si l'ayant cause de la première marque fait partie des ayants cause de l'autre marque. Il est indifférent que le représentant soit le même dans chaque cas.

Lorsqu'une seule demande est déposée dans de tels cas, l'Office envoie une lettre dénonçant cette irrégularité. Le demandeur peut remédier à cette irrégularité soit en limitant la demande aux enregistrements ou demandes de marques communautaires ayant un seul titulaire initial et un seul nouveau titulaire, soit en donnant son accord

pour que sa demande fasse l'objet de deux ou plusieurs procédures distinctes. À défaut, la demande est rejetée dans son intégralité.

3.3 Parties à la procédure

Article 17, paragraphe 5, du RMC
Règle 31, paragraphe 5, du REMC

La demande d'enregistrement d'un transfert peut être déposée par le titulaire initial (le propriétaire de la marque communautaire figurant dans le registre ou le demandeur de la marque communautaire figurant dans le dossier de demande de marque) ou par le nouveau titulaire (l'«ayant cause», c'est-à-dire la personne qui figurera comme titulaire une fois le transfert enregistré).

En règle générale, l'Office communique avec le ou les demandeurs d'enregistrement d'un transfert. En cas de doute, l'Office peut demander des éclaircissements à toutes les parties.

3.4 Conditions de forme

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphes 1 et 2, et règle 79 du REMC

La demande d'enregistrement d'un transfert doit contenir les informations suivantes:

- le numéro de l'enregistrement ou de la demande de marque communautaire;
- les renseignements détaillés sur le nouveau titulaire;
- si le nouveau titulaire désigne un représentant, le nom et l'adresse professionnelle de celui-ci;
- la signature du ou des demandeurs;
- la preuve du transfert établie conformément au paragraphe 3.5 ci-dessous.

D'autres conditions applicables en cas de transfert partiel sont décrites au paragraphe 4.

3.4.1 Mention du numéro de l'enregistrement

Règle 31, paragraphe 1, point a), du REMC

Le numéro d'enregistrement de la marque doit être mentionné.

3.4.2 Renseignements détaillés sur le nouveau titulaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), et règle 31, paragraphe 1, point b), du REMC

Les renseignements requis concernant le nouveau titulaire sont le nom, l'adresse et la nationalité dans le cas d'une personne physique. Dans le cas d'une entité légale, le

demandeur de l'inscription devra indiquer la dénomination officielle et doit inclure la forme juridique de l'entité, qui peut être abrégée sous sa forme habituelle (par exemple, S.L., S.A., S.A.S., S.A.R.L., etc.). Les personnes physiques et morales doivent mentionner l'État dans lequel elles sont domiciliées ou ont leur siège ou un établissement. **L'Office recommande fortement d'indiquer le *State of Incorporation* dans le cas de soci étés américaines, le cas éch étant, afin de distinguer clairement les différents titulaires dans sa base de données.** Ces informations correspondent aux renseignements que doit fournir le demandeur d'une nouvelle marque communautaire. Néanmoins, lorsque l'Office a déjà attribué un numéro d'identification au nouveau titulaire, il suffit de mentionner ce numéro et le nom du nouveau titulaire.

Sur le formulaire établi par l'Office, il est également demandé d'indiquer le nom du titulaire initial. Cette mention facilite le traitement du dossier par l'Office et par les parties.

3.4.3 Nom et adresse du représentant

Règle 77 du REMC Article 93, paragraphe 1, du RMC Règle 76, paragraphes 1, 2 et 4, du REMC
--

Les demandes d'enregistrement de transfert peuvent être déposées et signées par des représentants agissant au nom du titulaire de la marque communautaire ou du nouveau titulaire.

Lorsque le nouveau titulaire désigne un représentant, qui signe la demande, soit l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, l'autre partie à la procédure peut demander la production d'un pouvoir. Dans ce cas, si le représentant ne présente pas un pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné.

Lorsque le nouveau titulaire désigne le même représentant que le titulaire initial, le représentant peut signer la demande au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire. Le représentant peut aussi être invité à produire un pouvoir signé par le nouveau titulaire.

Article 92, paragraphe 3, et article 93, paragraphe 1, du RMC

Le paragraphe précédent s'applique non seulement aux représentants au sens de l'article 93 du RMC (avocats et mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l'Office), mais également à tout employé agissant au nom de son employeur ou, dans le cadre des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, du RMC, au nom d'une personne morale (société) ayant des liens économiques avec l'employeur.

Règle 77 et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMC

Le pouvoir général découlant du formulaire fourni par l'Office sera considéré comme suffisant pour autoriser le mandataire à déposer et signer les demandes d'enregistrement de transferts.

En cas de pouvoir individuel, l'Office vérifie qu'il n'empêche pas le mandataire de déposer une demande d'enregistrement d'un transfert.

Article 92, paragraphe 2, du RMC

Lorsque le demandeur de l'inscription est le nouveau titulaire et ce dernier n'a ni son domicile ni son siège principal ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans la Communauté, il doit, pour les besoins de la procédure d'enregistrement du transfert, être représenté par une personne habilitée à représenter des tiers devant l'Office (avocat ou mandataire agréé figurant sur la liste tenue par l'Office). Les possibilités de représentation sont détaillées dans la partie A – Règles générales, section 5 - Représentation professionnelle, des présentes directives.

3.4.4 Signatures

Règle 31, paragraphe 1, point d), règle 31, paragraphe 5, et règle 79 du REMC

Il convient de considérer les exigences relatives aux personnes habilitées à déposer et à signer la demande conjointement à celles qui concernent la production de la preuve du transfert. En principe, les signatures du ou des titulaires initiaux et du ou de nouveaux titulaires doivent figurer ensemble ou séparément sur la demande ou un document d'accompagnement.

Règle 31, paragraphe 5, point a), du REMC

Il est suffisant que la demande soit signée conjointement par le titulaire initial et le nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Règle 31, paragraphe 5, point b), du REMC

Lorsque la demande est déposée par le nouveau titulaire accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire initial donnant son accord pour que l'enregistrement soit effectué au nom de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire, il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Lorsque le représentant du titulaire initial est également désigné comme représentant du nouveau titulaire, il peut signer la demande à la fois au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert. Cependant, lorsque le représentant signant au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire n'est pas le représentant mentionné dans le dossier (c'est-à-dire dans une demande désignant le représentant et transférant simultanément la marque communautaire), l'Office contacte le demandeur en l'invitant à produire des preuves du transfert (pouvoir signé par le titulaire initial, preuve du transfert, confirmation du transfert par le titulaire initial ou son représentant dans le dossier).

3.5 Preuve du transfert

Article 17, paragraphes 2 et 3, du RMC
Règle 31, paragraphe 1, point d), règle 31, paragraphe 5, points a) à c), et règle 83, paragraphe 1, point d), du REMC

Le transfert ne peut être enregistré que lorsqu'il est dûment prouvé par des documents, comme une copie de l'acte de transfert. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n'est pas nécessaire de produire une copie de l'acte de transfert:

- lorsque le nouveau titulaire ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert et lorsque la demande est accompagnée d'une déclaration écrite signée par le titulaire initial (ou son représentant) par laquelle ce dernier donne son accord à l'enregistrement du transfert; ou
- lorsque la demande d'enregistrement du transfert est signée à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant); ou
- lorsque la demande d'enregistrement du transfert est accompagnée d'un formulaire (d'enregistrement) de transfert complété ou par un document signé à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant).

Les parties à la procédure peuvent aussi utiliser les formulaires établis au titre du traité sur le droit des marques, qui sont disponibles sur le site internet de l'OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/tlt/forms.html>). Ces formulaires sont le document de cession – document conçu pour établir le transfert (cession) proprement dit – et le certificat de cession – document par lequel les parties au transfert déclarent qu'un transfert a eu lieu. L'un ou l'autre de ces documents, dûment complétés, constitue une preuve suffisante du transfert.

Toutefois, d'autres moyens de preuve ne sont pas exclus. Ainsi, l'accord (acte de cession) proprement dit ou tout autre document attestant le transfert sont recevables.

Lorsque le transfert de la marque résulte du transfert de la totalité de l'entreprise du titulaire initial, et sauf production d'une des preuves décrites précédemment, le document attestant le transfert ou la cession de l'entreprise dans sa totalité doit être produit.

Lorsque le transfert est dû à une fusion ou à une autre succession à titre universel, le titulaire initial n'a plus la possibilité de signer la demande. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée de documents attestant la fusion ou la succession à titre universel, tels que des extraits du registre du commerce, etc. L'Office ne peut pas réclamer de preuve supplémentaire s'il dispose déjà des informations nécessaires fournies dans le cadre, par exemple, de procédures parallèles.

Il n'est pas nécessaire de faire certifier les pièces justificatives, ni de produire des originaux. Les documents originaux sont intégrés dans le dossier et ne peuvent donc être renvoyés à l'expéditeur. De simples photocopies suffisent.

Si l'Office a des raisons de douter de l'exactitude ou de l'authenticité d'un document, il peut exiger la production d'une preuve supplémentaire.

L'Office examine les pièces produites uniquement dans le but de vérifier qu'elles prouvent les informations contenues dans la demande, à savoir l'identité des marques concernées, l'identité des parties et si la demande implique un transfert. L'Office n'examine ni ne statue sur des questions contractuelles ou juridiques relevant du droit national (voir l'arrêt du 9 septembre 2011, «Craic», T-83/09, point 27). En cas de doute, il appartient au juge national de se prononcer sur la légalité du transfert.

3.6 Conditions de fond

Article 17, paragraphe 4, du RMC

L'Office refuse d'enregistrer le transfert lorsque les documents de transfert font apparaître de façon manifeste qu'en raison du transfert, la marque communautaire sera de nature à induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, à moins que le nouveau titulaire n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque communautaire à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.

Article 7, paragraphe 1, point g), du RMC

Une marque risque d'induire le public en erreur en raison de son transfert lorsque, si elle avait été enregistrée à l'origine par le nouveau titulaire, elle aurait dû être refusée comme trompeuse du fait du lien particulier entre le titulaire et la marque.

Par conséquent, il y a lieu de déterminer si la marque risque d'induire le public en erreur en raison de l'identité de son titulaire.

Article 7, paragraphe 1, point g), article 17, paragraphe 4, et articles 43 et 48 du RMC

La condition disposant que le risque d'induire le public en erreur doit ressortir clairement des documents relatifs au transfert empêche l'Office de prendre en compte, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement de transfert, tout caractère trompeur étranger au lien entre le titulaire et la marque. Une fois la marque enregistrée, l'Office ne peut plus émettre d'objections à caractère général tirées d'un caractère trompeur. Toutefois, tant que la marque n'est pas enregistrée, l'Office peut formuler des objections sur ces motifs. Lorsque l'Office constate un tel motif d'objection, lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'un transfert, il enregistre le transfert si toutes les conditions sont satisfaites, mais il soumet ensuite le dossier à l'examineur pour un nouvel examen des motifs absolus, le cas échéant.

Néanmoins, le demandeur ne peut vaincre une objection soulevée par l'Office pour le motif qu'en raison de l'identité du nouveau titulaire, la marque risquerait d'induire le public en erreur, en se prévalant du fait que ce risque existait déjà à la date du dépôt de la demande de marque communautaire.

La condition disposant que le risque d'induire le public en erreur doit ressortir clairement des documents relatifs au transfert interdit à l'Office de fonder ses objections sur une spéculation ou sur des développements hypothétiques futurs. Le simple fait que les produits et services seront proposés et commercialisés par une personne différente ne constitue pas en soi un risque d'induire en erreur. De même, des spéculations sur l'usage futur de la marque par le nouveau titulaire ne sont pas recevables. En particulier, un changement éventuel dans la qualité des produits vendus sous la marque ne peut pas être pris en compte. Le seul motif d'objection à l'enregistrement d'un transfert réside dans le risque que la marque elle-même induise en erreur en raison de l'identité de son nouveau titulaire.

Les objections tirées du caractère trompeur peuvent être vaincues dans certains cas en modifiant la demande de marque communautaire conformément à l'article 43 du RMC ou la marque enregistrée conformément à l'article 48 du RMC. Pour de plus amples informations sur la pratique de l'Office concernant l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, voir les Directives Partie B, Section 4, Motifs absolus de refus.

3.7 Procédure de correction des irrégularités

Article 17, paragraphe 7, du RMC Règle 31, paragraphe 6, et règle 67, paragraphe 1, du RMC

Lorsqu'une des irrégularités précédemment décrites est constatée, l'Office invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. La notification est adressée à la personne qui a demandé l'enregistrement du transfert ou à son représentant, si celle-ci a désigné un représentant. L'Office n'informe pas systématiquement l'autre partie au transfert, sauf si les circonstances l'exigent.

Lorsque le demandeur ne remédie pas aux irrégularités ou ne fournit pas la preuve supplémentaire requise, ou s'il ne parvient pas à convaincre l'Office que les objections qui lui sont opposées sont infondées, l'Office rejette la demande.

4 Transferts partiels

Article 17, paragraphe 1, du RMC Règle 32 du REMC
--

Le transfert partiel ne s'applique qu'à une partie des produits et services visés par l'enregistrement ou la demande de marque communautaire. Il implique une répartition de la liste originale des produits et services entre l'enregistrement ou la demande de marque maintenu et le nouvel enregistrement ou la nouvelle demande. Dans le cas de transferts partiels, l'Office utilise une terminologie spécifique pour identifier les marques. Au début de la procédure, il y a la marque «originale», c'est-à-dire la marque pour laquelle un transfert partiel est demandé. Après l'enregistrement du transfert, il y a deux marques: la première est la marque qui couvre désormais moins de produits et de services et est appelée la marque «maintenue» et la seconde est une «nouvelle» marque qui couvre certains produits et services de la marque originale. La marque «maintenue» conserve le numéro de marque communautaire de la marque «originale»,

tandis que la «nouvelle» marque se voit attribuer un nouveau numéro de marque communautaire.

Un transfert ne peut modifier le caractère unitaire de la marque communautaire. Une marque communautaire ne peut donc pas être transférée «partiellement» pour *certain*s territoires.

En cas de doute sur le caractère partiel ou non du transfert, l'Office en informe le demandeur et l'invite à apporter les éclaircissements nécessaires.

Il peut également y avoir des transferts partiels lorsque la demande concerne plus d'un enregistrement ou demande de marque communautaire. Les règles suivantes s'appliquent alors à chaque demande ou enregistrement de marque visé dans la demande de transfert.

4.1 Règles relatives à la répartition des listes de produits et des services

Article 43 du RMC Règle 2 et règle 32, paragraphe 1, du REMC

La demande d'enregistrement d'un transfert partiel doit mentionner les produits et services concernés par le transfert (liste des produits et des services du «nouvel» enregistrement). Les produits et les services doivent être répartis entre l'enregistrement ou la demande de marque communautaire original et le nouvel enregistrement ou la nouvelle demande de marque communautaire de façon à éviter tout chevauchement. Les deux spécifications réunies ne doivent pas comporter plus d'éléments que la spécification d'origine.

Par conséquent, les informations doivent être claires, précises et sans équivoque. Par exemple, lorsqu'une marque communautaire désigne des produits ou services appartenant à plusieurs classes et que le «découpage» entre l'ancien et le nouvel enregistrement concerne des classes entières, il suffit d'indiquer les classes concernées par le nouvel enregistrement et celles concernées par l'enregistrement maintenu.

Lorsque la demande de transfert partiel concerne des produits et des services clairement identifiés dans la liste originale des produits et services, l'Office conserve automatiquement les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la demande de transfert pour l'enregistrement ou la demande original de marque communautaire. Ainsi, si la liste originale contient les produits A, B et C et que la demande de transfert concerne les produits C, l'Office conserve les produits A et B dans l'enregistrement original et crée un nouvel enregistrement pour les produits C.

Conformément à la communication n° 2/12 du président de l'Office du 20 juin 2012, les marques communautaires déposées avant le 21 juin 2012 utilisant un intitulé de classe particulier sont réputées couvrir tous les produits et services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt de la demande (voir les points V et VI de la communication n° 2/12).

Lorsque la demande de transfert partiel porte sur des produits ou services qui ne figurent pas expressément dans la liste originale, mais sont couverts par le sens littéral d'une indication générique de cette liste, ils peuvent être admis à condition de ne pas étendre la liste. Pour déterminer si la liste est réduite ou étendue, les règles d'usage dans ces situations sont applicables (voir la partie B – Examen, section 3 – Classification, des présentes directives).

Toutefois, les marques déposées à partir du 21 juin 2012 n'utilisant que les indications génériques d'un intitulé de classe particulier seront réputées couvrir le sens littéral de cet intitulé de classe et ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel que dans cette mesure (voir les points VII et VIII de la communication n° 2/12).

Les marques déposées après le 21 juin 2012, utilisant les indications générales d'un intitulé de classe particulier et la liste alphabétique, seront réputées couvrir le sens littéral de cet intitulé de classe et de la liste alphabétique des produits et services concernés de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt et ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel que dans cette mesure (voir les points VII et VIII de la communication n° 2/12).

En tout état de cause, il est fortement recommandé de présenter une liste claire et précise des produits et services à transférer ainsi qu'une liste claire et précise des produits et services à conserver dans l'enregistrement original. De plus, la liste d'origine doit être clarifiée. Par exemple, si la liste d'origine fait référence à des «boissons alcooliques» et que le transfert porte sur du «whisky» et du «gin», la liste originale doit être modifiée pour se limiter à des «boissons alcooliques, à l'exception du whisky et du gin».

4.2 Objections

Règle 31, paragraphe 6, et règle 32, paragraphe 3, du REMC
--

Lorsque la demande n'est pas conforme aux règles précédemment exposées, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité constatée. Si celui-ci ne s'exécute pas, l'Office rejette la demande.

Lorsqu'un échange de communications fait apparaître une différence entre la liste des produits et services de l'enregistrement maintenu et celle contenue dans la demande de marque communautaire lors de son dépôt, l'Office en informe non seulement le nouveau titulaire, s'il est partie à la demande d'enregistrement du transfert partiel, mais également le titulaire initial, qui reste la personne pouvant disposer à son gré de la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement original. L'Office peut modifier la liste originale des produits et des services avec l'accord du titulaire initial. Si cet accord ne parvient pas à l'Office dans le délai imparti, la demande d'enregistrement du transfert est rejetée.

4.3 Création d'une nouvelle demande ou d'un nouvel enregistrement de marque communautaire

Article 88 du RMC
Règle 32, paragraphe 4, et règles 88 et 89 du REMC

Le transfert partiel conduit à la création d'une nouvelle demande ou d'un nouvel enregistrement de marque communautaire. Pour cette création, l'Office ouvre un dossier distinct, qui contiendra une copie complète du fichier électronique de la demande ou de l'enregistrement de marque original, la demande d'enregistrement d'un transfert ainsi que l'ensemble de la correspondance relative à cette demande de transfert. La nouvelle demande ou le nouvel enregistrement de marque se verra attribuer un nouveau numéro de dossier. Il aura la même date de dépôt et, le cas échéant, la même date de priorité que celles de la demande ou de l'enregistrement original de marque communautaire. Si le transfert partiel concerne une demande de marque communautaire, la nouvelle demande de marque sera soumise aux dispositions relatives à l'inspection publique des dossiers, prévue à l'article 88 du RMC.

En ce qui concerne la demande ou l'enregistrement original de marque communautaire, l'Office conserve dans ses dossiers une copie de la demande d'enregistrement du transfert, mais ne conserve généralement pas de copie de la correspondance ultérieure relative à cette demande.

5 Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMC

Sans préjudice de la qualité pour agir à partir de la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement d'un transfert lorsque des délais doivent être observés, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à toute procédure impliquant la marque en cause à compter de l'enregistrement du transfert.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert est sans effet sur les délais qui courent déjà ou qui ont déjà été fixés par l'Office, notamment les délais pour le paiement des taxes. Aucun nouveau délai ne sera fixé pour le paiement. À compter de la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire est redevable de toute taxe due.

Par conséquent, au cours de la période séparant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du transfert et la confirmation par l'Office de son inscription effective dans le registre ou dans le dossier, il convient que le titulaire initial et le nouveau titulaire collaborent activement et se communiquent les délais et la correspondance reçue dans le cadre de procédures *inter partes*.

5.1 Questions spécifiques aux transferts partiels

Règle 32, paragraphe 5, du REMC

En cas de transfert partiel, le nouvel enregistrement ou la nouvelle demande de marque communautaire est réputé se situer à la même étape de la procédure que la demande ou l'enregistrement de marque initial (maintenu). Tout délai non encore expiré pour la demande ou l'enregistrement de marque communautaire original est réputé pendant aussi bien pour l'enregistrement ou la demande initial que pour le nouvel enregistrement et la nouvelle demande. Une fois le transfert enregistré, l'Office traite ces demandes ou enregistrements séparément et prend une décision distincte dans chaque cas.

Lorsqu'une demande ou un enregistrement de marque communautaire donne lieu au paiement de taxes qui ont été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est redevable d'aucune taxe supplémentaire au titre de la nouvelle demande ou du nouvel enregistrement. La date pertinente étant celle de l'inscription du transfert dans le registre ou dans les dossiers, lorsque la taxe au titre de la demande ou l'enregistrement original pendant est acquittée après le dépôt de la demande d'enregistrement du transfert, mais avant l'enregistrement proprement dit, aucune taxe supplémentaire n'est due.

Article 26, paragraphe 2, du RMC
Règle 4 et règle 9, paragraphes 3 et 5, du REMC
Article 2, paragraphes 2 et 4, du RTMC

Lorsque le transfert partiel concerne une demande de marque communautaire et que les taxes par classe n'ont pas encore été acquittées ou l'ont été partiellement, l'Office procède à l'enregistrement du transfert dans les dossiers de la demande de marque communautaire maintenue et crée une nouvelle marque communautaire comme indiqué plus haut.

Lorsque la demande de marque communautaire portait, à l'origine, sur plus de trois classes, donnant lieu au paiement d'une taxe supplémentaire par classe, l'examineur traite ces cas après l'inscription de l'enregistrement dans les dossiers et la création d'une nouvelle demande de marque communautaire, selon la procédure décrite ci-après.

Lorsque les taxes supplémentaires par classe sont payées avant l'enregistrement du transfert et qu'aucune taxe supplémentaire n'est due étant donné que la demande de marque communautaire maintenue ne comporte pas plus de trois classes, aucun remboursement n'est effectué du fait que les taxes ont été dûment payées à la date de paiement fixée.

Dans tous les autres cas, l'examineur traite la demande de marque communautaire maintenue et la nouvelle demande séparément, mais sans réclamer une nouvelle taxe de base au titre de la nouvelle demande. Les taxes par classe pour la demande maintenue et la nouvelle demande sont déterminées en fonction de la situation existant après l'enregistrement du transfert. Si, par exemple, la demande initiale portait sur sept classes alors que la demande maintenue n'en comporte plus que trois et la nouvelle demande quatre, aucune taxe supplémentaire par classe n'est due pour la demande maintenue et une taxe sera due pour une seule classe pour la nouvelle demande.

Lorsque plusieurs produits et services d'une classe particulière sont transférés alors que d'autres ne le sont pas, la classe en question devient payable tant pour la demande maintenue que pour la nouvelle demande. Le délai de paiement de la taxe supplémentaire ayant déjà été fixé et n'ayant pas expiré, il est suspendu par l'Office afin de lui permettre de déterminer le montant à payer compte tenu de la situation après l'enregistrement du transfert.

Article 47, paragraphes 1, 3 et 4, du RMC Règle 30, paragraphes 2 et 4, du REMC
--

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel porte sur un enregistrement de marque communautaire à renouveler, c'est-à-dire dans les six mois avant et après l'expiration de l'enregistrement initial, l'Office enregistre le transfert et procède au renouvellement et à la perception des taxes de renouvellement selon la procédure décrite ci-après.

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée et qu'aucune taxe n'a été payée à ce titre avant l'enregistrement du transfert, les règles générales, en particulier celles relatives au paiement des taxes, s'appliquent à la fois à l'enregistrement maintenu et au nouvel enregistrement (demandes séparées, paiements séparés, si nécessaire).

Lorsque la demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert, cette demande reste valable pour la nouvelle marque communautaire. Toutefois, bien que le titulaire initial reste partie à la procédure de renouvellement de l'enregistrement maintenu, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à la procédure de renouvellement du nouvel enregistrement.

Dans ces cas, lorsque la demande de renouvellement a été déposée mais que les taxes afférentes n'ont pas été acquittées avant l'enregistrement du transfert, le montant des taxes dues est déterminé en fonction de la situation après l'enregistrement du transfert. En d'autres termes, le titulaire de la marque maintenue et le titulaire de la nouvelle marque sont tous deux tenus de payer la taxe de base pour le renouvellement ainsi que toute taxe supplémentaire par classe.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert et que toutes les taxes de renouvellement applicables ont été acquittées avant cette date, aucune taxe de renouvellement supplémentaire n'est due après l'enregistrement du transfert. D'autre part, aucun remboursement n'est effectué au titre d'une taxe par classe déjà acquittée.

5.2 Transfert et procédure *inter partes*

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée durant une procédure *inter partes*, plusieurs situations différentes peuvent se présenter. En ce qui concerne les enregistrements ou de mandes de marque antérieurs sur lesquels l'opposition ou la requête en nullité est fondée, le nouveau titulaire ne devient partie à la procédure (ou ne fait valoir des observations) qu'après réception de la demande d'enregistrement du transfert par l'Office. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue au titulaire initial dans la procédure. La pratique de l'Office en ce qui concerne les transferts dans les procédures d'opposition est décrite dans la

partie C – Opposition, section 1 – Questions procédurales, point 6.5 – Changement des parties, des présentes directives.

6 Inscription au registre, notification et publication

6.1 Inscription au registre

Article 17, paragraphe 5, du RMC
Règle 31, paragraphe 8, et règle 84, paragraphe 3, point g), du REMC

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert satisfait toutes les conditions, le transfert est inscrit au registre s'il porte sur une marque communautaire enregistrée, ou dans le dossier correspondant, s'il porte sur une demande de marque communautaire.

L'inscription au registre comporte les renseignements suivants:

- la date d'enregistrement du transfert;
- les nom et adresse du nouveau titulaire;
- les nom et adresse du représentant du nouveau titulaire, le cas échéant.

En cas de transfert partiel, l'inscription comporte également les informations suivantes:

- une référence au numéro de l'enregistrement initial et le numéro du nouvel enregistrement;
- la liste des produits et services maintenus dans l'enregistrement initial; et
- la liste des produits et services du nouvel enregistrement.

6.2 Notification

L'Office notifie l'enregistrement du transfert au demandeur.

Si la demande d'enregistrement d'un transfert porte également sur au moins une demande de marque communautaire, la notification fait référence à l'inscription correspondante du transfert dans les dossiers tenus par l'Office.

S'agissant de la notification à l'autre partie, il convient de distinguer entre les transferts complets et les transferts partiels.

Article 17, paragraphe 5, du RMC
Règle 84, paragraphe 5, du REMC

En cas de transfert complet, la notification est adressée à la partie qui a présenté la demande d'enregistrement du transfert, c'est-à-dire le demandeur.

L'autre partie ne sera pas informée:

- si le représentant du titulaire initial est également désigné pour représenter le nouveau titulaire (dans ce cas, le représentant recevra une communication au nom des deux parties); ou

- si le titulaire initial n'existe plus (décès, fusion).

Dans tous les autres cas, l'autre partie est informée du résultat de la procédure, c'est-à-dire l'enregistrement du transfert. L'autre partie ne reçoit pas d'information durant la procédure, sauf si des doutes sérieux se posent au sujet de la légalité de la demande d'enregistrement du transfert ou du transfert proprement dit.

Règle 32, paragraphes 3 et 4, du REMC

En cas de transfert partiel, le titulaire de la marque maintenue et le titulaire de la nouvelle marque doivent tous deux recevoir une notification, car deux demandes ou enregistrements de marques sont nécessairement concernés. Ainsi, une notification séparée est adressée au nouveau demandeur pour chaque demande de marque communautaire ayant fait l'objet d'un transfert partiel. En cas de transfert partiel, l'Office adresse une notification au nouveau titulaire de chaque enregistrement, qui contient, selon les cas, des indications relatives au paiement des taxes de renouvellement. Une notification séparée est adressée au titulaire de l'enregistrement maintenu.

Par ailleurs, lorsque, en cas de transfert partiel, il convient de clarifier ou de modifier la liste des produits et services maintenus dans la demande ou dans l'enregistrement de marque communautaire initial, la modification ou l'éclaircissement doit recevoir l'accord du titulaire de la demande ou de l'enregistrement maintenu (voir le point 4.2 ci-dessus).

6.3 Publication

Article 17, paragraphe 5, du RMC
Règle 84, paragraphe 3, point g), et règle 85, paragraphe 2, du REMC

En ce qui concerne les enregistrements de marques communautaires, l'Office publie l'inscription au registre des transferts dans la partie C du Bulletin des marques communautaires.

Article 39 du RMC
Règle 12 et règle 31, paragraphe 8, du REMC

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur une demande de marque communautaire publiée en vertu de l'article 39 du RMC et de la règle 12 du REMC, la publication de l'enregistrement de la marque et l'inscription au registre mentionnent d'emblée le nouveau titulaire. La publication de l'enregistrement fait référence à la publication antérieure.

Article 39 du RMC
Règle 12 du REMC

Lorsque le transfert concerne une demande de marque communautaire non encore publiée, la publication au titre de l'article 39 du RMC et de la règle 12 du REMC mentionne le nom du nouveau titulaire sans préciser que la demande a fait l'objet d'un

transfert. Ceci s'applique également en cas de transfert partiel d'une demande de marque communautaire non publiée.

7 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés

Article 1, paragraphe 3, articles 27, 28, 33, 34 et article 107, paragraphe 2, point f), du RDC
Article 23, article 61, paragraphe 2, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 2, point i), du REDC
Annexes 16 et 17 du RTDC

Les dispositions contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC au sujet des transferts correspondent aux dispositions du RMC, du REMC et du RTMC.

Par conséquent, les principes de droit et la procédure applicables à l'enregistrement des transferts de marque s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux dessins et modèles communautaires.

Il n'existe que quelques exceptions et spécificités, qui sont détaillées ci-après.

7.1 Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire

Article 22, paragraphe 4, du RDC

Le droit fondé sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire ne peut pas être transféré, à l'exception du cas où le tiers, qui était titulaire du droit avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de dessin ou modèle communautaire, est une entreprise, pour la partie de l'activité dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés.

7.2 Taxes

Annexes 16 et 17 du RTDC

Une taxe de 200 EUR pour l'enregistrement d'un transfert est appliquée par dessin ou modèle et non par demande multiple. La même règle s'applique pour le plafond de 1 000 EUR en cas de demandes multiples.

Exemple 1: Dans une demande multiple concernant 10 dessins ou modèles, 6 sont transférés au même ayant cause. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition qu'une seule demande d'enregistrement soit déposée pour les 6 transferts ou que plusieurs demandes d'enregistrement de transfert soient déposées le même jour.

Exemple 2: Dans une demande multiple concernant 10 dessins ou modèles, 5 sont transférés au même ayant cause. Le transfert porte également sur un autre dessin ou modèle ne figurant pas dans cette demande multiple. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition:

- qu'une seule demande d'enregistrement soit déposée pour ces 6 transferts ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour; et
- que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et l'ayant cause soient les mêmes dans les 6 cas.

8 Transferts de marques internationales

Le système de Madrid autorise le «changement de propriété» d'un enregistrement international. Toutes les demandes d'enregistrement d'un changement de propriété doivent être présentées sur un formulaire MM5 soit directement au Bureau international par le titulaire enregistré, soit à l'office national du nouveau titulaire (cessionnaire). La demande d'enregistrement d'un transfert ne peut pas être directement présentée au Bureau international par le nouveau titulaire. Le formulaire de demande d'enregistrement de l'OHMI ne doit pas être utilisé à cet effet.

Des informations détaillées sur les changements de propriété peuvent être consultées aux points B.II.60.01 à 67.02 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide/).

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 3

**LA MARQUE COMMUNAUTAIRE EN TANT
QU'OBJET DE PROPRIÉTÉ**

CHAPITRE 2

LICENCES

Table des matières

1	Introduction.....	4
1.1	Contrats de licence	4
1.2	Avantages de l'enregistrement d'une licence	5
2	Enregistrement d'une licence pour une marque communautaire ou une demande de marque communautaire.....	6
2.1	Formulaire et demandes relatives à plusieurs licences	6
2.2	Langues	6
2.3	Taxes	7
2.4	Demandeurs et contenu obligatoire de la demande	7
2.4.1	Demandeurs	7
2.4.2	Indications obligatoires concernant la marque communautaire concédée en licence et le licencié.....	8
2.4.3	Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de la licence, représentation.....	8
2.4.4	Représentation	11
2.5	Contenu facultatif de la demande	11
2.6	Examen de la demande d'enregistrement	12
2.6.1	Taxes	12
2.6.2	Examen des formalités obligatoires	12
2.6.3	Examen des éléments facultatifs.....	14
2.7	Procédure d'enregistrement et publications	15
3	Radiation ou modification d'une licence concernant une marque communautaire ou une demande de marque communautaire.....	16
3.1	Compétence, langues, présentation de la demande	16
3.2	Demandeur.....	16
3.2.1	Radiation d'une licence	17
3.2.2	Modification d'une licence	17
3.3	Contenu de la demande	18
3.4	Taxes	18
3.4.1	Radiation d'une licence	18
3.4.2	Modification d'une licence	19
3.5	Examen de la demande	19
3.5.1	Taxes	19
3.5.2	Examen par l'Office	19
3.6	Enregistrement et publication	20
4	Transfert d'une licence concernant une marque communautaire ou demande de marque communautaire	20
4.1	Définition du transfert d'une licence.....	20
4.2	Règles applicables	20

5	Enregistrement de licences concernant des dessins et modèles communautaires enregistrés.....	21
5.1	Dessins et modèles communautaires enregistrés.....	21
5.2	Demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires.....	21
6	Enregistrement de licences concernant des marques internationales	22

1 Introduction

Articles 22, 23 et 24 du RMC
Articles 27, 32 et 33 du RDC

Les marques communautaires enregistrées et les demandes de marques communautaires peuvent faire l'objet de contrats de licence (licences).

Les dessins et modèles communautaires enregistrés et les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peuvent faire l'objet de licences.

Les paragraphes 1 à 4 ci-dessous examinent les licences de marques afférentes aux marques communautaires enregistrées et aux demandes de marques communautaires. Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant des licences de dessins et modèles sont pratiquement identiques aux dispositions équivalentes respectives du RMC et du REMC. Dès lors, l'exposé qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires. Les exceptions et spécificités propres aux dessins et modèles communautaires sont détaillées au paragraphe 5 ci-dessous. Les exceptions et spécificités propres aux marques internationales sont énoncées au paragraphe 6 ci-dessous.

1.1 Contrats de licence

Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire ou demandeur (ci-après dénommé le «titulaire») d'une marque (le concédant), tout en conservant son droit de propriété, autorise un tiers (le licencié) à utiliser la marque dans la vie des affaires, conformément aux modalités et conditions exposées dans le contrat.

Une licence renvoie à une situation dans laquelle les droits du licencié afférents à une marque communautaire découlent de rapports contractuels avec le titulaire. Le consentement du titulaire à l'utilisation de la marque par un tiers, ou la tolérance du titulaire à cet égard, ne constitue pas une licence.

Article 16 du RMC

Le RMC n'a pas la compétence pour établir des dispositions complètes et unifiées applicables aux licences de marques communautaires ou de demandes de marques communautaires. Ainsi, l'article 16 du RMC fait référence au droit d'un État membre en ce qui concerne l'acquisition, la validité et l'opposabilité de la marque communautaire en tant qu'objet de propriété. À cette fin, une licence concernant une marque communautaire est assimilée dans sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne à une licence concernant une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire ou demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile. Si le titulaire n'a pas de siège ou de domicile dans un État membre, elle est traitée comme une licence concernant une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire dispose d'un établissement ou, à défaut, comme une licence concernant une marque enregistrée en Espagne.

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles 17 à 24 du RMC ne prévoient pas de dispositions contraires.

L'article 16 du RMC se limite à l'opposabilité d'une licence en tant qu'objet de propriété et ne s'étend pas au droit des contrats. L'article 16 du RMC ne régit pas le droit applicable ou la validité d'un contrat de licence. Dès lors, la liberté des parties contractantes de soumettre le contrat de licence à une législation nationale donnée n'est pas affectée par le RMC.

1.2 Avantages de l'enregistrement d'une licence

Article 22, paragraphe 5, article 23, paragraphes 1 et 2, et article 50, paragraphe 3, du RMC

La demande d'inscription au registre d'un contrat de licence n'est pas obligatoire. En outre, si une partie à une procédure devant l'Office doit apporter la preuve de l'usage d'une marque communautaire, dès lors qu'un tel usage a été fait par un licencié, il n'est pas nécessaire que la licence ait été inscrite au registre pour que ledit usage soit considéré comme ayant reçu le consentement du titulaire conformément à l'article 15, paragraphe 2, du RMC. Cependant, cet enregistrement présente certains avantages.

- a) Compte tenu de la disposition de l'article 23, paragraphe 1, du RMC, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec la licence enregistrée, le licencié peut se prévaloir des droits conférés par cette licence uniquement:
- si la licence a été inscrite au registre des marques communautaires, ou
 - en l'absence d'inscription de la licence, si le tiers a acquis ses droits ultérieurement à tout acte légal visé aux articles 17, 19 et 22 du RMC (notamment transfert, droit réel ou licence antérieure) en ayant connaissance de l'existence de la licence.
- b) Dans le cas où une licence de marque communautaire est inscrite au registre, la renonciation totale ou partielle à cette marque par son titulaire n'est inscrite au registre que si le titulaire justifie qu'il a informé le licencié de son intention d'y renoncer.

Le titulaire d'une licence enregistrée est par conséquent en droit d'être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque.

- c) Dans le cas où une licence pour une marque communautaire est inscrite au registre, l'Office notifie au licencié au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer. L'Office notifie également au licencié toute perte de droits et l'expiration de l'enregistrement, le cas échéant.
- d) L'enregistrement de licences et leur modification et/ou radiation sont importants pour maintenir la véracité du registre, notamment dans le cas de procédures *inter partes*.

2 Enregistrement d'une licence pour une marque communautaire ou une demande de marque communautaire

Article 22, paragraphe 5, du RMC
Règles 33, 34 et règle 84, paragraphe 3, point j), du REMC

Une licence peut être enregistrée tant pour les demandes de marques communautaires que pour les marques communautaires enregistrées.

La demande d'enregistrement d'une licence doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire et demandes relatives à plusieurs licences

Règle 83, paragraphe 1, point e), et règle 95, points a) et b), du REMC

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'une licence concernant une marque communautaire au moyen du formulaire de demande d'inscription de l'Office. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l'OHMI.

Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, pour autant qu'il soit rempli dans l'une des langues mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous. Cela concerne notamment la liste des produits et services et/ou le territoire.

Règle 31, paragraphe 7, et règle 33, paragraphe 1, du REMC

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'une licence concernant deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou demandes de marques communautaires si le titulaire et le licencié enregistrés sont identiques et si les contrats ont les mêmes clauses, limitations et modalités dans tous les cas (voir paragraphe 2.5 ci-dessous).

2.2 Langues

Règle 95, point a), du REMC

La demande d'enregistrement d'une licence concernant une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la première ou deuxième langue de la demande de marque communautaire.

Règle 95, point b), du REMC

La demande d'enregistrement d'une licence concernant une marque communautaire enregistrée doit être effectuée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

2.3 Taxes

Article 162, paragraphe 2, points c) et d), du RMC
Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, du RTMC

La demande d'enregistrement d'une licence n'est réputée effectuée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 EUR pour chaque marque communautaire pour laquelle l'enregistrement d'une licence est demandé.

Toutefois, si plusieurs enregistrements de licences ont été sollicités dans une seule et même demande, si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques, et si les clauses contractuelles sont les mêmes dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR.

Le même plafond s'applique si plusieurs enregistrements de licences sont demandés simultanément, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le licencié sont identiques dans tous les cas. En outre, les clauses contractuelles doivent être les mêmes. Par exemple, une licence exclusive et une licence non exclusive ne peuvent pas être sollicitées dans la même demande, même si elles concernent les mêmes parties.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande d'enregistrement de la licence est rejetée ou retirée.

2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande

2.4.1 Demandeurs

Article 22, paragraphe 5, du RMC

La demande d'enregistrement d'une licence peut être déposée auprès de l'Office par:

- a) le titulaire de la marque communautaire, ou
- b) le titulaire de la marque communautaire conjointement avec le licencié, ou
- c) le licencié.

Les conditions formelles auxquelles la demande doit répondre dépendent du statut du demandeur. La première et la deuxième alternative sont recommandées, car elles permettent un traitement plus rapide et plus aisé de la demande d'enregistrement de la licence.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire concédée en licence et le licencié

Règle 31 et règle 33, paragraphe 1, du REMC

La demande d'enregistrement d'une licence doit contenir les informations suivantes:

Règle 31, paragraphe 1, point a), et règle 33, paragraphe 1, du REMC

- a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire concernée. Si la demande concerne plusieurs marques communautaires, chacun des numéros doit être indiqué.

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphe 1, point b) et règle 33, paragraphe 1, du REMC

- b) le nom, l'adresse et la nationalité du licencié et l'État dans lequel il a son domicile, son siège ou un établissement.

Règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2, et règle 33, paragraphe 1, du REMC

- c) si le licencié désigne un représentant, les nom et numéro d'identification attribués au représentant par l'Office doivent être indiqués. Si le représentant n'a pas encore reçu de numéro d'identification, l'adresse professionnelle doit être indiquée.

2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de la licence, représentation

Règle 79 et règle 82, paragraphe 3, du REMC

Les exigences concernant la signature, la preuve de la licence et la représentation varient selon le demandeur. Lorsqu'une signature est exigée, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.3.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la marque communautaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), et règle 33, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une demande est effectuée par le seul titulaire de la marque communautaire, elle doit être signée par celui-ci.

Aucune preuve de la licence n'est nécessaire.

L'Office n'informe pas le licencié de la demande d'enregistrement de la licence. Toutefois, il informe le licencié de l'inscription de la licence au registre.

Si le licencié dépose auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de la licence, l'Office transmet la déclaration au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L'Office ne donne pas suite à la déclaration mais enregistre la licence. Tout licencié qui est en désaccord avec l'enregistrement de la licence après que celui-ci a été effectué peut utiliser la procédure de demande de radiation ou modification de la licence (voir paragraphe 3 ci-dessous).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties, bien qu'ayant conclu un contrat de licence, aient convenu ou non de l'enregistrer auprès de l'Office. Tout litige sur la question de savoir si et comment la licence doit être enregistrée est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 16 du RMC).

2.4.3.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le licencié

Lorsque la demande est effectuée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et son licencié, elle doit être signée à la fois par le titulaire de la marque communautaire et par le licencié.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve de la licence.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature du licencié ou le représentant, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la marque communautaire.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature ou le représentant du titulaire de la marque communautaire, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était effectuée par le seul licencié.

2.4.3.3 Demande effectuée par le seul licencié

La demande peut aussi être effectuée par le seul licencié. Dans ce cas, elle doit être signée par le licencié.

En outre, une preuve de la licence doit être fournie.

2.4.3.4 Preuve de la licence

La preuve de la licence est suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est accompagnée de l'un des éléments suivants.

- Une déclaration, signée par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, donnant son accord à l'enregistrement de la licence.

Conformément à la règle 31, paragraphe 5, point a), du RMC, la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au paragraphe 2.4.3.2 ci-dessus.

- Le contrat de licence, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la marque communautaire concédée en licence, ainsi que les signatures des parties.

Il suffit que le contrat de licence ait été déposé. Souvent, les parties au contrat de licence ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les redevances ou d'autres modalités ou conditions de la licence. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat de licence, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat de licence, précise que la marque communautaire en question fait l'objet d'une licence et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

- Une déclaration de licence non certifiée sur la base du formulaire international type complet de demande d'inscription de licence de l'OMPI (joint en annexe à la recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI les 25 septembre et 3 octobre 2000). Le formulaire doit être signé par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant et par le licencié ou son représentant. Il est disponible à l'adresse:

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/fr/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf

Le dépôt d'une déclaration de licence non certifiée sur un formulaire type de l'OMPI est suffisant.

Les documents originaux font partie intégrante du dossier et ne peuvent donc pas être renvoyés à la personne qui les a déposés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés.

Règle 95, points a) et b), et règle 96, paragraphe 2, du REMC

La preuve de la licence doit être:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement de la licence, voir paragraphe 2.1 ci-dessus;
- b) dans l'une des langues officielles de l'Union européenne autre que celle de la procédure; dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit produite dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office.

Lorsque les documents justificatifs ne sont pas présentés soit dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, soit dans la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix de la partie qui demande l'enregistrement de la licence, dans toute langue de travail de l'Office. Pour la remise de cette traduction, l'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette communication. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et il est réputé n'être jamais parvenu.

2.4.4 Représentation

Article 92, paragraphe 2, et article 93, paragraphe 1, du RMC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle).

Lorsque le demandeur de l'inscription n'a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne et a effectué seul la demande, le fait de ne pas satisfaire à l'exigence de représentation empêche le traitement de la demande. Le demandeur de l'inscription est notifié sous forme de lettre d'information et toutes les taxes sont remboursées. Le demandeur de l'inscription est alors libre de soumettre une nouvelle demande.

2.5 Contenu facultatif de la demande

Règle 34 du REMC

Selon la nature de la licence, la demande d'enregistrement peut contenir la demande d'enregistrement de la licence ainsi que d'autres indications, à savoir celles visées aux points a) à e) ci-dessous. Ces indications peuvent être individuelles ou associées, porter sur une licence (par ex. une licence exclusive limitée dans le temps) ou sur plusieurs licences (par ex. une licence exclusive pour A concernant l'État membre X et une autre pour B concernant l'État membre Y). Elles ne sont inscrites au registre par l'Office que si cela est précisé expressément dans la demande d'enregistrement de la licence. À défaut d'une telle demande explicite, l'Office n'inscrit pas au registre des indications figurant dans le contrat de licence qui sont soumises comme preuve de la licence, par exemple.

Cependant, s'il est demandé qu'une ou plusieurs de ces indications soient inscrites au registre, les précisions suivantes doivent être apportées.

Règle 34, paragraphe 1, point c), et règle 34, paragraphe 2, du REMC

- a) Si la demande d'enregistrement concerne une licence limitée à certains produits et services, les produits ou services pour lesquels la licence a été accordée doivent être indiqués.

Règle 34, paragraphe 1, point d), et règle 34, paragraphe 2, du REMC

- b) Si la demande porte sur l'enregistrement de la licence comme une licence territorialement limitée, la demande doit indiquer la partie de l'Union européenne pour laquelle la licence a été accordée. Une partie de l'Union européenne peut correspondre à un ou plusieurs États membres ou à une ou plusieurs régions administratives dans un État membre.

Article 22, paragraphe 1, du RMC
Règle 34, paragraphe 1, point a), du REMC

- c) Si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence exclusive, une déclaration à cet effet doit être jointe à la demande d'enregistrement.

Règle 34, paragraphe 1, point e), du REMC

- d) Si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence accordée pour une période limitée, la date d'expiration de la licence doit être précisée. En outre, la date de début de la licence peut être indiquée.

Règle 34, paragraphe 1, point b), du REMC

- e) Si la licence est accordée par un licencié dont la licence est déjà inscrite au registre des marques communautaires, la demande d'enregistrement peut indiquer qu'il s'agit d'une sous-licence. Les sous-licences ne peuvent être enregistrées sans enregistrement préalable de la licence principale.

2.6 Examen de la demande d'enregistrement

2.6.1 Taxes

Règle 33, paragraphe 2, du REMC

Lorsque la taxe requise n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande est réputée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n'a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée à tout moment, pour autant que la taxe correcte soit payée d'emblée.

2.6.2 Examen des formalités obligatoires

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la licence remplit les conditions de forme visées au paragraphe 2.4 ci-dessus [indication du (des) numéro(s) de marque communautaire, des informations requises concernant le licencié ou son représentant le cas échéant].

La validité du contrat de licence n'est pas examinée.

Article 93, paragraphe 1, du RMC
Règles 33, 76 et 77 du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la licence a été dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du licencié, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, par l'autre partie à cette procédure. À défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si

aucun représentant n'avait été désigné. Lorsque la demande d'enregistrement de la licence est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies.

Articles 92, paragraphe 2, et 93, paragraphe 1, du RMC

L'examen consiste notamment à déterminer si le demandeur de l'inscription (à savoir le titulaire de la marque communautaire ou le licencié) a l'obligation d'être représenté devant l'Office (voir paragraphe 2.4.4 ci-dessus).

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement de la licence.

Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le licencié, l'Office informe le titulaire de la marque communautaire et transmet une copie au licencié.

Dans la mesure où le licencié a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée de la licence.

Lorsque la demande d'enregistrement de la licence est déposée par le seul titulaire de la marque communautaire, l'Office n'informe pas le licencié. L'examen de la preuve de la licence est réalisé d'office. L'Office ne tient pas compte des déclarations ou allégations du licencié concernant l'existence ou la portée de la licence ou son enregistrement; le licencié ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une licence.

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

Dans le cas où la demande est déposée par le licencié sur la base d'une copie du contrat de licence et si l'Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents, il invite, par écrit, le licencié à lever ces doutes. Dans ce cas, le licencié a la charge de la preuve de l'existence de la licence, à savoir qu'il est tenu de convaincre l'Office de la véracité des documents. En pareil cas, l'Office peut, dans les limites de son examen d'office (article 76, paragraphe 1, du RMC), inviter le titulaire de la marque communautaire à faire part de ses observations. Si ce dernier déclare que les documents sont falsifiés, cela suffit pour que l'Office rejette l'enregistrement d'une licence, sauf si le licencié produit une ordonnance d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne en sa faveur. Dans tous les cas, si ces doutes ne peuvent être levés, l'enregistrement de la licence est rejeté. Dans ces circonstances, la procédure demeure toujours *ex parte* même si le titulaire de la marque communautaire est entendu; il n'est pas partie à la procédure.

2.6.3 Examen des éléments facultatifs

Règle 34 du REMC

Si la licence doit être enregistrée comme l'une des licences suivantes:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une licence limitée à certains produits ou services, ou
- une sous-licence,

l'Office vérifie si les éléments énoncés au paragraphe 2.4 ci-dessus sont indiqués.

Règle 34, paragraphes 1 et 2, du REMC

S'agissant de l'indication «licence exclusive», l'Office accepte uniquement ce terme et refuse toute autre formulation. Si la mention «licence exclusive» n'est pas expressément indiquée, l'Office considère la licence comme non exclusive.

Si la demande d'enregistrement précise qu'il s'agit d'une licence limitée à certains produits et services couverts par la marque communautaire, l'Office vérifie si les produits et services sont correctement groupés et effectivement couverts par la marque communautaire.

Règle 34, paragraphe 1, point b), du REMC

S'agissant d'une sous-licence, l'Office vérifie si elle a été accordée par un licencié dont la licence a déjà été inscrite au registre. L'Office refuse l'enregistrement d'une sous-licence si la licence principale n'a pas été inscrite au registre. Toutefois, l'Office ne vérifie pas la validité de la demande d'enregistrement d'une sous-licence comme licence exclusive si la licence principale n'est pas une licence exclusive. De même, il ne vérifie pas si le contrat de licence principal exclut la concession de sous-licences.

Il appartient au concédant de veiller à ne pas conclure et enregistrer de contrats incompatibles et de radier ou de modifier les inscriptions qui ne sont plus valables. Par exemple, si une licence exclusive a été enregistrée sans limitation quant aux produits et au territoire, et si l'enregistrement d'une autre licence exclusive est demandé, l'Office enregistre cette seconde licence, quand bien même les deux licences semblent incompatibles au premier abord. Il convient de supposer que le second contrat de licence est compatible avec le premier d'emblée (et l'inscription n'est simplement pas assez précise quant au territoire ou aux produits) ou suite à une évolution de la situation contractuelle qui n'a pas été communiquée au registre des marques communautaires.

Les parties sont toutefois encouragées à mettre régulièrement et rapidement à jour leurs informations du registre au moyen d'une radiation ou d'une modification de licences existantes (voir paragraphe 3 ci-dessous).

Article 22, paragraphe 1, du RMC
Règles 33, paragraphe 3, et r34, du REMC

Si les éléments visés au paragraphe 2.5 ne sont pas indiqués, l'Office invite le demandeur de l'enregistrement de la licence à soumettre les informations complémentaires. Si le demandeur ne répond pas à cette communication, l'Office ne tient pas compte de ces éléments et enregistre la licence sans les mentionner. Le demandeur est notifié par une décision susceptible de recours.

2.7 Procédure d'enregistrement et publications

Règle 33, paragraphe 4, du REMC

S'agissant des demandes de marque communautaire, la licence est mentionnée dans le dossier de la demande de marque communautaire concernée qui est tenu par l'Office.

Règle 84, paragraphe 3, point j), et règle 85, paragraphe 2, du REMC

Si la marque est enregistrée, la licence est publiée au Bulletin des marques communautaires et inscrite au registre des marques communautaires.

Règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'Office notifie aux deux parties que la licence a été inscrite dans les dossiers tenus par l'Office. Si les deux parties ont désigné un représentant commun, celui-ci est informé.

Article 22, paragraphe 5, du RMC
Règle 84, paragraphe 3, point j), et règle 85, paragraphe 2, du REMC

S'agissant des marques communautaires, l'Office inscrit la licence au registre des marques communautaires et publie cette inscription au Bulletin des marques communautaires.

Le cas échéant, l'inscription dans le registre mentionne que la licence est:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une sous-licence, ou
- une licence limitée à certains produits ou services couverts par la marque communautaire.

Seuls ces simples faits sont mentionnés. Les détails suivants ne sont pas publiés:

- la période de validité d'une licence temporaire,
- le territoire couvert par un contrat territorialement limité,
- les produits et services couverts par une licence partielle.

L'accès à ces informations peut être obtenu par l'inspection publique (voir Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique).

Les licences sont publiées dans la Partie C.4 du Bulletin.

Règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription que la licence est enregistrée. Lorsque la demande d'enregistrement de la licence a été déposée par le licencié, l'Office informe également le titulaire de la marque communautaire de l'enregistrement.

3 Radiation ou modification d'une licence concernant une marque communautaire ou une demande de marque communautaire

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

L'enregistrement d'une licence peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le licencié enregistré.

L'Office refuse la radiation, le transfert et/ou la modification d'une licence ou sous-licence si la licence principale n'a pas été inscrite au registre.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

Article 133 du RMC
Règle 35, paragraphes 3, 6 et 7, du REMC

Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus sont applicables.

Il est vivement recommandé de déposer la demande de radiation d'une licence au moyen du formulaire de demande d'inscription de l'Office. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l'OHMI. Les parties à la procédure peuvent également utiliser le formulaire international type n° 1 de l'OMPI, Requête en modification/radiation d'inscription de licence, qui peut être téléchargé depuis l'adresse http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/fr/development_iplaw/pdf/pub835a.pdf, ou un formulaire au contenu et format similaires.

3.2 Demandeur

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une licence peut être déposée par:

- a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire conjointement avec le licencié,
- b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, ou
- c) le licencié enregistré.

3.2.1 Radiation d'une licence

Règle 35, paragraphe 4, du REMC

Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le licencié déposent une demande commune ou si le licencié seul présente une demande, aucune preuve de la radiation de la licence n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du licencié par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de la licence. Lorsque la demande de radiation est déposée par le seul demandeur ou titulaire de la marque communautaire, elle doit être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n'existe plus ou d'une déclaration du licencié par laquelle celui-ci consent à la radiation.

Lorsque seul le licencié enregistré présente la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n'est pas informé de cette demande. Toutes observations déposées par le titulaire sont transmises au licencié mais n'empêchent pas la radiation de la licence. Le paragraphe 2.4.3.1 s'applique *mutatis mutandis*.

Si le titulaire de la marque communautaire accuse le licencié de fraude, il doit présenter une ordonnance du tribunal à cet effet. Il n'appartient pas à l'Office de conduire une enquête à cet égard.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs licences a été demandé simultanément, il est possible de radier l'une de ces licences individuellement. En pareil cas, un nouveau numéro d'inscription est créé pour la licence radiée.

L'inscription au registre de licences limitées dans le temps, c'est-à-dire de licences temporaires, n'expire pas automatiquement mais doit faire l'objet d'une radiation du registre.

3.2.2 Modification d'une licence

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le licencié déposent une demande commune, aucune preuve supplémentaire n'est requise pour la modification de la licence.

Si la demande est déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à réduire les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Ceci est notamment le cas, par exemple, si le nom du licencié est modifié, si une licence exclusive devient

une licence non exclusive ou si une licence est restreinte quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique.

Si la demande est déposée par le licencié enregistré, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à étendre les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Ceci est notamment le cas, par exemple, si une licence non exclusive devient une licence exclusive ou si des restrictions enregistrées applicables à la licence quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique sont totalement ou partiellement annulées.

Lorsqu'une preuve de la modification de la licence est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés ci-dessus au paragraphe 2.4.3.4, sous réserve des conditions suivantes.

- L'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat de licence et doit porter sur l'enregistrement de la modification de la licence tel que demandé.
- La demande de modification/radiation d'une licence doit indiquer comment la licence a été modifiée.
- La copie ou l'extrait du contrat de licence doit attester de la licence dans sa forme modifiée.

3.3 Contenu de la demande

Règle 26 et 35 du REMC

Le paragraphe 2.4 s'applique, à l'exception des informations concernant le licencié, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du licencié enregistré.

Le paragraphe 2.5 s'applique si une modification de la portée de la licence est demandée, par exemple si une licence devient une licence temporaire ou si l'étendue géographique de la licence est modifiée.

3.4 Taxes

3.4.1 Radiation d'une licence

Article 162, paragraphe 2, du RMC Règle 35, paragraphe 3, du REMC Article 2, paragraphe 24, du RTMC

La demande de radiation de l'enregistrement d'une licence n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe prescrite. Celle-ci s'élève à 200 EUR pour chaque marque communautaire pour laquelle la radiation est demandée. Si plusieurs radiations ont été sollicitées simultanément ou dans une seule et même demande et si

le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le licencié sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande est rejetée ou retirée.

3.4.2 Modification d'une licence

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

La modification de l'enregistrement d'une licence n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen de la demande

3.5.1 Taxes

Règle 35, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation d'une licence n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

3.5.2 Examen par l'Office

Règle 35, paragraphes 2 et 4, du REMC

S'agissant des éléments obligatoires de la demande, le paragraphe 2.6.2 s'applique *mutatis mutandis*, y compris en ce qui concerne la preuve de la licence, dans la mesure où cette preuve est exigée.

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de l'inscription en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande de radiation ou de modification.

Règle 35, paragraphe 6, et règle 84, paragraphe 5, du REMC

Le paragraphe 2.6.3 s'applique dans la mesure où la modification de la licence affecterait sa nature ou sa limitation à une partie des produits et services couverts par la marque communautaire/demande de marque communautaire.

L'inscription de la radiation ou de la modification de la licence est notifiée au demandeur; si la demande est déposée par le licencié, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire reçoit une copie de cette communication.

3.6 Enregistrement et publication

Règle 84, paragraphe 3, point s), et règle 85, paragraphe 2, du REMC

Dans le cas d'une marque communautaire enregistrée, la création, la radiation ou la modification est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires sous C.4.

Dans le cas d'une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification de la licence est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l'enregistrement de la marque communautaire est publié, les licences radiées ne sont pas publiées, et dans le cas de la modification de la licence, les données telles que modifiées sont publiées sous C.4.

4 Transfert d'une licence concernant une marque communautaire ou demande de marque communautaire

4.1 Définition du transfert d'une licence

Article 22, paragraphe 5, du RMC

Une licence concernant une demande de marque communautaire ou une marque communautaire peut être transférée. Le transfert d'une licence est différent de celui d'une sous-licence en ce sens que l'ancien licencié perd l'ensemble de ses droits au titre de la licence et qu'il est remplacé par un nouveau licencié, tandis que dans le cas d'une sous-licence, la licence principale reste en vigueur. De même, le transfert d'une licence est différent d'un changement de nom du titulaire dès lors qu'il n'implique aucun changement de propriété (voir les Directives, Partie E, Section 3, Les marques communautaires en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert).

4.2 Règles applicables

Règle 33, paragraphe 1, du REMC

La procédure d'enregistrement du transfert d'une licence est identique à celle de l'enregistrement d'une licence, qui est exposée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, point b), du RTMC

Le transfert d'une licence est subordonné au paiement d'une taxe. Le paragraphe 2.3. ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du demandeur ou titulaire de la marque communautaire est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature doit être remplacée par une déclaration ou signature du licencié enregistré (le licencié précédent).

5 Enregistrement de licences concernant des dessins et modèles communautaires enregistrés

Articles 27, 32, 33 et article 51, paragraphe 4, du RDC
Articles 24, 25, 26 et article 27, paragraphe 2, du REDC
Annexes 18 et 19 du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les licences correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et du RTMC.

En conséquence, les principes juridiques et la procédure concernant l'enregistrement, la radiation ou la modification de licences de marques s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires, à l'exception des procédures spécifiques suivantes.

5.1 Dessins et modèles communautaires enregistrés

Le droit relatif aux dessins et modèles communautaires n'impose pas d'usage, de sorte que la question de savoir si un usage par un licencié est un usage avec le consentement du titulaire du droit ne se pose pas.

Le RDC et le REDC exigent d'indiquer les produits sur lesquels le dessin ou modèle doit être intégré ou appliqué.

Une licence partielle pour certains produits uniquement sur lesquels le dessin ou modèle doit être intégré ou appliqué n'est pas possible. Il est impossible d'enregistrer une licence pour un dessin ou modèle communautaire enregistré pour une partie seulement des produits couverts.

Une telle limitation de l'étendue de la licence ne sera pas prise en compte par l'Office et la licence sera enregistrée comme si la restriction n'existait pas.

5.2 Demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires

Article 37 du RDC
Article 24, paragraphe 1, du REDC

Une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut être déposée sous la forme d'une demande multiple contenant plusieurs dessins ou modèles.

Aux fins de l'effet juridique des licences et de leur procédure d'enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées et ce même après l'enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple.

En d'autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l'objet d'une licence indépendamment des autres.

Les indications optionnelles relatives au type de licence et la procédure d'examen visées aux paragraphes 2.5 et 2.6.1 (à l'exception d'une licence limitée à certains produits, pour laquelle ce n'est pas possible) s'appliquent à chaque dessin ou modèle individuel mentionné dans une demande multiple séparément et indépendamment.

Annexes 18 et 19 du RTDC

La taxe de 200 EUR pour l'inscription, le transfert ou la radiation d'une licence s'applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 EUR lorsque des demandes multiples sont présentées.

Exemple 1: sur 10 dessins ou modèles figurant dans une demande multiple, 6 font l'objet d'une licence en faveur du même licencié. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition qu'une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six licences ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour. La demande peut indiquer que, pour trois de ces six dessins ou modèles, la licence est une licence exclusive, sans que cela n'affecte les taxes dues.

Exemple 2: sur 10 dessins ou modèles figurant dans une demande multiple, 5 font l'objet d'une licence en faveur du même licencié. Une licence est aussi accordée pour un autre dessin ou modèle ne figurant pas dans cette demande multiple. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition que

- une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six licences ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour, et
- le titulaire de la marque communautaire et le licencié soient identiques dans les six cas.

6 Enregistrement de licences concernant des marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription de licences contre un enregistrement international. Toutes les demandes doivent être déposées sur un formulaire MM13, soit directement auprès du Bureau international par le titulaire ou auprès de l'Office du titulaire enregistré, soit auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle la licence est accordée ou auprès de l'Office du licencié. La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le licencié. La demande d'inscription de l'Office ne doit pas être utilisée.

Des informations détaillées sur l'enregistrement de licences sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, paragraphes 93.01 à 99.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide/). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez-vous reporter aux Directives, Partie M.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 3

**MARQUES COMMUNAUTAIRES EN TANT
QU'OBJETS DE PROPRIÉTÉ**

CHAPITRE 3

DROITS RÉELS

Table des matières

1	Introduction.....	4
2	Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'un droit réel.....	6
	2.1 Formulaire de demande et demandes relatives à plusieurs droits réels.....	6
	2.2 Langues.....	6
	2.3 Taxes.....	7
	2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande.....	7
	2.4.1 Demandeurs.....	7
	2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le créancier gagiste.....	8
	2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve du droit réel, représentation.....	8
	2.4.3.1 Demande déposée par le seul titulaire de la marque communautaire.....	8
	2.4.3.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste.....	9
	2.4.3.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste.....	9
	2.4.3.4 Preuve du droit réel.....	9
	2.4.4 Représentation.....	10
	2.5 Examen de la demande d'enregistrement.....	11
	2.5.1 Taxes.....	11
	2.5.2 Examen des formalités obligatoires.....	11
	2.6 Procédure d'enregistrement et publications.....	12
3	Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'un droit réel.....	13
	3.1 Compétence, langues, présentation de la demande.....	13
	3.2 Demandeur.....	13
	3.2.1. Radiation de l'enregistrement d'un droit réel.....	14
	3.2.2. Modification de l'enregistrement d'un droit réel.....	14
	3.3 Contenu de la demande.....	15
	3.4 Taxes.....	15
	3.4.1. Radiation de l'enregistrement d'un droit réel.....	15
	3.4.2. Modification de l'enregistrement d'un droit réel.....	15
	3.5 Examen de la demande.....	16
	3.5.1 Taxes.....	16
	3.5.2 Examen par l'Office.....	16
	3.6 Enregistrement et publication.....	16
4	Procédure dans le cas du transfert d'un droit réel.....	17
	4.1 Disposition relative au transfert d'un droit réel.....	17
	4.2 Règles applicables.....	17
5	Droits réels sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés.....	17

5.1	Demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires.....	18
6	Droits réels sur des marques internationales.....	19

1 Introduction

Article 19 du RMC
Règles 33, règle 35 du REMC
Article 24 du RDC

Les marques communautaires enregistrées, de même que les demandes de marques communautaires, peuvent faire l'objet de droits réels.

Les dessins et modèles communautaires enregistrés, de même que les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, peuvent faire l'objet de droits réels.

Les paragraphes 1 à 4 du présent chapitre examinent les droits réels afférents aux marques communautaires enregistrées et aux demandes de marques communautaires. Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant des droits réels sur les dessins et modèles sont pratiquement identiques aux dispositions équivalentes respectives du RMC et du REMC. Dès lors, l'exposé qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires. Les procédures propres aux dessins et modèles communautaires sont détaillées au paragraphe 5 ci-dessous. Les procédures propres aux marques internationales sont détaillées au paragraphe 6 ci-dessous.

Un «droit réel» est un droit de propriété limité qui constitue un droit absolu. Les droits réels renvoient à une action en justice touchant à la propriété plutôt qu'à une personne; ils donnent la possibilité au titulaire du droit de recouvrer ou de posséder un objet spécifique ou encore d'en jouir. Ces droits peuvent s'appliquer aux marques, dessins ou modèles. Ils peuvent notamment prendre la forme de droits d'utilisation, d'usufruit ou de gage. La notion de droits «réels» diffère de celle des droits «personnels», cette dernière désignant une personne spécifique.

Les gages ou garanties constituent les droits réels les plus courants en matière de marques ou de dessins ou modèles. Ils garantissent le remboursement de la dette contractée par le titulaire de la marque ou du dessin ou modèle (à savoir, le débiteur). Ainsi, si le débiteur ne peut pas s'acquitter de sa dette, le créancier (à savoir le titulaire du gage ou de la garantie) peut obtenir le remboursement de la dette, par exemple, moyennant la vente de la marque ou dessin ou modèle. Ces droits sont également appelés en allemand: Pfand, Hypothek; en anglais: Guarantees, Warranties, Bails and Sureties; en espagnol: Prenda, Hipoteca; en français: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; et en italien: Pegno, Ipoteca.

Le demandeur peut demander à faire noter dans le dossier ou à faire inscrire au registre deux types de droit réel:

- les droits réels servant à garantir des sûretés (gage, redevance, etc.)
- les droits réels qui ne servent pas de garantie (usufruit).

Article 16 du RMC

Le RMC n'établit pas de dispositions complètes et unifiées applicables aux droits réels sur les marques communautaires ou sur les demandes de marques communautaires. Ainsi, l'article 16 du RMC fait référence au droit d'un État membre en ce qui concerne

l'acquisition, la validité et l'opposabilité de la marque communautaire en tant qu'objet de propriété. À cette fin, un droit réel sur une marque communautaire est assimilé en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté à un droit réel sur une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire ou demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile ou, si ce n'est pas le cas, à un droit réel sur une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire a un établissement ou, à défaut, à un droit réel sur une marque enregistrée en Espagne (État membre dans lequel le siège de l'Office est établi).

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles 17 à 24 du RMC ne prévoient pas de dispositions contraires.

L'article 16 du RMC se limite à l'opposabilité d'un droit réel en tant qu'objet de propriété et ne s'étend pas au droit des contrats. L'article 16 du RMC ne régit pas le droit applicable ou la validité d'un contrat de droit réel. Dès lors, la liberté des parties contractantes de soumettre le contrat de droit réel à une législation nationale donnée n'est pas affectée par le RMC.

Articles 19, paragraphe 2, article 23, paragraphe 1, du RMC

L'enregistrement de droits réels n'est ni une obligation, ni une condition pour considérer que l'utilisation d'une marque par un créancier gagiste selon les termes du contrat de droit réel a été faite avec le consentement du titulaire conformément à l'article 15, paragraphe 2, du RMC. Cependant, cet enregistrement présente certains avantages.

a) Compte tenu de la disposition de l'article 23, paragraphe 1, du RMC, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec le droit réel enregistré, le créancier gagiste peut se prévaloir des droits conférés par ce droit réel uniquement:

- si le droit réel a été inscrit au registre des marques communautaires, ou
- en l'absence d'enregistrement du droit réel, si le tiers a acquis ses droits après la date d'acquisition du droit réel en ayant connaissance de l'existence de ce droit.

b) Dans le cas où un droit réel sur une marque communautaire est inscrit au registre, la renonciation à cette marque par son titulaire n'est inscrite au registre que si le titulaire justifie qu'il a informé le créancier gagiste de son intention d'y renoncer.

Le créancier gagiste d'un droit réel enregistré est, par conséquent, en droit d'être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque.

c) Dans le cas où un droit réel sur une marque communautaire est inscrit au registre, l'Office notifie au créancier gagiste au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer. L'Office notifie également au créancier gagiste toute perte de droits et l'expiration de l'enregistrement, le cas échéant.

- d) L'enregistrement des droits réels est important pour maintenir la véracité du registre, notamment dans le cas de procédures *inter partes*.

2 Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'un droit réel

Article 19, paragraphe 2, du RMC
Règle 33, règle 84, paragraphe 3, point h, du REMC

Un droit réel peut être enregistré tant pour les demandes de marques communautaires que pour les marques communautaires enregistrées.

La demande d'enregistrement d'un droit réel doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire de demande et demandes relatives à plusieurs droits réels

Règle 95, points a) et b), du REMC

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'un droit réel sur une marque communautaire au moyen du formulaire de demande d'inscription. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l'OHMI.

Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, pour autant qu'il soit rempli dans l'une des langues mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous.

Règle 31, paragraphe 7, règle 33, paragraphe 1, du REMC

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande en enregistrement d'un droit réel sur deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou demandes de marques communautaires si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas.

2.2 Langues

Règle 95, point a), du REMC

La demande d'enregistrement d'un droit réel sur une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la première ou deuxième langue de la demande de marque communautaire.

Règle 95, point b), du REMC

La demande d'enregistrement d'un droit réel sur une marque communautaire doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir le français, l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

2.3 Taxes

Article 162, paragraphe 2, points c) et d), du RMC
Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, du RTMC

La demande d'enregistrement d'un droit réel n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 euros pour chaque marque communautaire pour laquelle l'enregistrement d'un droit réel est demandé.

Toutefois, si plusieurs enregistrements de droits réels ont été sollicités dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros.

Le même plafond s'applique si plusieurs enregistrements de droits réels sont demandés simultanément, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande d'enregistrement du droit réel est rejetée ou retirée (affaire classée).

2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande

2.4.1 Demandeurs

Article 19, paragraphe 2, du RMC

L'enregistrement d'un droit réel peut être demandé par:

- a) le titulaire de la marque communautaire, ou
- b) le titulaire de la marque communautaire conjointement avec le créancier gagiste, ou
- c) le créancier gagiste.

Les conditions formelles auxquelles la demande doit répondre dépendent du statut du demandeur. La première ou la deuxième alternative sont recommandées, car elles permettent un traitement plus rapide et plus aisé de la demande d'enregistrement du droit réel.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le créancier gagiste

Règle 31, règle 33, paragraphe 1, du REMC

La demande d'enregistrement d'un droit réel doit contenir les informations suivantes.

Règle 31, paragraphe 1, point a), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- a) Le numéro d'enregistrement de la marque communautaire concernée. Si la demande concerne plusieurs marques communautaires, chacun des numéros doit être indiqué.

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- b) Le nom, l'adresse et la nationalité du créancier gagiste et l'État dans lequel il a son domicile ou son siège ou un établissement.

Règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2, règle 33, paragraphe 1, du REMC

- c) Si le créancier gagiste désigne un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier doivent être indiqués; l'adresse peut être remplacée par le numéro d'identification attribué par l'Office.

2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve du droit réel, représentation

Règle 79, règle 82, paragraphe 3, du REMC

Les exigences concernant la signature, la preuve du droit réel et la représentation varient selon le demandeur. Lorsqu'une signature est exigée, conformément à la règle 79 et à la règle 82, paragraphe 3, du REMC, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.3.1 Demande déposée par le seul titulaire de la marque communautaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une demande est déposée au nom du seul titulaire de la marque communautaire, elle doit être signée par le titulaire de la marque communautaire.

Une preuve du droit réel n'est pas nécessaire.

L'Office n'informe pas le créancier gagiste de la demande d'enregistrement du droit réel. Toutefois, il informe le créancier gagiste de l'inscription du droit réel au registre.

Si le créancier gagiste dépose auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement du droit réel, l'Office transmet la déclaration au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L'Office ne donne pas suite à ce type de déclaration. Tout créancier gagiste qui est en désaccord avec l'enregistrement du droit réel après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement du droit réel (voir paragraphe 3 ci-dessous).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties aient convenu ou non d'enregistrer un droit réel auprès de l'Office. Tout litige sur la question de savoir si et comment un droit réel doit être enregistré est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 16 du RMC).

2.4.3.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste

Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste, elle doit être signée par les deux parties.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve du droit réel.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature ou le représentant du créancier gagiste, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la marque communautaire.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature ou le représentant du titulaire de la marque communautaire, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était déposée par le seul créancier gagiste.

2.4.3.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste

La demande peut également être déposée par le seul créancier gagiste. Dans ce cas, elle doit être signée par le créancier gagiste.

La preuve du droit réel doit en outre être fournie.

2.4.3.4 Preuve du droit réel

La preuve du droit réel est suffisante si la demande d'enregistrement du droit réel est accompagnée de l'un des éléments suivants.

- Une déclaration, signée par le titulaire de la marque communautaire ou son représentant, donnant son accord à l'enregistrement du droit réel.

Conformément à la règle 31, paragraphe 5, point a), du RMC, la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au paragraphe 2.4.3.2 ci-dessus.

- Le contrat réel, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la marque communautaire en question, ainsi que les signatures des parties.

La présentation du contrat réel constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties au contrat réel ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les conditions du gage. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat réel, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat réel et la marque communautaire faisant l'objet du droit réel, et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

- Une déclaration du droit réel non certifiée signée par le titulaire de la marque communautaire et par le créancier gagiste.

Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents.

Règle 95, points a) et b), règle 96, paragraphe 2, du REMC

La preuve du droit réel doit être produite:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement du droit réel, voir paragraphe 2.2 ci-dessus;
- b) dans l'une des langues officielles de la Communauté autre que celle de la procédure; dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit produite dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office.

Lorsque les documents justificatifs ne sont pas présentés soit dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, soit dans la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix de la partie requérant l'enregistrement du droit réel, dans toute langue de l'Office. Pour la remise de cette traduction, l'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette communication. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et est réputé n'être jamais parvenu.

2.4.4 Représentation

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle).

2.5 Examen de la demande d'enregistrement

2.5.1 Taxes

Règle 33, paragraphe 2, du REMC

Lorsque la taxe prescrite n'a pas été perçue, l'Office notifie au de mandeur de l'inscription que la demande est réputée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n'a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée à tout moment à condition que la taxe correcte soit payée d'emblée.

2.5.2 Examen des formalités obligatoires

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement du droit réel remplit les conditions de forme énoncées au par agraphie 2.4 ci-dessus (indication du(des) numéros(s) de marque communautaire, des informations requises concernant le créancier gagiste ou son représentant le cas échéant).

La validité du contrat réel n'est pas examinée.

Article 93, paragraphe 1, du RMC
Règle 33, règle 76 et règle 77, du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement du droit réel est dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du créancier gagiste, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, par l'autre partie à cette procédure. À défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné. Lorsque la demande d'enregistrement du droit réel est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies.

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

L'examen consiste notamment à déterminer si le demandeur de l'inscription (à savoir le titulaire de la marque communautaire ou le créancier gagiste) a l'obligation d'être représenté devant l'Office (voir paragraphe 2.4.4 ci-dessus).

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement du droit réel.

Lorsque la demande est déposée conjointement par le titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste, l'Office informe le titulaire de la marque communautaire et transmet une copie au créancier gagiste.

Dans la mesure où le créancier gagiste a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée du contrat réel.

Lorsque la demande d'enregistrement du droit réel est déposée par le seul titulaire de la marque communautaire, l'Office n'informe pas le créancier gagiste. L'examen de la preuve du droit réel est réalisé d'office. L'Office ne tient pas compte des déclarations ou allégations du créancier gagiste concernant l'existence ou la portée du droit réel ou son enregistrement; le créancier gagiste ne peut s'opposer à l'enregistrement d'un droit réel.

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

Dans le cas où la demande est déposée par le créancier gagiste sur la base d'une copie du contrat réel et que l'Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents, il invite le créancier gagiste par écrit à lever ces doutes. Dans ce cas, le créancier gagiste a la charge de la preuve de l'existence du droit réel, à savoir qu'il est tenu de convaincre l'Office de la véracité des documents. En pareil cas, l'Office peut, dans les limites de son examen d'office (article 76, paragraphe 1, du RMC), inviter le titulaire de la marque communautaire à faire part de ses observations. Si ce dernier déclare que les documents sont falsifiés, cela suffit pour que l'Office rejette l'enregistrement du droit réel sauf si le créancier gagiste produit une ordonnance d'un tribunal d'un État membre de l'Union européenne en sa faveur. Dans tous les cas, si ces doutes ne peuvent être levés, l'enregistrement du droit réel est rejeté. Dans ces circonstances, la procédure demeure toujours *ex parte* même si le titulaire de la marque communautaire est entendu; il n'est pas partie à la procédure.

2.6 Procédure d'enregistrement et publications

Règle 33, paragraphe 4, du REMC

Le droit réel sur la demande de marque communautaire est mentionné dans le dossier de la demande de marque communautaire concernée qui est tenu par l'Office.

Règle 84, paragraphe 3, point h), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Si la marque est enregistrée, le droit réel est publié au Bulletin des marques communautaires et inscrit au registre des marques communautaires.

Règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'office notifie au demandeur de l'inscription que le droit réel a été inscrit dans les dossiers tenus par l'Office. Le cas échéant, le demandeur de la marque communautaire en est également informé.

Article 22, paragraphe 5, du RMC
Règle 84, paragraphe 3, point h), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Pour les marques communautaires, l'Office inscrit le droit réel au registre des marques communautaires et publie cette inscription au Bulletin des marques communautaires.

L'accès à ces informations peut être obtenu par l'inspection publique (voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique).

Les droits réels sont publiés dans la Partie C.5. du Bulletin.

Règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription que le droit réel a été inscrit. Lorsque la demande d'enregistrement du droit réel est déposée par le créancier gagiste, l'Office informe également le titulaire de la marque communautaire de l'enregistrement.

3 Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'un droit réel

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

L'enregistrement d'un droit réel peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le créancier gagiste enregistré.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

Article 133 du RMC
Règle 35, paragraphes 3, 6 et 7, du REMC

Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus s'appliquent.

Il n'existe pas de formulaire de l'Office pour l'inscription de la radiation ou de la modification d'un droit réel.

3.2 Demandeur

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement du droit réel peut être déposée par:

- a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste conjointement,

- b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, ou
- c) le créancier gagiste enregistré.

3.2.1. Radiation de l'enregistrement d'un droit réel

Règle 35, paragraphe 4, du REMC

Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste déposent une demande commune ou si le créancier gagiste seul présente une demande, aucune preuve de la radiation du droit réel n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du créancier gagiste par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de ce droit. Lorsque la demande de radiation est déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, elle doit être accompagnée de preuves établissant que le droit réel enregistré n'existe plus ou d'une déclaration du créancier gagiste par laquelle celui-ci consent à la radiation du droit réel.

Lorsque le créancier gagiste enregistré dépose lui-même la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n'est pas informé de cette demande. Toutes observations déposées par le titulaire sont transmises au créancier gagiste mais n'empêchent pas la radiation de l'enregistrement du droit réel. Le paragraphe 2.4.3.1 ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Si le titulaire de la marque communautaire accuse le créancier gagiste de fraude, il doit présenter une ordonnance du tribunal à cet effet. Il n'appartient pas à l'Office de conduire une enquête à cet égard.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs droits réels a été demandé simultanément, il est possible de radier l'un de ces enregistrements individuellement. En pareil cas, un nouveau numéro d'inscription est créé pour le droit réel radié.

3.2.2. Modification de l'enregistrement d'un droit réel

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

Si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste présentent une demande commune, aucune autre preuve n'est exigée pour la modification de l'enregistrement du droit réel.

Si la demande est déposée par le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel n'est exigée que lorsque la modification est de nature à réduire les droits du créancier gagiste enregistré au titre de ce droit réel. Ce serait par exemple le cas si le nom du créancier gagiste devait changer.

Si la demande est déposée par le créancier gagiste enregistré, une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel n'est exigée que lorsque la modification est de nature à étendre les droits du créancier gagiste enregistré au titre de ce droit réel.

Lorsqu'une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés ci-dessus au paragraphe 2.4. 3.4, sous réserve des conditions suivantes.

- l'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat réel et doit porter sur l'inscription de la modification du droit réel tel que demandé.
- La demande en modification ou radiation de l'enregistrement du droit réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée.
- La copie ou l'extrait du contrat réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée.

3.3 Contenu de la demande

Règle 26, règle 35, du REMC

Le paragraphe 2.4 ci-dessus s'applique, à l'exception des informations concernant le créancier gagiste, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du créancier gagiste enregistré.

3.4 Taxes

3.4.1. Radiation de l'enregistrement d'un droit réel

Article 162, paragraphe 2, du RMC
Règle 35, paragraphe 3, du REMC
Article 2, paragraphe 24, du RTMC

La demande de radiation de l'enregistrement du droit réel n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe de 200 euros par radiation. Toutefois, si plusieurs radiations ont été sollicitées simultanément dans une seule et même demande et si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le créancier gagiste sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande est rejetée ou retirée.

3.4.2. Modification de l'enregistrement d'un droit réel

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

La modification de l'enregistrement du droit réel n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen de la demande

3.5.1 Taxes

Règle 35, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation de l'enregistrement d'un droit réel n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur de l'inscription que la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

3.5.2 Examen par l'Office

Règle 35, paragraphes 2 et 4, du REMC

Le paragraphe 2.5.2 s'applique *mutatis mutandis* aux éléments obligatoires de la demande, même pour la preuve du droit réel, dans la mesure où cette preuve est exigée.

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de l'inscription en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande d'inscription de la radiation ou de la modification.

Règle 35, paragraphe 6, règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'inscription de la radiation ou de la modification du droit réel est notifiée au demandeur; si la demande est déposée par le créancier gagiste, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire reçoit une copie de cette communication.

3.6 Enregistrement et publication

Règle 84, paragraphe 3, point s), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Dans le cas d'une marque communautaire enregistrée, la création, la radiation ou la modification de l'enregistrement d'un droit réel est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires sous C.5.

Dans le cas d'une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification du droit réel est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l'enregistrement de la marque communautaire est publié, les droits réels radiés ne sont pas publiés, et dans le cas de la modification d'un droit réel, les données telles que modifiées sont publiées sous C.5.

4 Procédure dans le cas du transfert d'un droit réel

4.1 Disposition relative au transfert d'un droit réel

Règle 33, paragraphe 1, du REMC

Un droit réel peut être transféré.

4.2 Règles applicables

Règle 33, paragraphe 1, du REMC

La procédure d'enregistrement du transfert d'un droit réel est identique à celle de l'enregistrement d'un droit réel, qui est exposée au paragraphe 2 ci-dessus.

Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, point b), du RTMC

Le transfert d'un droit réel est subordonné au paiement d'une taxe. Le paragraphe 2.3 ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du demandeur ou titulaire de la marque communautaire est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature doit être remplacée par une déclaration ou signature du créancier gagiste enregistré (le créancier gagiste précédent).

5 Droits réels sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés

Articles 27, 29 et 33, article 51, paragraphe 4, du RDMC
Articles 24 et 26, article 27, paragraphe 2, du REDC
Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les droits réels correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et du RTMC.

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l'enregistrement, la radiation ou la modification de droits réels sur des marques s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires, à l'exception des procédures spécifiques suivantes.

5.1 Demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires

Article 37 du RDC
Article 24, paragraphe 1, du REDC

Une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut être déposée sous la forme d'une demande multiple, portant sur plusieurs dessins ou modèles.

Aux fins de l'effet juridique des droits réels et de leur procédure d'enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées et ce, même après l'enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple.

En d'autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l'objet d'un gage indépendamment des autres.

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

La taxe de 200 euros pour l'inscription ou la radiation d'un droit réel s'applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 euros lorsque des demandes multiples sont présentées.

Exemple 1

Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 6 font l'objet d'un gage en faveur du même créancier gagiste. La taxe s'élève à 1 000 euros à condition qu'une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six droits réels ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour.

Exemple 2

Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 5 font l'objet d'un gage en faveur du même créancier gagiste. L'inscription d'un droit réel est également sollicitée pour un autre dessin ou modèle non contenu dans cette demande multiple. La taxe s'élève à 1 000 euros, à condition:

- qu'une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six droits réels ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour, et
- que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le créancier gagiste soient identiques dans les six cas.

6 Droits réels sur des marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription de droits réels sur un enregistrement international (voir règle 20 des Règles communes de l'[Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques et le protocole relatif à cet arrangement](#)). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire [MM19](#) pour demander l'inscription d'une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L'utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités. Les demandes doivent être déposées soit directement auprès du Bureau international par le titulaire ou auprès de l'Office national de propriété intellectuelle du titulaire ou auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle le droit réel est accordé ou auprès de l'Office du créancier gagiste. La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le créancier gagiste. La demande d'inscription de l'OHMI ne doit pas être utilisée.

Des informations détaillées sur l'enregistrement de droits réels sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, paragraphes 92.01 à 92.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 3

**MARQUES COMMUNAUTAIRES EN TANT
QU'OBJETS DE PROPRIÉTÉ**

CHAPITRE 4

EXÉCUTION FORCÉE

Table des matières

1	Introduction.....	4
2	Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'une exécution forcée.....	5
2.1	Formulaire de de mande et demandes relatives à pl usieurs exécutions forcées	6
2.2	Langues	6
2.3	Taxes	6
2.4	Demandeurs et contenu obligatoire de la demande	7
2.4.1	Demandeurs	7
2.4.2	Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le bénéficiaire	7
2.4.3	Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de l'exécution forcée, représentation.....	8
2.4.3.1	Demande déposée par le titulaire de la marque communautaire	8
2.4.3.2	Demande déposée par le bénéficiaire.....	9
2.4.3.3	Demande déposée par un tribunal ou une autorité	9
2.4.3.4	Preuve de l'exécution forcée	9
2.4.4	Représentation	10
2.5	Examen de la demande d'enregistrement	10
2.5.1	Taxes	10
2.5.2	Examen des formalités obligatoires	10
2.6	Procédure d'enregistrement et publications	11
3	Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une exécution forcée.....	12
3.1	Compétence, langues, présentation de la demande	12
3.2	Demandeur.....	12
3.2.1	Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée	12
3.2.2	Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée	13
3.3	Contenu de la demande	13
3.4	Taxes	13
3.4.1	Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée	13
3.4.2	Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée	13
3.5	Examen de la demande	14
3.5.1	Taxes	14
3.5.2	Examen par l'Office	14
3.6	Enregistrement et publication	14
4	Exécution forcée sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés	15
4.1	Demande d'enregistrement multiple de dessins ou m odèles communautaires.....	15
5	Exécution forcée sur des marques internationales.....	16

1 Introduction

Article 20 du RMC
Règles 33, règle 35 du REMC
Article 29 du RDC

Les marques communautaires enregistrées, ainsi que les demandes de marques communautaires peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.

Les dessins et modèles communautaires enregistrés, ainsi que les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peuvent faire l'objet d'une exécution forcée.

Les paragraphes 1 à 3 du présent chapitre examinent les exécutions forcées sur les marques communautaires enregistrées et sur les demandes de marques communautaires. Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant de l'exécution forcée sur les dessins et modèles sont pratiquement identiques aux dispositions équivalentes respectives du RMC et du REMC. Dès lors, l'exposé qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires. Les procédures propres aux dessins et modèles communautaires sont détaillées au paragraphe 4 ci-dessous. Les procédures propres aux marques internationales sont détaillées au paragraphe 5 ci-dessous.

Une exécution forcée est un acte par lequel un greffier s'approprie la propriété d'un débiteur, à la suite d'un jugement de mise en possession obtenu par un plaignant devant un tribunal. De cette façon, un créancier peut recouvrer sa créance sur tous les biens du débiteur, en ce compris sur ses droits de marque.

Article 16 du RMC

Le RMC n'établit pas de dispositions complètes et unifiées applicables à l'exécution forcée sur les marques communautaires ou sur les demandes de marques communautaires. Ainsi, l'article 16 du RMC renvoie au droit d'un État membre en ce qui concerne la procédure relative à l'exécution forcée. À cette fin, une exécution forcée sur une marque communautaire est assimilée en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté à une exécution forcée sur une marque nationale enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire ou demandeur de la marque communautaire a son siège ou son domicile ou, si ce n'est pas le cas, à une exécution forcée sur une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire a un établissement ou, à défaut, à une exécution forcée sur une marque enregistrée en Espagne (État membre dans lequel le siège de l'Office est établi).

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles 17 à 24 du RMC ne prévoient pas de dispositions contraires.

Article 20, paragraphe 2, article 50, paragraphe 3, article 23, paragraphe 3, du RMC
Règle 36, paragraphe 2, du REMC

Si l'inscription d'une exécution forcée n'est pas obligatoire, elle présente cependant certains avantages:

- a) Compte tenu de la disposition de l'article 23, paragraphe 3, du RMC, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec l'exécution forcée enregistrée, le bénéficiaire peut se prévaloir des droits conférés par cette exécution forcée si le droit national l'autorise, uniquement:
- si l'exécution forcée a été inscrite au registre des marques communautaires, ou
 - en l'absence d'inscription de l'exécution forcée, si le tiers a acquis ses droits après la date d'attribution de l'exécution forcée en ayant connaissance de l'existence de cette exécution forcée.
- b) Dans le cas où une exécution forcée sur une marque communautaire est inscrite au registre, la renonciation à cette marque par son titulaire n'est inscrite au registre que si le titulaire démontre qu'il a informé le bénéficiaire de son intention de renoncer.
- Le bénéficiaire d'une exécution forcée enregistrée est par conséquent en droit d'être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque.
- c) Dans le cas où une exécution forcée sur une marque communautaire est inscrite au registre, l'Office notifie au bénéficiaire au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer. L'Office notifie également au bénéficiaire toute perte de droits et l'expiration de l'enregistrement, le cas échéant.
- d) L'enregistrement d'une exécution forcée est important pour maintenir la véracité du registre, notamment dans le cas de procédures *inter partes*.

2 Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'une exécution forcée

Article 20, paragraphe 3, du RMC Règle 33, règle 84, paragraphe 3, point i, du REMC
--

Une exécution forcée peut être enregistrée tant pour les demandes de marques communautaires que pour les marques communautaires enregistrées.

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire de demande et demandes relatives à plusieurs exécutions forcées

Règle 95, point a) et b), du REMC

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'une exécution forcée sur une marque communautaire au moyen du formulaire de demande d'inscription. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l'OHMI.

Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, pour autant qu'il soit rempli dans l'une des langues mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous.

Règle 31, paragraphe 7, règle 33, paragraphe 1, du REMC

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'une exécution forcée sur deux ou plusieurs marques communautaires enregistrées ou demandes de marques communautaires si le titulaire et le bénéficiaire enregistrés sont identiques dans tous les cas.

2.2 Langues

Règle 95, point a), du REMC

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée sur une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la première ou deuxième langue de la demande de marque communautaire.

Règle 95, point b), du REMC

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée sur une marque communautaire doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir le français, l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

2.3 Taxes

Article 162, paragraphe 2, points c) et d), du RMC
Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, du RTMC

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 euros pour chaque marque communautaire pour laquelle l'enregistrement d'une exécution forcée est demandé.

Toutefois, si plusieurs enregistrements d'exécution forcée ont été sollicités dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros.

Le même plafond s'applique si plusieurs enregistrements d'exécution forcée sont demandés simultanément, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est rejetée ou retirée (affaire classée).

Lorsque le demandeur de l'inscription (voir paragraphe 2.4.1 ci-dessous) est un tribunal ou une autorité, aucune taxe ne doit être payée et la coopération administrative s'applique.

2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande

2.4.1 Demandeurs

Article 20, paragraphe 3, du RMC

L'enregistrement d'une exécution forcée peut être demandée par:

- b) le titulaire de la marque communautaire,
- b) le bénéficiaire de l'exécution forcée,
- c) un tribunal ou une autorité.

Les conditions formelles auxquelles la demande doit répondre dépendent du statut du demandeur.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le bénéficiaire

Règle 31, règle 33, paragraphe 1, du REMC

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée doit contenir les informations suivantes.

Règle 31, paragraphe 1, point a), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- a) Le numéro d'enregistrement de la marque communautaire concernée. Si la demande concerne plusieurs marques communautaires, chacun des numéros doit être indiqué.

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- b) Le nom, l'adresse et la nationalité du bénéficiaire et l'État dans lequel il a son domicile ou son siège ou un établissement.

Règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2, règle 33, paragraphe 1, du REMC

- c) Si le bénéficiaire désigne un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier doivent être indiqués; l'adresse peut être remplacée par le numéro d'identification attribué par l'Office.

2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de l'exécution forcée, représentation

Règle 79, règle 82, paragraphe 3, du REMC

Les exigences concernant la signature, la preuve de l'exécution forcée et la représentation varient selon le demandeur. Lorsqu'une signature est exigée, conformément à la règle 79 et à la règle 82, paragraphe 3 du REMC, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

2.4.3.1 Demande déposée par le titulaire de la marque communautaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC

Lorsqu'une demande est déposée au nom du titulaire de la marque communautaire, elle doit être signée par le titulaire de la marque communautaire.

L'Office n'informe pas le bénéficiaire de la demande d'enregistrement de l'exécution forcée. Toutefois, il informe le bénéficiaire de l'inscription de l'exécution forcée au registre.

Si le bénéficiaire dépose auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de l'exécution forcée, l'Office transmet la déclaration au titulaire de la marque communautaire à titre purement informatif. L'Office ne donne pas suite à ce type de déclaration. Tout bénéficiaire qui est en désaccord avec l'enregistrement de l'exécution forcée après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement de l'exécution forcée (voir paragraphe 3 ci-dessous).

Tout litige sur la question de savoir si et comment une exécution forcée doit être enregistrée est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 16 du CTMR).

2.4.3.2 Demande déposée par le bénéficiaire

La demande peut également être déposée par le bénéficiaire. Dans ce cas, elle doit être signée par le bénéficiaire.

La preuve de l'exécution forcée doit en outre être fournie.

2.4.3.3 Demande déposée par un tribunal ou une autorité

La demande peut également être déposée par le tribunal ou l'autorité ayant rendu le jugement. Dans ce cas, elle doit être signée par le tribunal ou l'autorité.

La preuve de l'exécution forcée doit en outre être fournie.

2.4.3.4 Preuve de l'exécution forcée

La preuve de l'exécution forcée est suffisante si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est accompagnée du jugement du tribunal.

Souvent, les parties à la procédure en exécution forcée ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure en exécution forcée et la marque communautaire faisant l'objet de l'exécution forcée et que ce jugement présente un caractère définitif. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents.

Règle 95, points a) et b), règle 96, paragraphe 2, du REMC
--

La preuve de l'exécution forcée doit être produite:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement de l'exécution forcée, voir paragraphe 2.2 ci-dessus.
- b) dans l'une des langues officielles de la Communauté autre que celle de la procédure; dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit produite dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office.

Lorsque les documents justificatifs ne sont pas présentés soit dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, soit dans la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix de la partie requérant l'enregistrement de l'exécution forcée, dans toute langue de l'Office. Pour la remise de cette traduction, l'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette communication. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et est réputé n'être jamais parvenu.

2.4.4 Représentation

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle).

2.5 Examen de la demande d'enregistrement

2.5.1 Taxes

Règle 33, paragraphe 2, du REMC

Lorsque la taxe prescrite n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur (sauf si le demandeur est un tribunal ou une autorité, auquel cas aucune taxe n'est exigée, voir paragraphe 2.3 ci-dessus) que la demande est réputée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n'a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée en tout temps à condition que la taxe correcte soit payée d'emblée.

2.5.2 Examen des formalités obligatoires

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée remplit les conditions de forme énoncées au paragraphe 2.4 ci-dessus (indication du(des) numéro(s) de marque communautaire, des informations requises concernant le bénéficiaire ou son représentant le cas échéant).

La validité du jugement d'exécution forcée n'est pas examinée.

Article 93, paragraphe 1, du RMC
Règle 33, règle 76 et règle 77 du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du bénéficiaire, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, par l'autre partie à cette procédure. À défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné. Lorsque la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la marque communautaire en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies.

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

L'examen consiste notamment à déterminer si le demandeur de l'inscription (à savoir le titulaire de la marque communautaire ou le bénéficiaire) a l'obligation d'être représenté devant l'Office (voir paragraphe 2.4.4 ci-dessus).

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement de l'exécution forcée.

Lorsque la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est déposée par le seul titulaire de la marque communautaire, l'Office n'informe pas le bénéficiaire. L'examen de la preuve de l'exécution forcée est réalisé d'office. L'Office ne tient pas compte des déclarations ou allégations du bénéficiaire concernant l'existence ou la portée de l'exécution forcée ou son enregistrement; le bénéficiaire ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une exécution forcée.

2.6 Procédure d'enregistrement et publications

Règle 33, paragraphe 4, règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'enregistrement de l'exécution forcée sur la demande de marque communautaire est mentionné dans le dossier de la demande de marque communautaire concernée qui est tenu par l'Office.

L'office notifie au demandeur de l'inscription que l'exécution forcée est inscrite dans les dossiers tenus par l'Office. Le cas échéant, le demandeur de la marque communautaire en est également informé.

Règle 84, paragraphe 3, point i), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Si la marque est enregistrée, l'exécution forcée est publiée au Bulletin des marques communautaires et inscrite au registre des marques communautaires. L'Office informe le demandeur de l'inscription que l'exécution forcée est enregistrée. Le cas échéant, le titulaire de la marque communautaire en est également informé.

L'accès à ces informations peut être obtenu par l'inspection publique (voir les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique).

Les exécutions forcées sont publiées dans la Partie C.7. du Bulletin.

3 Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une exécution forcée

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

L'enregistrement d'une exécution forcée peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le bénéficiaire enregistré.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

Article 133 du RMC
Règle 35, paragraphes 3, 6 et 7, du REMC

Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus s'appliquent.

Il n'existe pas de formulaire de l'Office pour l'inscription de la radiation ou de la modification d'une exécution forcée.

3.2 Demandeur

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une exécution forcée peut être déposée par:

- a) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le bénéficiaire conjointement,
- b) le demandeur ou titulaire de la marque communautaire, ou
- c) le bénéficiaire enregistré.

3.2.1 Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée

Règle 35, paragraphe 4, du REMC

La demande de radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée doit être accompagnée de la preuve établissant que l'exécution forcée enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal.

Lorsque seul le bénéficiaire enregistré dépose la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n'est pas informé de cette demande. Toutes observations déposées par le titulaire sont transmises au bénéficiaire mais n'empêchent pas la radiation de l'enregistrement de l'exécution forcée. Le paragraphe 2.4.3.1 ci-dessus s'applique *mutatis mutandis*.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs exécutions forcées a été demandé simultanément, il est possible de radier l'un de ces enregistrements individuellement. En pareil cas, un nouveau numéro d'inscription est créé pour l'exécution forcée radiée.

3.2.2 Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

Une exécution forcée peut être modifiée sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.3 Contenu de la demande

Règle 35 du REMC

Le paragraphe 2.4 ci-dessus s'applique, à l'exception des informations concernant le bénéficiaire, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du bénéficiaire enregistré.

3.4 Taxes

3.4.1 Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée

Article 162, paragraphe 2, du RMC
Règle 35, paragraphe 3, du REMC
Article 2, paragraphe 24, du RTMC

La demande de radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe de 200 euros par radiation (sauf si le demandeur est un tribunal ou une autorité, auquel cas aucune taxe n'est due, voir paragraphe 2.3 ci-dessus). Toutefois, si plusieurs radiations ont été sollicitées simultanément dans une seule et même demande et si le demandeur ou titulaire de la marque communautaire et le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 euros.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande est rejetée ou retirée.

3.4.2 Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

La modification de l'enregistrement d'un droit réel n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen de la demande

3.5.1 Taxes

Règle 35, paragraphe 3, du REMC

Lorsque la taxe prescrite pour la demande de radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande est réputée ne pas avoir été déposée.

3.5.2 Examen par l'Office

Règle 35, paragraphes 2 et 4, du REMC

Le paragraphe 2.5.2 s'applique *mutatis mutandis* aux éléments obligatoires de la demande, même pour la preuve de l'exécution forcée, dans la mesure où cette preuve est exigée.

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de l'inscription en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande d'inscription de la radiation ou de la modification.

Règle 35, paragraphe 6, règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'inscription de la radiation ou de la modification de l'exécution forcée est notifiée au demandeur; si la demande est déposée par le bénéficiaire, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire reçoit une copie de cette communication.

3.6 Enregistrement et publication

Règle 84, paragraphe 3, point s), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Dans le cas d'une marque communautaire enregistrée, la création, la radiation ou la modification de l'enregistrement d'une exécution forcée est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires sous C.7.

Dans le cas d'une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification de l'exécution forcée est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l'enregistrement de la marque communautaire est publié, les exécutions forcées radiées ne sont pas publiées, et dans le cas de la modification d'une exécution forcée, les données telles que modifiées sont publiées sous C.7.2.

4 Exécution forcée sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés

Articles 27, 30 et 33, article 51, paragraphe 4, du RDMC
Articles 24 et 26, article 27, paragraphe 2, du REDC
Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les exécutions forcées correspondent aux dispositions respectives du RMC, du REMC et du RTMC.

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l'enregistrement, la radiation ou la modification d'exécutions forcées sur des marques s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires, à l'exception des procédures spécifiques suivantes.

4.1 Demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires

Article 37 du RDC
Article 24, paragraphe 1, du REDC

Une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut être déposée sous la forme d'une demande multiple, portant sur plusieurs dessins ou modèles.

Aux fins de l'effet juridique d'une exécution forcée et de leur procédure d'enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées, et ce, même après l'enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple.

En d'autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l'objet d'une exécution forcée indépendamment des autres.

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

La taxe de 200 euros pour l'inscription ou la radiation d'une exécution forcée s'applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 euros lorsque des demandes multiples sont présentées.

Exemple 1

Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 6 font l'objet d'une exécution forcée en faveur du même bénéficiaire. La taxe s'élève à 1 000 euros à condition qu'une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six exécutions forcées ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour.

Exemple 2

Sur 10 dessins ou modèles inclus dans une demande multiple, 5 font l'objet d'une exécution forcée en faveur du même bénéficiaire. L'inscription d'une exécution forcée est également sollicitée pour un autre dessin ou modèle non contenu dans cette demande multiple. La taxe s'élève à 1 000 euros, à condition

- qu'une seule et même demande soit présentée pour l'enregistrement de ces six exécutions forcées ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour, et
- que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le bénéficiaire soient identiques dans les six cas.

5 Exécution forcée sur des marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription d'une exécution forcée contre un enregistrement international (voir règle 20 des Règles communes de l'[Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques et le protocole relatif à cet arrangement](#)). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire [MM19](#) pour demander l'inscription d'une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L'utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités. Les demandes doivent être déposées soit directement auprès du Bureau international par le titulaire ou auprès de l'Office national de propriété intellectuelle du titulaire enregistré ou auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle l'exécution forcée est accordée ou auprès de l'Office du bénéficiaire. La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le bénéficiaire. La demande d'inscription de l'OHMI ne doit pas être utilisée.

Des informations détaillées sur l'enregistrement d'exécutions forcées sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, paragraphes 92.01 à 92.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 3

**MARQUES COMMUNAUTAIRES EN TANT
QU'OBJETS DE PROPRIÉTÉ**

CHAPITRE 5

**PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ OU
PROCÉDURES ANALOGUES**

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou procédure analogue.....	4
2.1	Formulaire de demande	5
2.2	Langues.....	5
2.3	Taxes	5
2.4	Demandeurs et contenu obligatoire de la demande	6
2.4.1	Demandeurs	6
2.4.2	Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le liquidateur	6
2.4.3	Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de la désignation, représentation	7
2.4.4	Représentation	8
2.5	Examen de la demande d'enregistrement	8
2.6	Procédure d'enregistrement et publications	9
3	Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité.....	9
3.1	Compétence, langues, présentation de la demande.....	10
3.2	Demandeur.....	10
3.2.1	Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité	10
3.2.2	Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité	10
3.3	Contenu de la demande	11
3.4	Taxes	11
3.4.1	Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité	11
3.4.2	Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité	11
3.5	Examen de la demande.....	11
3.6	Enregistrement et publication	12
4	Procédure d'insolvabilité portant sur des marques internationales... 12	

1 Introduction

Article 16, paragraphe 21, du RMC
Règle 33, règle 35 du REMC
Article 31 du RDC
Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

Les marques communautaires enregistrées, ainsi que les demandes de marques communautaires peuvent être concernées par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés, ainsi que les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles peuvent être concernés par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

Les paragraphes 1 à 3 du présent chapitre traitent de l'enregistrement de procédures d'insolvabilité ou de procédures analogues contre les marques communautaires enregistrées et les demandes de marques communautaires. Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC régissant les procédures d'insolvabilité ou procédures analogues relatives à des dessins et modèles sont identiques aux dispositions équivalentes respectives du RMC et du REMC. Dès lors, l'exposé qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux dessins et modèles communautaires. Les procédures propres aux marques internationales sont détaillées au paragraphe 4 ci-dessous.

Aux fins des présentes directives, les «**procédures d'insolvabilité**» désignent les procédures collectives qui entraînent le dessaisissement partiel ou total d'un débiteur, ainsi que la désignation d'un liquidateur. Au Royaume-Uni, par exemple, ces procédures comprennent la liquidation par le tribunal ou la liquidation sous contrôle judiciaire, la liquidation volontaire par les créanciers (qui doit être confirmée par le tribunal), l'administration, les concordats dans le cadre de la législation sur l'insolvabilité, la faillite ou la mise sous séquestre; le «**liquidator**» (liquidateur) désigne toute personne ou tout organe dont la fonction consiste à administrer ou à liquider des avoirs dont le débiteur a été dessaisi ou à contrôler l'administration de ses affaires. Au Royaume-Uni, par exemple, ces personnes ou organes comprennent les liquidateurs, les contrôleurs d'arrangements volontaires, les curateurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires et les agents judiciaires; «**Court**» (tribunal) désigne l'organe judiciaire ou tout autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions pendant cette procédure; «**judgment**» (jugement) en relation avec l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou la désignation d'un liquidateur désigne également la décision de tout tribunal habilité à ouvrir une telle procédure ou à désigner un liquidateur (pour la terminologie utilisée sur d'autres territoires, veuillez vous reporter au règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité).

Ces directives visent à expliquer la procédure à suivre devant l'Office pour l'enregistrement de l'ouverture, de la modification ou de la clôture de procédures d'insolvabilité ou procédures analogues. Conformément à l'article 16 du RMC, toutes autres dispositions sont couvertes par le droit national. En outre, le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité régit les dispositions relatives à la juridiction, à la reconnaissance et au droit applicable en matière de procédures d'insolvabilité.

Article 21, paragraphe 1, du RMC

Le règlement stipule spécifiquement qu'une marque communautaire ne peut être incluse que dans une procédure d'insolvabilité ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, sauf lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit, auquel cas la marque communautaire ne peut être incluse que dans la procédure ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement a été agréé. Le «**centre des intérêts principaux**» doit correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers.

Article 21, paragraphe 3, article 23, paragraphe 4, du RMC

Si l'enregistrement de l'ouverture, de la modification et de la clôture d'une procédure d'insolvabilité n'est pas obligatoire, elle présente cependant certains avantages.

- a) Compte tenu de la disposition de l'article 23, paragraphe 4, du RMC, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec l'insolvabilité enregistrée, les effets de cette procédure sont régis par le droit de l'État membre dans lequel elle est engagée en premier lieu au sens du droit national ou des conventions applicables en la matière.
- b) Dans le cas où une procédure d'insolvabilité contre une marque communautaire est inscrite au registre, le titulaire de la marque communautaire perd son droit d'agir et ne peut dès lors exercer aucune action devant l'Office (retrait, renonciation, transfert, opposition, action dans une procédure *inter partes*, etc.).
- c) Dans le cas où une procédure d'insolvabilité contre une marque communautaire est inscrite au registre, l'Office notifie au liquidateur au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer. L'Office notifie également au liquidateur toute perte de droits et l'expiration de l'enregistrement, le cas échéant.
- d) L'enregistrement de la procédure d'insolvabilité est important pour maintenir la véracité du registre, notamment dans le cas de procédures *inter partes*. À cet égard, veuillez vous reporter aux Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure, paragraphe 6.5.5.2.

L'Office recommande vivement que les liquidateurs procèdent au retrait, à la renonciation ou au transfert des marques communautaires ou demandes de marques communautaires faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou y renoncent avant la liquidation finale.

2 Exigences relatives à la demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou procédure analogue

Article 21, paragraphe 3, article 24, du RMC
Règle 33, règle 84, paragraphe 3, point i), du REMC

Une procédure d'insolvabilité peut être enregistrée tant pour les demandes de marques communautaires que pour les marques communautaires enregistrées.

La demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire de demande

Règle 95, points a) et b) du REMC

La demande doit être une demande formelle d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou procédure analogue.

Il est vivement recommandé d'introduire la demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité contre une marque communautaire au moyen de la demande d'inscription en utilisant l'option «Autres» dans la section «Type d'inscription» du formulaire. Ce formulaire peut être obtenu gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. Il peut être téléchargé depuis le site internet de l'OHMI.

Toutes les versions linguistiques de ce formulaire peuvent être utilisées, pour autant qu'il soit rempli dans l'une des langues mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous.

2.2 Langues

Règle 95, point a), du REMC

La demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité contre une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la première ou deuxième langue de la demande de marque communautaire.

Règle 95, point b), du REMC

La demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité contre une marque communautaire doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir le français, l'anglais, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

2.3 Taxes

Article 162, paragraphe 2, points c) et d), du RMC
Règle 33, paragraphes 1 et 4, du REMC
Article 2, paragraphe 23, du RTMC

Aucune taxe n'est due pour l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou procédure analogue.

2.4 Demandeurs et contenu obligatoire de la demande

2.4.1 Demandeurs

Article 20, paragraphe 3, du RMC

L'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure analogue peut être demandé par:

- a) le liquidateur,
- b) le tribunal,
- c) le demandeur/titulaire/détenteur de la marque communautaire.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la marque communautaire et le liquidateur

Règle 31, règle 33, paragraphe 1, du REMC

La demande d'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure analogue doit contenir les informations suivantes.

Article 21, paragraphe 2, du RMC
Règle 31, paragraphe 1, point a), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- a) Le numéro d'enregistrement de la marque communautaire concernée.

Lorsque le demandeur de l'inscription n'indique que quelques-unes des marques communautaires détenues par le titulaire, l'Office enregistre la procédure d'insolvabilité contre toutes les marques communautaires et demandes de marques communautaires liées au numéro d'identification du titulaire auprès de l'Office.

En cas de copropriété d'une marque communautaire, la procédure d'insolvabilité concerne la part du copropriétaire.

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphe 1, point b), règle 33, paragraphe 1, du REMC

- b) Le nom, l'adresse et la nationalité du liquidateur et l'État dans lequel il a son domicile ou son siège ou un établissement.

Règle 1, paragraphe 1, point e), règle 31, paragraphe 2, règle 33, paragraphe 1, du REMC

- c) Si le liquidateur désigne un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier doivent être indiqués; l'adresse peut être remplacée par le numéro d'identification attribué par l'Office.

2.4.3 Conditions à remplir par le demandeur – signature, preuve de la désignation, représentation

Règle 79, règle 82, paragraphe 3, du REMC

Lorsqu'une signature est exigée, conformément à la règle 79 et à la règle 82, paragraphe 3, du REMC, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.

La preuve de la désignation d'un liquidateur et de la procédure d'insolvabilité est suffisante si la demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité est accompagnée du jugement du tribunal.

La présentation du jugement d'insolvabilité constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties à la procédure d'insolvabilité ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans ce cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de la véracité des documents.

Règle 95, points a) et b), règle 96, paragraphe 2, du REMC

La preuve de la procédure d'insolvabilité doit être produite:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement de l'insolvabilité, voir paragraphe 2.2 ci-dessus.
- b) dans l'une des langues officielles de l'Union européenne autre que celle de la procédure; dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit produite dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office.

Lorsque les documents justificatifs ne sont pas présentés soit dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, soit dans la langue de la procédure, l'Office peut exiger une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix de la partie requérant l'enregistrement de l'insolvabilité, dans toute langue de l'Office. Pour la remise de la traduction, l'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette communication. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et est réputé n'être jamais parvenu.

2.4.4 Représentation

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle).

2.5 Examen de la demande d'enregistrement

Article 21, paragraphe 1, du REMC

L'Office vérifie qu'aucune autre inscription n'est en cours et qu'aucune procédure d'insolvabilité n'a déjà été enregistrée pour le titulaire concerné. Seule une demande concernant l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité ou une procédure analogue a été engagée en premier lieu peut être enregistrée.

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité remplit les conditions de forme énoncées au paragraphe 2.4 ci-dessus (indication du(des) numéro(s) de marque communautaire, des informations requises concernant le liquidateur ou son représentant le cas échéant).

La validité du jugement d'insolvabilité n'est pas examinée.

Article 93, paragraphe 1, du RMC
Règle 33, règle 76, règle 77 du REMC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité est dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du liquidateur, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, par l'autre partie à cette procédure. À défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné.

Article 92, paragraphe 2, article 93, paragraphe 1, du RMC

L'examen consiste notamment à déterminer si le demandeur de l'inscription (à savoir le liquidateur, le tribunal ou le demandeur/titulaire/détenteur de la marque communautaire) a l'obligation d'être représenté devant l'Office (voir paragraphe 2.4.4 ci-dessus).

Règle 33, paragraphe 3, du REMC

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité.

2.6 Procédure d'enregistrement et publications

Règle 33, paragraphe 4, règle 84, paragraphe 5, du REMC

La procédure d'insolvabilité portant sur une demande de marque communautaire est mentionnée dans le dossier de la demande de marque communautaire concernée qui est tenu par l'Office.

L'Office notifie au demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite dans les dossiers tenus par l'Office. Le cas échéant, le demandeur de la marque communautaire en est également informé.

Règle 84, paragraphe 3, point i), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Si la marque est enregistrée, la procédure d'insolvabilité est publiée au Bulletin des marques communautaires et inscrite au registre des marques communautaires. L'Office informe le demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite.

Les coordonnées du liquidateur sont enregistrées en tant qu'«adresse de correspondance» du titulaire dans la base de données des titulaires et représentants de l'OHMI et les tiers peuvent consulter tous les détails de la procédure d'insolvabilité en déposant une demande d'inspection publique (voir Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique).

Les procédures d'insolvabilité sont publiées dans la Partie C.6. du Bulletin. La publication comporte le(s) numéro(s) d'enregistrement de la marque ou des marques, le nom de l'autorité demandant l'inscription au registre, la date et le numéro de l'inscription, ainsi que la date de publication de l'inscription au Bulletin des marques communautaires.

3 Procédure de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

L'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la marque communautaire ou le liquidateur enregistré.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

Article 133 du RMC
Règle 35, paragraphes 3, 6 et 7, du REMC

Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus s'appliquent.

Il n'existe pas de formulaire de l'Office pour l'inscription de la radiation ou de la modification d'une procédure d'insolvabilité.

3.2 Demandeur

Règle 35, paragraphe 1, du REMC

La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement de la procédure d'insolvabilité peut être déposée par:

- a) le liquidateur enregistré,
- b) le tribunal,
- c) le demandeur/titulaire/détenteur de la marque.

3.2.1 Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

Règle 35, paragraphe 4, du REMC

La demande de radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité doit être accompagnée de la preuve établissant que l'insolvabilité enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal.

Lorsque le seul liquidateur enregistré dépose la demande de radiation, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire n'est pas informé de cette demande. Toutes observations déposées par le titulaire sont transmises au liquidateur mais n'empêchent pas la radiation de l'enregistrement de la procédure d'insolvabilité.

3.2.2 Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

L'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité peut être modifié sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.3 Contenu de la demande

Règle 35 du REMC

Le paragraphe 2.4 ci-dessus s'applique, à l'exception des informations concernant le liquidateur, qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du liquidateur enregistré.

3.4 Taxes

3.4.1 Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

Article 162, paragraphe 2, du RMC
Règle 35, paragraphe 3, du REMC
Article 2, paragraphe 24, du RTMC

La demande de radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité n'est pas soumise à une taxe.

3.4.2 Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

Règle 35, paragraphe 6, du REMC

La modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen de la demande

Règle 35, paragraphes 2 et 4, du REMC

Le paragraphe 2.5.2 s'applique *mutatis mutandis* aux éléments obligatoires de la demande, même pour la preuve de la procédure d'insolvabilité.

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de l'inscription en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande d'inscription de la radiation ou de la modification.

Règle 35, paragraphe 6, règle 84, paragraphe 5, du REMC

L'inscription de la radiation ou de la modification de la procédure d'insolvabilité est notifiée au demandeur de l'inscription; si la demande est déposée par le liquidateur, le demandeur ou titulaire de la marque communautaire reçoit une copie de cette communication.

3.6 Enregistrement et publication

Règle 84, paragraphe 3, point s), règle 85, paragraphe 2, du REMC

Dans le cas d'une marque communautaire enregistrée, la création, la radiation ou la modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité est inscrite au registre des marques communautaires et publiée au Bulletin des marques communautaires sous C.6.

Dans le cas d'une demande de marque communautaire, la radiation ou la modification de la procédure d'insolvabilité est mentionnée dans les dossiers de la demande de marque communautaire concernée. Lorsque l'enregistrement de la marque communautaire est publié, les procédures d'insolvabilité radiées ne sont pas publiées, et dans le cas de la modification d'une procédure d'insolvabilité, les données telles que modifiées sont publiées sous C.6.2.

4 Procédure d'insolvabilité portant sur des marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription d'une procédure d'insolvabilité contre un enregistrement international (voir règle 20 des Règles communes de l'[Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques et le protocole relatif à cet arrangement](#)). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire MM19 pour demander l'inscription d'une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L'utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités. Les demandes doivent être déposées soit directement auprès du Bureau international par le titulaire ou auprès de l'Office national de propriété intellectuelle du titulaire enregistré ou auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle l'insolvabilité est accordée ou auprès de l'Office du liquidateur. La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le liquidateur. La demande d'inscription de l'OHMI ne doit pas être utilisée.

Des informations détaillées sur l'enregistrement des procédures d'insolvabilité sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, paragraphes 92.01 à 92.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales.

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES MARQUES
COMMUNAUTAIRES**

PARTIE M

MARQUES INTERNATIONALES

Table des matières

1	Introduction.....	4
2	L'Office comme office d'origine	4
2.1	Examen et transmission de demandes internationales.....	4
2.1.1	Identification de demandes internationales	5
2.1.2	Taxes	5
2.1.2.1	Taxe de traitement	5
2.1.2.2	Taxes internationales	6
2.1.3	Formulaires.....	6
2.1.3.1	Habilitation à déposer une demande.....	7
2.1.3.2	Marque de base	8
2.1.3.3	Revendication de priorité.....	9
2.1.3.4	Parties contractantes désignées	10
2.1.3.5	Signature.....	10
2.1.3.6	Formulaire de désignation des États-Unis.....	10
2.1.4	Examen de la demande internationale par l'Office.....	10
2.1.5	Irrégularités constatées par l'OMPI	11
2.2	Désignations postérieures.....	11
2.3	Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base.....	13
2.4	Communication de modifications ayant une incidence sur la marque internationale.....	14
2.4.1	Cas où les demandes de modifications peuvent être transmises sans examen.....	15
2.4.2	Cas où les demandes de modifications sont transmises après examen	15
3	L'Office en tant qu'office désigné	16
3.1	Vue d'ensemble	16
3.2	Représentation professionnelle	17
3.3	Première republication, recherches et formalités	18
3.3.1	Première republication.....	18
3.3.2	Recherches.....	18
3.3.3	Examen des formalités	19
3.3.3.1	Langues.....	19
3.3.3.2	Marques collectives.....	20
3.3.3.3	Revendications d'ancienneté.....	21
3.4	Motifs absolus de refus.....	23
3.5	Observations de tiers	24
3.6	Opposition	24
3.6.1	Délai.....	24
3.6.2	Récépissé et notification au titulaire international	25
3.6.3	Taxes	25
3.6.4	Contrôle de la recevabilité	25
3.6.5	Langue de procédure	26
3.6.6	Représentation du titulaire de l'enregistrement international	26
3.6.6.1	Récépissés d'oppositions.....	26
3.6.6.2	Notification de commencement de la procédure d'opposition	27

3.6.7	Refus provisoire (fondé sur des motifs relatifs).....	27
3.6.8	Suspension de l'opposition lorsqu'il existe un refus provisoire pendant sur le fondement de motifs absolus.....	28
3.7	Radiation de l'enregistrement international ou renonciation à la désignation de l'Union européenne	28
3.8	Limitation de la liste des produits et services.....	29
3.9	Confirmation ou retrait d'un refus provisoire et remise d'une déclaration d'octroi de protection.....	29
3.10	Deuxième republication	30
3.11	Transfert de la désignation de l'Union européenne.....	30
3.12	Nullité, déchéance et demandes reconventionnelles	31
3.13	Gestion des taxes.....	32
4	Transformation (<i>conversion</i>), transformation (<i>transformation</i>), remplacement	32
4.1	Remarques préliminaires.....	32
4.2	Transformation (<i>conversion</i>).....	33
4.3	Transformation (<i>transformation</i>).....	33
4.3.1	Remarques préliminaires.....	33
4.3.2	Principes et effets	34
4.3.3	Procédure	35
4.3.4	Examen.....	35
4.3.4.1	Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand aucune donnée détaillée n'a été publiée	35
4.3.4.2	Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand des données détaillées ont été publiées.....	36
4.3.5	Transformation (<i>transformation</i>) et ancienneté	36
4.3.6	Taxes	36
4.4	Remplacement.....	37
4.4.1	Remarques préliminaires.....	37
4.4.2	Principe et effets	37
4.4.3	Procédure	38
4.4.4	Taxes	38
4.4.5	Publication	39
4.4.6	Remplacement et ancienneté.....	39
4.4.7	Remplacement et transformation (<i>transformation</i>).....	39
4.4.8	Remplacement et transformation (<i>conversion</i>)	39

Cette partie des directives porte sur l'examen de marques internationales. Pour plus d'informations sur les aspects procéduraux traditionnels, veuillez vous reporter également aux autres parties pertinentes des directives (examen, opposition, annulation, etc.).

1 Introduction

Cette partie des directives a pour objet d'expliquer les conséquences pratiques du lien entre la marque communautaire et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le «protocole de Madrid») sur les procédures et normes d'examen et d'opposition à l'Office. La section 2 est consacrée aux missions de l'Office comme office d'origine, c'est-à-dire concernant des demandes internationales «sortantes». La section 3 porte sur ses missions comme office désigné, c'est-à-dire concernant des enregistrements internationaux «entrants» désignant l'Union européenne. La section 4 porte sur la transformation (*conversion*), la transformation (*transformation*) et le remplacement.

Les directives n'entendent, ni ne peuvent, élargir ou réduire la substance du nouveau Titre XIII du RMC et des règles 102 à 126 du REMC. L'Office est également lié par les dispositions du protocole de Madrid et par le règlement d'exécution commun («REC»). Il pourra aussi être fait référence au «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'OMPI chaque fois que les directives ne souhaitent pas en répéter le contenu.

2 L'Office comme office d'origine

Les missions de l'Office comme office d'origine consistent essentiellement à :

- examiner et transmettre les demandes internationales;
- examiner et transmettre les désignations postérieures;
- traiter les avis d'irrégularité émis par l'OMPI;
- notifier à l'OMPI certains faits affectant la marque de base pendant la période de dépendance de cinq ans;
- transmettre certaines demandes de modifications au registre international.

2.1 Examen et transmission de demandes internationales

Article 146 du RMC Règle 102, paragraphe 3, du REMC
--

Les demandes internationales déposées auprès de l'Office requièrent:

- le paiement de la taxe de traitement;
- l'existence d'un ou de plusieurs enregistrements ou demandes de marques communautaires de base (la ou les «marques de base»);
- une identité entre la demande internationale et la ou les marques de base;
- de compléter correctement le formulaire MM2 ou EM2;
- une habilitation à déposer la demande internationale par l'intermédiaire de l'Office.

2.1.1 Identification de demandes internationales

Une demande internationale est identifiée dans la base de données de l'Office par le numéro de la demande/marque communautaire de base, suivi du suffixe **_01** (par ex. 012345678**_01**) s'il s'agit d'une première demande internationale. Les demandes ultérieures fondées sur la même demande/marque communautaire de base seront identifiées par **_02**, **_03**, etc. Les demandes internationales fondées sur plusieurs demandes/marques communautaires sont identifiées par le numéro du titulaire des demandes/marques communautaires.

À réception d'une demande internationale, l'examineur envoie un reçu au demandeur en lui indiquant le numéro de dossier.

2.1.2 Taxes

2.1.2.1 Taxe de traitement

Articles 147, paragraphe 5, et 150 du RMC
Article 2, paragraphe 31, du RTMC
Règles 103, paragraphe 1, et 104 du REMC

Une demande internationale n'est considérée comme déposée qu'après acquittement de la taxe de traitement de 300 euros.

La taxe de traitement est réglée à l'Office par l'un des moyens de paiement acceptés (pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, paragraphe 2, Moyens de paiement).

Si le demandeur choisit de fonder la demande internationale sur une marque communautaire après son enregistrement, la demande d'enregistrement international est réputée avoir été reçue à la date d'enregistrement de la marque communautaire; par conséquent, la taxe de traitement est due à la date d'enregistrement de la marque communautaire.

Les moyens de paiement utilisés peuvent être communiqués à l'Office en cochant les cases appropriées sur le formulaire EM2 ou en remettant cette information dans le courrier accompagnant le formulaire MM2.

Si, lors de l'examen de la demande internationale, l'examineur constate que la taxe de traitement n'a pas été acquittée, il en informe le demandeur et lui demande d'y remédier dans un délai de deux mois. Si un paiement est effectué dans le délai de deux mois prescrit par l'Office, la date de réception que l'Office communique à l'OMPI est la date à laquelle l'Office a perçu le paiement. À défaut de paiement dans le délai de deux mois prescrit, l'Office informe le demandeur que la demande internationale est réputée ne pas avoir été déposée et il clôt le dossier.

2.1.2.2 Taxes internationales

Toutes les taxes internationales sont réglées directement à l'OMPI. Aucune taxe directement payable à l'OMPI n'est collectée par l'Office. Toute taxe réglée par erreur à l'Office est remboursée à l'expéditeur.

Si le demandeur utilise le formulaire EM2, la feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire MM2 de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée à l'OMPI. Un calculateur de taxes est disponible sur le site internet de l'OMPI.

2.1.3 Formulaires

Article 147, paragraphe 1, du RMC
Règles 83, paragraphe 2, point b), et 103, paragraphe 2, point a), du REMC

Il est impératif d'utiliser l'un des formulaires officiels, à savoir le formulaire MM2 de l'OMPI, disponible en anglais, français ou espagnol, ou le formulaire EM2 de l'Office (adaptation du MM2 par l'Office), disponible dans toutes les langues de l'Union européenne. Les demandeurs ne peuvent pas utiliser d'autres formulaires ou modifier le contenu et la présentation des formulaires. Toutefois, le formulaire MM2 de l'OMPI et le formulaire EM2 de l'Office sont disponibles au format .doc, qui permet de saisir autant de texte que nécessaire pour chaque rubrique.

Si la demande est déposée dans une langue qui n'est pas l'une des langues du protocole de Madrid (anglais, français, espagnol), le demandeur doit indiquer dans laquelle de ces trois langues la demande doit être transmise à l'OMPI. Toutes les rubriques du formulaire doivent être complétées dans la même langue; il n'est pas possible de choisir une autre langue que celle du formulaire.

L'Office recommande d'utiliser le formulaire EM2 de l'Office. Le formulaire EM2 de l'Office, en anglais, français et espagnol, a quasiment la même présentation et la même numérotation que le formulaire MM2 de l'OMPI, mais il est adapté à l'environnement de la marque communautaire:

- les demandeurs peuvent indiquer des informations de paiement (rubrique 0.4) à l'Office dans la rubrique introductive 0 et le nombre de pages (rubrique 0.5) que contient la demande;
- certains choix sont limités à ce qui est applicable à l'Office (par ex. l'Office est toujours l'office d'origine (rubrique 1) et le demandeur doit être un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne (rubrique 3));
- la rubrique 4b a été insérée pour inclure le mandataire devant l'Office;
- la reproduction de la marque ne doit pas nécessairement être soumise à la rubrique 7, puisque l'Office utilisera la reproduction disponible dans la demande/marque communautaire de base;
- la possibilité de demander une protection pour les mêmes produits et services que ceux contenus dans la marque de base en cochant une case a été ajoutée à la rubrique 10;

- dans la mesure où une propre désignation n'est pas possible, l'Union européenne ne figure pas dans la liste des parties contractantes devant être désignées à la rubrique 11;
- la rubrique 13 a été supprimée car l'Office certifie la demande internationale par voie électronique.

Si le demandeur choisit le formulaire EM2 de l'Office dans une autre version que la version anglaise, française ou espagnole, les sections suivantes du formulaire doivent être complétées:

- cocher les cases à la rubrique 0.1 pour indiquer la langue du protocole de Madrid dans laquelle la demande internationale doit être transmise à l'OMPI;
- cocher les cases à la rubrique 0.2 pour sélectionner la langue dans laquelle l'Office doit communiquer avec le demandeur sur les questions relatives à la demande internationale, à savoir la langue dans laquelle est déposée la demande internationale ou la langue dans laquelle elle doit être transmise à l'OMPI (voir la deuxième phrase de l'article 147, paragraphe 1, du RMC);
- cocher des cases à la rubrique 0.3 pour indiquer si une traduction de la liste des produits et services est jointe ou si l'Office est autorisé à produire la traduction;
- une rubrique finale A avec des cases à cocher pour indiquer les annexes (traductions jointes).

Les cases correspondant aux rubriques 0.1, 0.2 et 0.3 doivent être cochées. Si aucune case n'est cochée à la rubrique 0.2, l'Office communiquera avec le demandeur dans la langue du formulaire EM2.

Toutes les rubriques applicables du formulaire doivent être complétées selon les indications fournies sur le formulaire lui-même et dans le «Guide pour l'enregistrement international des marques» publié par l'OMPI.

2.1.3.1 Habilitation à déposer une demande

Article 2, paragraphe 1, point i), du protocole de Madrid

Il convient de fournir une indication concernant l'habilitation à déposer une demande à la rubrique 3 du formulaire officiel. Un demandeur est habilité à déposer une demande auprès de l'Office comme office d'origine s'il est un ressortissant d'un État membre ou s'il a son domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre. Le demandeur peut choisir sur quel(s) critère(s) fonder l'habilitation à déposer une demande. Par exemple, un ressortissant danois domicilié en Allemagne peut choisir de fonder l'habilitation à déposer une demande sur sa nationalité ou son domicile. Un ressortissant français domicilié en Suisse est uniquement habilité à déposer une demande au titre de sa nationalité (dans ce cas, toutefois, un représentant devant l'Office doit être nommé). Une société suisse sans domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre n'est pas habilitée à déposer une demande internationale par l'intermédiaire de l'Office.

Lorsque les demandeurs sont multiples, chacun doit remplir au moins l'un des critères d'habilitation.

L'expression «établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État membre» doit être interprétée de la même façon que dans d'autres circonstances, comme par exemple dans le contexte d'une représentation professionnelle (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle, paragraphe 3.1.1).

2.1.3.2 Marque de base

Règle 103, paragraphe 2, points c), d) et e), du REMC
Règle 9, paragraphe 4, points a) (v), (vii), (vii bis à xii), règle 11, paragraphe 2, du REC

Le système de Madrid repose sur l'exigence d'une demande ou d'un enregistrement de marque nationale ou régionale de base. Conformément au protocole de Madrid, une demande internationale peut être fondée sur une marque qui a déjà été enregistrée («enregistrement de base») ou sur une demande de marque («demande de base») à quelque stade que ce soit de la procédure d'examen de la marque.

Un demandeur peut choisir de fonder sa demande internationale sur plusieurs marques de base dès lors qu'il est le demandeur/titulaire de toutes les demandes/marques communautaires de base même si, bien que contenant des marques identiques, les produits et services couverts sont différents.

Toutes les demandes/marques communautaires de base doivent avoir reçu une date de dépôt et doivent être en vigueur.

Le demandeur international doit être identique au titulaire/demandeur de la marque communautaire. La demande internationale ne peut pas être déposée par un licencié ou une société affiliée du titulaire de la ou des marques de base. Une objection à cet égard peut être corrigée par le transfert de la marque de base au demandeur international ou par l'enregistrement d'un changement de nom, le cas échéant (voir Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 3, Marques communautaires en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert). Lorsqu'il existe plusieurs titulaires ou demandeurs concernant la ou les demandes/marques communautaires de base, la demande internationale doit être soumise par les mêmes personnes.

La reproduction de la marque doit être identique. Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants:

- La rubrique 7 c) du formulaire officiel doit être cochée si la marque est en caractères standard (marque verbale).
- La rubrique 8 a) du formulaire officiel prévoit la possibilité de revendiquer une couleur. Si la ou les demandes/marques communautaires de base contiennent une indication de couleurs, la même indication doit être reprise dans la demande internationale (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphe 11). Si la ou les demandes/marques communautaires de base sont en couleur mais ne contiennent pas d'indication de couleurs, le demandeur peut choisir d'indiquer les couleurs pour la demande internationale.

- Si la marque de base est
 - une marque consistant en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telle;
 - une marque tridimensionnelle;
 - une marque sonore; et/ou
 - une marque collective;

la demande internationale doit être identique et la rubrique 7 d) ou 9 d) doit être cochée. Si la marque de base est une marque sonore, seule la représentation graphique, c'est-à-dire la notation musicale, sera transmise à l'OMPI puisque celui-ci n'accepte pas les fichiers sonores électroniques.

- Si la marque de base comprend une description, celle-ci peut être incluse dans la demande internationale (rubrique 9 e)). Toutefois, il est possible de ne pas insérer de description de la marque dans la demande internationale si la ou les marques de base n'en contiennent pas.
- Il est possible d'inclure une indication même si la ou les marques de base n'en contiennent pas (rubrique 9 g)).
- L'OMPI exige une transcription en caractères latins si la marque contient des caractères non latins. En l'absence de transcription, l'OMPI soulève une irrégularité qui doit être corrigée directement par le demandeur. Cela vaut pour tous les types de marques, et pas uniquement pour les marques verbales.

La liste des produits et services doit être identique à la liste contenue dans la ou les marques de base à la date de dépôt de la demande internationale ou plus restreinte que celle-ci.

- Le demandeur doit présenter la liste des produits et services par classe (rubrique 10).
- La liste peut aussi être limitée pour certaines parties désignées.

Si le demandeur ne fournit pas de traduction dans la langue de l'OMPI choisie (anglais, français ou espagnol), mais autorise l'Office à fournir la traduction ou à utiliser la traduction existante pour la ou les marques de base, il n'est pas consulté au sujet de la traduction.

2.1.3.3 Revendication de priorité

Si une priorité est revendiquée dans la rubrique 6 du formulaire officiel, l'office auprès duquel la marque antérieure a été déposée, le numéro de la marque (le cas échéant) et la date de dépôt doivent être indiqués. Aucun document de priorité ne doit être présenté. Si la marque antérieure invoquée comme droit de priorité afférent à une demande internationale ne porte pas sur tous les produits et services, il convient d'indiquer les produits et services concernés. Si la priorité est revendiquée sur le fondement de plusieurs marques antérieures de dates différentes, il convient d'indiquer les produits et services auxquels se rapporte chaque marque antérieure. En principe, la validité de la revendication ne sera pas contestée par l'examineur puisque, dans la plupart des cas, la demande/marque communautaire de base est la première marque pour laquelle une priorité est revendiquée, ou la priorité d'une autre marque antérieure

a déjà été revendiquée et examinée en relation avec la demande/marque communautaire de base. Toutefois, si des éléments du dossier démontrent qu'une priorité est revendiquée pour un droit qui n'est pas une première marque, l'examineur soulève une objection et demande la suppression de la revendication de priorité.

2.1.3.4 Parties contractantes désignées

Une demande internationale déposée auprès de l'Office est exclusivement soumise au protocole de Madrid. Seules des parties contractantes ayant ratifié le protocole de Madrid peuvent être désignées, peu importe qu'elles soient aussi liées par l'Arrangement de Madrid.

2.1.3.5 Signature

Règle 9, paragraphe 2, point b), du REC

La signature à la rubrique 12 du formulaire officiel est facultative dans la mesure où les données seront uniquement transférées par voie électronique à l'OMPI, et non sous forme de document original ou télécopie du formulaire.

2.1.3.6 Formulaire de désignation des États-Unis

Si les États-Unis d'Amérique sont désignés, il convient de joindre un formulaire MM18 de l'OMPI dûment complété et signé (voir rubrique 11, note de bas de page **). Ce formulaire, qui contient la déclaration d'intention d'utiliser la marque, est uniquement disponible en anglais et doit être soumis dans cette langue, quelle que soit la langue de la demande internationale.

2.1.4 Examen de la demande internationale par l'Office

Article 147 du RMC Règles 103, paragraphe 2, et 104 du REMC Article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid

Si l'examen de la demande internationale révèle des irrégularités, l'Office invite le demandeur à y remédier dans un délai d'un mois. En principe, ce bref délai doit permettre à l'Office de transmettre la demande internationale à l'OMPI dans les deux mois suivant la date de réception et, par conséquent, de maintenir cette date comme date de l'enregistrement international.

Les examinateurs peuvent essayer de résoudre des irrégularités mineures ou chercher à obtenir des explications par téléphone afin d'accélérer le processus.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, l'Office indique au demandeur qu'il refuse de transmettre la demande internationale à l'OMPI. La taxe de traitement n'est pas remboursée.

Ceci n'empêche pas le dépôt d'une autre demande internationale à une date ultérieure.

Dès que l'Office constate que la demande internationale est en ordre, il la transmet à l'OMPI par voie électronique, à l'exception des documents tels que la feuille de calcul des taxes ou le formulaire MM18, qui sont transmis en tant que pièces jointes numérisées. La transmission électronique contient la certification par l'office d'origine visée à l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Madrid.

2.1.5 Irrégularités constatées par l'OMPI

Règles 11, paragraphe 4, 12 et 13 du REC

Si l'OMPI détecte des irrégularités dans la demande, il délivre un avis d'irrégularité qui est transféré au demandeur et à l'Office en qualité d'office d'origine. Selon leur nature, les irrégularités doivent être corrigées par l'Office ou par le demandeur. Les irrégularités relatives au paiement des taxes internationales doivent être corrigées par le demandeur. Toutes les irrégularités visées à la règle 11, paragraphe 4, du REC, doivent être corrigées par l'Office.

En cas d'irrégularités dans la classification des produits et services, dans l'indication des produits et services ou les deux, le demandeur ne peut pas présenter ses arguments directement à l'OMPI, mais doit les communiquer par l'intermédiaire de l'Office. Dans ce cas, l'Office transmet telle quelle la communication du demandeur à l'OMPI, puisque l'Office n'utilise ni la possibilité prévue à la règle 12, paragraphe 2, du REC, d'exprimer un avis différent, ni celle prévue à la règle 13, paragraphe 2, du REC, de faire une proposition de correction de l'irrégularité.

2.2 Désignations postérieures

Article 149 du RMC
Règles 1, point xxvi bis, et 24, paragraphe 2, du REC
Article 2, paragraphe 1, point (ii), du protocole de Madrid
Règles 83, paragraphe 2, point b), 105, paragraphe 1, points a), c) et d), et paragraphes 2 et 4, du REMC

Dans le cadre du système de Madrid, le titulaire d'un enregistrement international peut étendre la portée géographique de la protection d'un enregistrement. Il existe une procédure particulière appelée «désignation postérieure à un enregistrement» qui étend la portée de la demande internationale à d'autres membres de l'Union de Madrid pour lesquels aucune désignation n'avait encore été enregistrée ou dont la désignation antérieure n'est plus valable.

Contrairement aux demandes internationales, les désignations postérieures ne doivent pas impérativement être déposées par l'intermédiaire de l'office d'origine, mais peuvent être présentées directement à l'OMPI. Le dépôt direct auprès de l'OMPI est recommandé pour accélérer le processus.

Si un enregistrement international est transféré à une personne qui n'est pas habilitée à effectuer une désignation postérieure par l'intermédiaire de l'Office, la demande relative à une telle désignation postérieure ne peut être déposée par l'intermédiaire de l'Office mais doit l'être par l'intermédiaire de l'OMPI ou de l'office d'origine.

correspondant (pour de plus amples informations sur l'habilitation à déposer une demande, se reporter au paragraphe 2.1.3.1 ci-dessus).

Les désignations postérieures peuvent uniquement intervenir après le dépôt d'une demande internationale et après l'enregistrement international en résultant.

Les désignations postérieures ne sont pas soumises au paiement d'une taxe de traitement à l'Office.

Les désignations postérieures doivent être déposées au moyen du formulaire officiel: le formulaire MM4 de l'OMPI en anglais, français ou espagnol, ou le formulaire EM4 de l'Office dans les autres langues de l'Union européenne. Il n'existe pas de formulaire spécifique de l'Office en anglais, français et espagnol dans la mesure où aucune indication particulière n'est nécessaire pour l'Office dans ces langues, le formulaire MM4 de l'OMPI étant donc suffisant.

La feuille de calcul des taxes (annexe au formulaire MM4 de l'OMPI) doit être soumise dans la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Le demandeur peut également joindre une copie du paiement à l'attention de l'OMPI. Toutefois, l'Office ne vérifie pas si la feuille de calcul des taxes est jointe, si elle a été correctement remplie ou si le montant des taxes internationales a été correctement calculé. Toute question concernant le montant des taxes internationales et les moyens de paiement associés doit être adressée au Bureau international. Un calculateur de taxes est disponible sur le site internet de l'OMPI.

Dans les formulaires MM4 ou EM4, les indications requises sont limitées à des indications concernant le demandeur et son habilitation à déposer une demande, le représentant, la liste des produits et services, et la désignation de parties contractantes supplémentaires au protocole de Madrid. Ces indications doivent être fournies comme dans le formulaire MM2. La seule différence concernant l'habilitation à déposer une demande est qu'une désignation postérieure peut être déposée à l'Office si la demande internationale est transférée à une personne qui est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou qui a son domicile ou un établissement au sein de l'Union européenne (l'Office comme «office de la partie contractante du titulaire»).

Une désignation postérieure permet également d'étendre la portée des produits et/ou services d'une partie contractante faisant l'objet d'une désignation antérieure en relation au même enregistrement international.

La liste des produits et services peut être la même que dans l'enregistrement international (rubrique 5 a) du formulaire officiel) ou plus restreinte (rubrique 5 b) ou c)). Elle ne peut pas être plus large que l'étendue de la protection de l'enregistrement international, même si elle est couverte par la marque de base.

Par exemple, un enregistrement international pour les classes 18 et 25 avec désignation de la Chine pour la classe 25 peut faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine en relation aux produits de la classe 18. Cependant le même enregistrement international ne pourra pas faire l'objet d'une désignation postérieure de la Chine pour la classe 9, car cette classe n'est pas couverte par l'enregistrement international, même si la marque de base couvrirait cette classe.

Dans le cadre de ces limites, différentes listes peuvent être présentées pour différentes parties contractantes désignées postérieurement.

La marque doit être la même que l'enregistrement international initial.

Les désignations postérieures doivent être effectuées dans la même langue que la demande internationale initiale, faute de quoi l'Office refusera de les transmettre.

Si la demande n'est ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, le demandeur doit cocher la rubrique 0.1 sur le formulaire EM4 de l'Office et indiquer la langue dans laquelle la désignation postérieure doit être transmise à l'OMPI. Cette langue peut être différente de la langue de l'enregistrement international. Les rubriques 0.2 et 0.3 concernant la traduction de la liste des produits et services et la langue de correspondance entre le demandeur et l'Office doivent aussi être complétées.

Si le titulaire/demandeur le souhaite, une désignation postérieure peut prendre effet à l'issue d'une procédure particulière, à savoir l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement en cause ou le renouvellement de l'enregistrement international.

2.3 Notification de faits ayant une incidence sur l'enregistrement de base

Articles 44 et 49 du RMC
Règles 106, paragraphe 1, points a), b) et c), et 106, paragraphes 2, 3 et 4, du REMC

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les marques de base cessent totalement ou partiellement d'exister, l'enregistrement international est annulé dans la même mesure puisqu'il en «dépend». Une telle annulation intervient non seulement en cas d'«attaque centrale» par un tiers, mais également si la ou les marques de base expirent à la suite d'une action ou d'une absence d'action de leur titulaire.

Dans le cas de marques communautaires, ceci couvre les cas où, en tout ou en partie (pour certains produits ou services seulement),

- la ou les demandes/marques communautaires sur lesquelles est fondé l'enregistrement international sont retirées, réputées retirées ou ont été rejetées;
- la ou les marques communautaires sur lesquelles repose l'enregistrement international ont fait l'objet d'une renonciation ou ont été abandonnées, n'ont pas été renouvelées ou ont été déclarées nulles par l'Office ou, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, par un tribunal des marques communautaires.

Lorsque cette situation résulte d'une décision (de l'Office ou d'un tribunal des marques communautaires), la décision doit être définitive.

Si cela survient dans le délai de cinq ans, l'Office doit notifier l'OMPI en conséquence.

L'Office vérifie que la demande internationale a effectivement été enregistrée avant de signifier à l'OMPI que la marque communautaire de base a cessé de produire ses effets.

L'OMPI doit également être informé dans les cas où une procédure a été engagée avant l'expiration du délai de cinq ans, mais n'a pas fait l'objet d'une décision définitive

dans ce délai. Cette notification doit être faite immédiatement à l'expiration du délai de cinq ans. Les situations concernées sont:

- un refus pendant de la demande/marque communautaire de base au titre de motifs absolus (y compris recours formés devant les chambres de recours du Tribunal ou de la Cour de justice);
- une procédure d'opposition pendante (y compris recours formés devant les chambres de recours du Tribunal ou de la Cour de justice);
- une procédure d'annulation pendante devant l'Office (y compris recours formés devant les chambres de recours du Tribunal ou de la Cour de justice);
- une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon contre une marque communautaire, selon le registre des marques communautaires, pendante devant un tribunal des marques communautaires.

Dès lors qu'une décision définitive a été prise ou que la procédure est terminée, une nouvelle notification est envoyée à l'OMPI indiquant si et dans quelle mesure la ou les marques de base ont cessé d'exister ou restent valables.

Si, dans les cinq ans suivant l'enregistrement international, la ou les demandes/marques communautaires de base sont subdivisées ou transférées en partie, ceci doit également être signifié à l'OMPI. Toutefois, de telles situations sont sans effet sur la validité de l'enregistrement international. La notification vise simplement à garder une trace du numéro de la ou des marques sur lesquelles repose l'enregistrement international.

L'Office ne notifie aucun autre changement concernant la ou les marques de base à l'OMPI. Si le demandeur/titulaire souhaite inscrire de tels changements au registre international, il en fait la demande séparément (voir paragraphe 2.4 ci-dessous).

2.4 Communication de modifications ayant une incidence sur la marque internationale

Règle 107 du REMC

Le registre international est tenu par l'OMPI. Les possibles modifications énumérées ci-dessous ne peuvent être enregistrées qu'après l'enregistrement de la marque.

L'Office ne traite pas les demandes de renouvellement ni le paiement de la taxe de renouvellement.

En principe, la plupart des modifications apportées à des enregistrements internationaux peuvent être déposées directement auprès de l'OMPI par le titulaire enregistré de l'enregistrement international ou par l'intermédiaire de l'office d'origine. Toutefois, certaines demandes de modifications peuvent être déposées par une autre partie et par l'intermédiaire d'un autre office, comme exposé ci-dessous.

2.4.1 Cas où les demandes de modifications peuvent être transmises **sans** examen

Règles 20, 20 bis, et 25, paragraphe 1, du REC

Les demandes de modifications ci-dessous concernant un enregistrement international peuvent être présentées à l'Office comme «office de la partie contractante du titulaire»:

- formulaire MM5 de l'OMPI: changement de titulaire, total ou partiel, soumis par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la marque communautaire, cela correspond à un transfert);
- formulaire MM6 de l'OMPI: limitation de la liste des produits et services pour toutes les parties contractantes ou certaines d'entre elles;
- formulaire MM7 de l'OMPI: renonciation à une ou plusieurs parties contractantes (pas toutes);
- formulaire MM8 de l'OMPI: radiation totale ou partielle de l'enregistrement international;
- formulaire MM9 de l'OMPI: changement de nom ou d'adresse du titulaire;
- formulaires MM13/MM14 de l'OMPI: nouvelle licence ou modification d'une licence soumise par le titulaire enregistré de l'enregistrement international;
- formulaire MM15 de l'OMPI: radiation de l'inscription d'une licence
- formulaire MM19 de l'OMPI: restriction du droit de disposition du titulaire soumise par le titulaire inscrit de l'enregistrement international (dans la terminologie de la marque communautaire, cela correspond à un droit réel, une mesure d'exécution forcée ou une procédure d'insolvabilité envisagés aux articles 19, 20 et 21 du RMC).

De telles demandes adressées à l'Office par le titulaire de l'enregistrement international seront simplement transférées à l'OMPI sans examen. Les dispositions du RMC et du REMC relatives aux procédures correspondantes ne s'appliquent pas. En particulier, les règles linguistiques applicables sont celles du REC et aucune taxe ne doit être réglée à l'Office.

Ces demandes ne peuvent être déposées par l'intermédiaire de l'Office que s'il est l'office d'origine ou s'il a acquis compétence à l'égard du titulaire du fait d'un transfert de l'enregistrement international (voir la règle 1, point xxvi bis, du REC). Toutefois, cette condition ne sera pas vérifiée par l'Office puisque celui-ci se contentera de transmettre la requête, qui aurait pu être déposée directement auprès de l'OMPI.

Les possibilités prévues à la règle 20, paragraphe 1, point a), du REC, qui permettent à un office de la partie contractante du titulaire de notifier au Bureau international toute restriction du droit de disposition du titulaire de son propre chef, ne seront pas utilisées.

2.4.2 Cas où les demandes de modifications sont transmises après examen

Règles 20, paragraphe 1, point a), 20 bis, paragraphe 1, et 25, paragraphe 1, point b), du REC
Règle 120 du REMC

Le règlement d'exécution commun dispose que des demandes d'enregistrement de changement de propriétaire, de licence ou de restriction du droit de disposition du

titulaire peuvent uniquement être déposées directement auprès de l'OMPI par le titulaire de l'enregistrement international. Il serait virtuellement impossible d'enregistrer un changement de propriétaire ou de licence à l'OMPI si:

- le titulaire d'origine n'existait plus (fusion, décès); ou
- le titulaire ne coopérait pas avec son licencié, ou (plus probablement encore) avec le bénéficiaire d'une mesure d'exécution forcée.

Pour ces raisons, le nouveau titulaire, le licencié ou le bénéficiaire du droit de disposition n'a pas d'autre choix que de déposer sa demande auprès de l'office de la partie contractante du titulaire. L'OMPI enregistre ces demandes sans examen au fond du fait qu'elles ont été transmises par ledit office.

Pour éviter qu'un tiers ne puisse devenir le titulaire ou le licencié d'un enregistrement international, il est impératif que l'Office examine toutes les demandes présentées par toute autre personne que le titulaire de l'enregistrement international pour déterminer s'il existe une preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit, tel que prévu à la règle 120 du REMC. L'Office se limite à examiner la preuve du transfert, de la licence ou de l'autre droit. La règle 31, paragraphes 1 et 5, du REMC, ainsi que les parties correspondantes des directives de l'Office relatives aux transferts, licences, droits réels, mesures d'exécution forcée et procédures d'insolvabilité, s'appliquent par analogie. Si aucune preuve n'est produite, l'Office refuse de transmettre la demande à l'OMPI.

Une telle décision est susceptible de recours.

À tous les autres égards, les règles du RMC et du REMC ne s'appliquent pas. En particulier, la demande doit être faite dans l'une des langues de l'OMPI et sur l'un des formulaires appropriés de l'OMPI, et aucune taxe n'est payable à l'Office.

3 L'Office en tant qu'office désigné

3.1 Vue d'ensemble

Depuis le 1^{er} octobre 2004, toute personne qui est un ressortissant d'un État membre ou dispose d'un domicile ou d'un établissement commercial dans un État ayant ratifié le protocole de Madrid et qui est le titulaire d'une demande ou d'un enregistrement national dans le même État (une «marque de base») peut, par l'intermédiaire de l'office national auprès duquel la marque de base est demandée ou enregistrée (l'«office d'origine»), déposer une demande internationale ou une désignation postérieure dans laquelle il peut désigner l'Union européenne.

Après examen de la classification et vérification de certaines formalités (y compris paiement de taxes), l'OMPI publie l'enregistrement international dans la Gazette internationale, délivre le certificat d'enregistrement et informe les offices désignés de l'enregistrement international. L'Office reçoit exclusivement sous forme électronique les données provenant de l'OMPI.

L'Office identifie les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne par leur numéro d'enregistrement OMPI précédé d'un «**W**» et d'un **0** s'il s'agit d'un nouvel enregistrement international (par ex. **W01** 234 567) et d'un **1** s'il s'agit d'une désignation postérieure (par ex. **W10** 987 654). Les autres désignations de l'Union européenne pour le même enregistrement international ont pour identifiants **W2**, **W3**,

etc. Lors d'une recherche dans les bases de données en ligne de l'Office, le «W» ne doit cependant pas être indiqué.

L'Office dispose de 18 mois pour informer l'OMPI de tous les motifs possibles de refus de la désignation de l'Union européenne. La période de 18 mois commence à courir à la date de notification de la désignation à l'Office.

Si l'OMPI envoie des corrections qui affectent la marque elle-même, les produits et services ou la date de désignation, il appartient à l'Office de décider si une nouvelle période de 18 mois doit commencer à courir à partir de la date de la nouvelle notification. Si une correction n'affecte qu'une partie des produits et services, le nouveau délai s'applique à cette partie seulement et l'Office doit republier en partie l'enregistrement international dans le Bulletin des marques communautaires et rouvrir le délai d'opposition pour cette seule partie des produits et services.

Les missions principales exercées par l'Office en qualité d'office désigné sont:

- première republication des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne;
- rédaction de rapports de recherche communautaires;
- examen de formalités, y compris revendications d'ancienneté;
- examen des motifs absolus;
- examen d'oppositions contre des enregistrements internationaux;
- traitement de communications provenant de l'OMPI concernant des changements apportés aux enregistrements internationaux.

3.2 Représentation professionnelle

Articles 92, paragraphe 2, et 93 du RMC

En principe, il n'est pas nécessaire pour le titulaire de l'enregistrement international de nommer un représentant devant l'Office.

Les titulaires non européens sont cependant tenus d'être représentés (a) suite à un refus provisoire, (b) pour déposer des revendications d'ancienneté directement auprès de l'Office ou (c) suite à une objection concernant une revendication d'ancienneté (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle, et articles 92 et 93 du RMC).

Si le titulaire non européen de l'enregistrement international a nommé un représentant devant l'OMPI qui figure aussi dans la base de données des représentants tenue par l'Office, celui-ci est automatiquement considéré comme le représentant du titulaire de l'enregistrement international devant l'Office.

Si le titulaire non européen de l'enregistrement international n'a pas nommé de représentant ou a nommé un représentant devant l'OMPI qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, toutes les notifications de refus provisoire ou d'objection contiennent une invitation à nommer un représentant, conformément aux articles 92 et 93 du RMC. Pour de plus amples informations sur la représentation dans le cadre de chaque procédure devant l'Office, se reporter aux paragraphes 3.3.3, 3.4 et 3.6.6 ci-dessous.

3.3 Première republication, recherches et formalités

3.3.1 Première republication¹

Article 152 du RMC

À réception, les enregistrements internationaux sont immédiatement republiés dans la Partie M.1 du Bulletin des marques communautaires, sauf si la deuxième langue n'a pas été indiquée.

La publication est limitée à des données bibliographiques, à la reproduction de la marque et aux numéros de classes. Elle n'inclut pas la liste complète des produits et services. Cela signifie, en particulier, que l'Office ne traduit pas les enregistrements internationaux ou la liste des produits et services. La publication indique également la première et la deuxième langues de l'enregistrement international et contient une référence à la publication de l'enregistrement international dans la Gazette de l'OMPI, qu'il convient de consulter pour de plus amples informations. Il est renvoyé au Bulletin des marques communautaires sur le site internet de l'Office pour d'autres informations.

À compter de la date de la première republication, l'enregistrement international produit les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire publiée.

3.3.2 Recherches

Article 155 du RMC

Comme pour les dépôts de marques communautaires directes, l'Office rédige un rapport de recherche communautaire pour chaque enregistrement international qui cite des marques communautaires similaires et des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne. Les titulaires des marques antérieures cités dans le rapport reçoivent un courrier d'information conformément à l'article 155, paragraphe 4, du RMC. En outre, sur demande du titulaire international, l'Office envoie l'enregistrement international aux offices nationaux participants aux fins de recherches nationales (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures).

La demande de recherche nationale doit être déposée directement auprès de l'Office. Les titulaires d'enregistrements nationaux désignant l'Union européenne doivent demander les recherches nationales et acquitter la taxe correspondante dans un délai d'un mois suivant la notification de la désignation à l'Office par l'OMPI. En cas de paiement tardif ou de non-paiement de taxes de recherche, il est procédé comme si la demande de recherches nationales n'avait pas été déposée et seul le rapport de recherche communautaire est établi.

Le paiement peut intervenir à l'aide de l'un quelconque des moyens de paiement acceptés par l'Office (pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, paragraphe 2).

¹ Les enregistrements internationaux sont tout d'abord publiés à la Gazette internationale, puis «republiés» par l'Office.

Les rapports de recherche sont envoyés directement au titulaire de l'enregistrement international ou, si celui-ci a nommé un représentant devant l'OMPI, audit représentant, peu importe l'endroit où il se trouve. Le titulaire n'est pas tenu de nommer un représentant devant l'Office aux seules fins de la réception du rapport de recherche ou de la demande de recherches nationales.

3.3.3 Examen des formalités

L'examen des formalités par l'Office concernant des enregistrements internationaux se limite à vérifier si une deuxième langue a été indiquée, si la demande porte sur une marque collective et s'il existe des revendications d'ancienneté. L'Office ne contrôle pas la classification des produits et services effectuée par l'OMPI.

3.3.3.1 Langues

Article 119, paragraphes 3 et 4, du RMC
Règles 96, paragraphe 1, 112 et 126 du REMC
Règle 9, paragraphe 5, point g) (ii), du REC

La règle 9, paragraphe 5, point g) (ii), du REC, et la règle 126 du REMC, imposent au demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union européenne d'indiquer une deuxième langue, différente de la première, choisie parmi les quatre autres langues de l'Office, en cochant la case correspondante dans la section consacrée aux parties contractantes des formulaires MM2/MM3 ou MM4 de l'OMPI.

Conformément à la règle 126 du REMC, la langue de dépôt de la demande internationale est la langue de la procédure au sens de l'article 119, paragraphe 4, du RMC. Si la langue choisie par le titulaire de l'enregistrement international dans des procédures écrites n'est pas la langue de la demande internationale, le titulaire doit fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois suivant la présentation du document original. À défaut de réception de la traduction dans ce délai, le document original est réputé ne pas avoir été reçu par l'Office.

La deuxième langue indiquée dans la demande internationale est la deuxième langue au sens de l'article 119, paragraphe 3, du RMC, c'est-à-dire une éventuelle langue de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance ou d'annulation devant l'Office.

S'il n'a pas été indiqué de deuxième langue, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire un délai de deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'Office, conformément à la règle 112 du REMC. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté devant l'Office et si son représentant devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, la notification du refus provisoire invite le titulaire à nommer un représentant conformément aux articles 92 et 93 du RMC. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'Office.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un représentant devant l'Office, le cas échéant, l'enregistrement international fait l'objet d'une republication.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée et/ou si aucun représentant n'est nommé (le cas échéant), l'Office confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international. Le titulaire dispose de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est finale, l'Office informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

3.3.3.2 Marques collectives

Articles 66 et 67 du RMC
Règles 43 et 121, paragraphes 1, 2 et 3, du REMC

Il n'existe que deux types de marques dans le système de la marque communautaire: les marques individuelles et les marques collectives (pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités).

Le formulaire de demande internationale ne contient qu'une seule indication regroupant les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie. Par conséquent, si l'enregistrement international désignant l'Union européenne est fondé sur une marque de certification, marque de garantie ou marque collective nationale, celle-ci est identifiée comme une marque collective devant l'Office, ce qui entraîne l'acquittement de taxes plus élevées.

Les conditions applicables aux marques collectives communautaires s'appliquent aussi aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne comme marques collectives.

Conformément à la règle 121, paragraphe 2, du REMC, le titulaire doit présenter le règlement d'usage de la marque directement à l'Office dans les deux mois suivant la date à laquelle le Bureau international notifie la désignation à l'Office.

Si, dans ce délai, le règlement d'usage n'a pas été présenté ou contient des irrégularités, ou si le titulaire ne satisfait pas aux exigences de l'article 66, l'examineur délivre un refus provisoire de protection et accorde au titulaire deux mois pour y remédier à compter de la date d'émission du refus provisoire par l'Office, conformément à la règle 121, paragraphe 3, du REMC. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté devant l'Office et si son représentant devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, la notification du refus provisoire invite le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles 92 et 93 du RMC. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'Office.

Si, dans le délai prescrit, le titulaire de l'enregistrement international corrige l'irrégularité et satisfait à l'exigence de nommer un mandataire devant l'Office, le cas échéant, l'enregistrement international est effectué.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée et/ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), l'Office confirme le refus au titulaire de l'enregistrement international et lui accorde un délai de deux mois pour former un recours. Dès lors que la décision est définitive, l'Office informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire.

Si la réponse au refus provisoire contient des éléments confirmant à l'Office que la marque de base est une marque de certification ou marque de garantie et que le titulaire de l'enregistrement international ne remplit pas les conditions pour être titulaire d'une marque collective communautaire, l'Office examine la désignation comme marque individuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est informé en conséquence et obtient le remboursement de la différence en euros entre la taxe due pour une désignation individuelle de l'Union européenne et celle due pour une désignation collective.

3.3.3.3 Revendications d'ancienneté

Revendications d'ancienneté déposées avec la désignation

Article 153, paragraphe 1, du RMC
Règles 9, paragraphe 3, point d), et paragraphe 7, 108 et 109, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du REMC
Règles 9, paragraphe 5, point g) (i), et 21 bis du REC

Un demandeur qui désigne l'Union européenne dans une demande internationale ou une désignation postérieure peut revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre. Une telle revendication doit être présentée au moyen du formulaire MM17 annexé à la demande internationale ou à la demande de désignation postérieure, qui doit indiquer pour chaque revendication:

- l'État membre de l'Union européenne dans lequel le droit antérieur est enregistré;
- le numéro d'enregistrement;
- la date de dépôt de l'enregistrement correspondant.

Il n'existe pas de disposition équivalente à la règle 8, paragraphe 2, du REMC, applicable aux dépôts de marques communautaires directes.

Il n'est pas nécessaire de joindre des certificats ou documents à l'appui des revendications d'ancienneté au formulaire MM17 puisque l'OMPI ne les transfère pas à l'Office.

Les revendications d'ancienneté présentées avec la demande internationale ou la désignation postérieure sont examinées de la même façon que les revendications d'ancienneté présentées avec une demande de marque communautaire. Pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté dans des procédures devant l'Office et si son mandataire devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des mandataires tenue par l'Office, le titulaire est aussi invité à nommer un mandataire devant l'Office.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'Office, les offices de propriété intellectuelle concernés en sont informés. Il n'est pas nécessaire d'informer l'OMPI dans la mesure où aucune modification du registre international n'est requise.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée et/ou si aucun mandataire n'est nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté s'éteint conformément à la règle 109, paragraphe 2, du REMC. Le titulaire de l'enregistrement international peut demander une décision, qui est susceptible de recours. Dès lors que la décision est définitive, l'Office informe l'OMPI de toute déchéance, tout refus ou toute annulation du droit d'ancienneté ou de tout retrait de la revendication d'ancienneté. De telles modifications sont inscrites au registre international et publiées par l'OMPI.

Revendications d'ancienneté déposées directement auprès de l'Office

Article 153, paragraphe 2, du RMC Règle 110, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, du REMC Règle 21 bis, paragraphe 2, du REC
--

Le titulaire de l'enregistrement international peut aussi revendiquer l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre directement auprès de l'Office au moment de la publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté dans des procédures devant l'Office et si son représentant devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, l'Office invite le titulaire à nommer un représentant mandataire, conformément aux articles 92 et 93 du RMC.

La réponse doit être adressée à l'Office.

Toute revendication d'ancienneté présentée dans l'intervalle entre le dépôt de la demande internationale et la publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international est réputée avoir été reçue par l'Office à la date de publication de l'acceptation définitive de l'enregistrement international et, par conséquent, sera examinée par l'Office après cette date.

S'il est nécessaire de produire des documents à l'appui de la revendication d'ancienneté ou si la demande contient des irrégularités, l'examineur délivre au titulaire de l'enregistrement international une notification d'irrégularités dans laquelle il lui accorde un délai de deux mois pour y remédier. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté dans des procédures devant l'Office et si son représentant devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, le titulaire est aussi invité à nommer un représentant devant l'Office.

Si la revendication d'ancienneté est acceptée par l'Office, celui-ci en informe l'OMPI, qui inscrit cet élément au registre international et le publie.

Les offices de propriété intellectuelle concernés sont informés conformément à la règle 110, paragraphe 6, du REMC.

Si l'irrégularité n'est pas corrigée et/ou si un représentant n'est pas nommé (le cas échéant), le droit d'ancienneté est refusé et le titulaire de l'enregistrement international bénéficie d'un délai de deux mois pour former un recours. Dans ce cas, l'OMPI n'est pas informé. Il en va de même si la revendication d'ancienneté est abandonnée.

3.4 Motifs absolus de refus

Article 154, paragraphe 1, du RMC
Règles 112, paragraphe 5, et 113 du REMC

Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne font l'objet d'un examen relatif aux motifs absolus de refus comme les demandes de marques communautaires directes (pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus et marques communautaires collectives).

Si l'Office conclut que la marque peut bénéficier d'une protection, il envoie un statut provisoire de la marque à l'OMPI, indiquant que l'examen d'office a été effectué, mais que l'enregistrement international est toujours ouvert aux oppositions ou observations de tiers. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international.

Si l'Office conclut que la marque ne peut bénéficier d'une protection, il envoie un refus provisoire de protection accordant au titulaire deux mois à compter de la date d'envoi du refus provisoire pour formuler des observations. Si le titulaire de l'enregistrement international est tenu d'être représenté dans des procédures devant l'Office et si son représentant devant l'OMPI ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, la notification du refus provisoire invite aussi le titulaire à nommer un représentant, conformément aux articles 92 et 93 du RMC. Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. La réponse au refus provisoire doit être adressée à l'Office.

Si l'objection est abandonnée à l'issue du réexamen, l'examineur délivre un statut provisoire de la marque à l'OMPI, dès lors que le délai d'opposition est toujours ouvert.

Si l'Office n'a pas délivré de refus provisoire avant le début du délai d'opposition (six mois après la republication), l'examen des motifs absolus est réputé clos. L'Office envoie donc un statut provisoire de la marque à l'OMPI.

Après envoi du refus provisoire, tout nouvel examen est identique à celui d'une demande de marque communautaire directe; des échanges directs avec le titulaire ou son représentant interviennent aussi souvent que nécessaire.

Les réponses reçues par le titulaire de l'enregistrement international ou son représentant ne sont pas traitées s'ils sont tous deux situés en dehors de l'Union européenne.

Si le titulaire ne parvient pas à lever les objections ou à convaincre l'examineur qu'elles sont infondées, ou s'il s'abstient de répondre à l'objection, le refus est confirmé comme indiqué dans le refus provisoire. En d'autres termes, si le refus provisoire ne concerne qu'une partie des produits et services, seuls les produits et services en question sont refusés, tandis que les autres sont acceptés. Le titulaire de l'enregistrement international dispose de deux mois pour former un recours.

Dès lors que la décision est définitive et si le refus est total, l'Office informe l'OMPI de la confirmation du refus provisoire. Si les motifs absolus de refus sont uniquement partiels, la communication est remise à l'OMPI à l'issue de toutes les autres

procédures (oppositions) ou à l'expiration du délai d'opposition, sans réception d'opposition (voir point 3.9 ci-dessous).

3.5 Observations de tiers

Article 40 du RMC Règle 112, paragraphe 5, du REMC

Des observations de tiers peuvent être valablement déposées auprès de l'Office à compter de la date de notification de l'enregistrement international à l'Office et au moins jusqu'à la fin du délai d'opposition et, si une opposition a été formée, tant que celle-ci est pendante, mais pas au-delà de la période de 18 mois dont dispose l'Office pour informer l'OMPI des motifs de refus possibles (voir paragraphe 3.1 ci-dessus).

Si des observations de tiers sont reçues avant que l'Office ne communique le résultat de l'examen des motifs absolus à l'OMPI et si l'Office considère les observations justifiées, un refus provisoire est émis sans mention des observations de tiers.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un refus provisoire sur le fondement de motifs absolus en rapport avec des produits et services autres que ceux sur lesquels portent les observations et si l'Office considère les observations justifiées, un nouveau refus provisoire est émis sans mention des observations de tiers.

Si des observations de tiers sont reçues après l'émission d'un statut provisoire de la marque et si l'Office considère qu'elles sont justifiées, un refus provisoire postérieur aux observations de tiers est émis. Les observations sont jointes au refus provisoire.

La procédure d'examen ultérieure est identique à la procédure décrite dans les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédure, paragraphe 3.1, Aspects procéduraux relatifs aux observations de tiers et à l'examen des motifs absolus.

Si l'Office considère les observations injustifiées, elles sont simplement transférées au demandeur sans en informer l'OMPI.

3.6 Opposition

Article 156 du RMC Règles 114 et 115 du REMC

3.6.1 Délai

Des oppositions peuvent être formées contre l'enregistrement international dans un délai de six à neuf mois suivant la date de la première republication. Par exemple, si la première republication intervient le 15 février 2012, le délai d'opposition débute le 16 août 2012 et expire le 15 novembre 2012.

Le délai d'opposition est fixe et indépendant de l'issue de la procédure relative aux motifs absolus. Néanmoins, le début du délai d'opposition dépend du résultat de l'examen des motifs absolus, pour autant que la procédure d'opposition puisse être suspendue en cas d'émission d'un motif absolu de refus.

Des oppositions formées après la republication de l'enregistrement international mais avant le début du délai d'opposition sont conservées et réputées avoir été formées le premier jour du délai d'opposition. Si l'opposition est retirée avant cette date, la taxe d'opposition est remboursée.

Pour de plus amples informations sur la procédure d'opposition, se reporter aux Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales.

3.6.2 Récépissé et notification au titulaire international

Règles 16, point a), et 114, paragraphe 3, du REMC

L'Office envoie un récépissé à l'opposant. Si l'opposition a été reçue avant le début du délai d'opposition, un courrier est envoyé à l'opposant lui indiquant que l'opposition est réputée avoir été reçue le premier jour du délai d'opposition et que l'opposition sera mise en attente jusqu'à cette date.

L'Office envoie également un exemplaire de la notification d'opposition au titulaire de l'enregistrement international ou, si ce dernier a nommé un mandataire devant l'OMPI et si l'Office dispose de coordonnées suffisantes, audit mandataire, peu importe l'endroit où il se trouve, à titre d'information.

3.6.3 Taxes

Article 156, paragraphe 2, du RMC
Règle 54 du REMC

L'opposition n'est réputée dûment formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. Si le paiement de la taxe pendant le délai d'opposition ne peut être établi, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée.

Si l'opposant conteste cette conclusion, il a le droit de demander une décision formelle sur la perte de droits. La décision de l'Office de confirmer la conclusion est notifiée aux deux parties. Si l'opposant fait appel de cette décision, l'Office transmet un refus provisoire à l'OMPI, même incomplet, à la seule fin de respecter le délai de 18 mois. Si la décision devient définitive, le refus provisoire est révoqué. Dans le cas contraire, la procédure d'opposition débute normalement.

3.6.4 Contrôle de la recevabilité

Article 92, paragraphe 2, du RMC
Règles 17 et 115 du REMC

L'Office vérifie si l'opposition est recevable et si elle contient les éléments requis par l'OMPI.

Si l'opposition est jugée irrecevable, l'Office en informe le titulaire de l'enregistrement international et aucun refus provisoire fondé sur une opposition n'est envoyé à l'OMPI.

Pour de plus amples informations sur les procédures d'opposition, se reporter aux Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions procédurales.

3.6.5 Langue de procédure

Article 119, paragraphe 6, du RMC
Règle 16, paragraphe 1, du REMC

Les actes d'opposition (à l'instar des demandes en déchéance ou nullité) doivent être déposés dans la langue de l'enregistrement international (la première langue) ou dans la deuxième langue que le titulaire international est tenu d'indiquer lorsqu'il désigne l'Union européenne. L'opposant peut choisir l'une de ces deux langues comme langue de la procédure d'opposition. L'acte d'opposition peut également être présenté dans l'une des trois autres langues de l'Office, pour autant qu'une traduction dans la langue de la procédure soit déposée dans un délai d'un mois.

L'Office utilisera:

- la langue de la procédure d'opposition choisie par l'opposant dans toutes les communications directement adressées aux parties;
- la langue dans laquelle l'enregistrement international a été enregistré auprès de l'OMPI (première langue) dans toutes les communications avec l'OMPI, par exemple pour le refus provisoire.

3.6.6 Représentation du titulaire de l'enregistrement international

3.6.6.1 Récépissés d'oppositions

Règle 16, point a), du REMC

Dans le récépissé d'opposition, le cas échéant, l'Office indique au titulaire de l'enregistrement international que s'il ne nomme pas de représentant satisfaisant aux exigences visées aux articles 92, paragraphe 3, et 93, du RMC, dans un délai d'un mois suivant la réception de la communication, l'Office invitera le titulaire de l'enregistrement international à nommer un représentant en précisant le délai d'opposition une fois que l'opposition est jugée recevable.

Si le titulaire de l'enregistrement international dispose d'un représentant de l'OMPI *au sein de* l'Union européenne qui ne figure pas dans la base de données des représentants tenue par l'Office, l'Office indique à ce représentant que, s'il souhaite représenter le titulaire de l'enregistrement international devant l'Office, il doit préciser le fondement de son habilitation (c'est-à-dire s'il est un praticien du droit ou un représentant professionnel au sens de l'article 93, paragraphe 1, point a) ou b), du RMC, ou un représentant salarié, au sens de l'article 92, paragraphe 3, du RMC) (voir aussi les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle).

3.6.6.2 Notification de commencement de la procédure d'opposition

Règle 18, paragraphe 1, du REMC

Si l'opposition a été jugée recevable et si, malgré l'invitation prévue au paragraphe 3.6.6.1 ci-dessus, le titulaire de l'enregistrement international omet de nommer un représentant européen avant la notification de la recevabilité de l'opposition, le traitement ultérieur du dossier dépend de la question de savoir si le *titulaire de l'enregistrement international* est tenu d'être représenté devant l'Office conformément à l'article 92, paragraphe 2, du RMC.

- Si le titulaire de l'enregistrement international *n'est pas* tenu d'être représenté devant l'Office, la procédure continue directement avec le titulaire de l'enregistrement international, c'est-à-dire que ce dernier est notifié de la recevabilité de l'opposition et des délais prescrits pour la motivation.
- Si le titulaire de l'enregistrement international *est* tenu d'être représenté devant l'Office, le titulaire de l'enregistrement international est informé de l'irrecevabilité de l'opposition et reçoit la demande officielle de nommer un représentant européen dans un délai de deux semaines suivant la réception de la communication (règle 114, paragraphe 4, du REMC), faute de quoi l'enregistrement international sera refusé avec droit de former un recours. Une fois la décision devenue finale, la procédure d'opposition est close et l'OMPI est informé. Pour la répartition des coûts, les règles normales s'appliquent, ce qui signifie qu'aucune décision sur les coûts ne sera prise et que la taxe d'opposition ne sera pas remboursée.

3.6.7 Refus provisoire (fondé sur des motifs relatifs)

Article 156, paragraphe 2, du RMC Règles 18 et 115, paragraphe 1, du REMC Article 5, paragraphes 1 et 2, points a) et b), du protocole de Madrid Règle 17, paragraphes 1, point a), et 2, point v), du REC

Toute opposition réputée formée et jugée recevable entraîne l'envoi d'une notification de refus provisoire à l'OMPI sur le fondement de l'opposition pendante. L'OMPI est informé de toute opposition recevable dûment formée pendant le délai d'opposition au moyen d'un refus provisoire distinct pour chaque opposition.

Le refus provisoire contient la liste des produits et services concernés par l'opposition, les droits antérieurs invoqués et la liste pertinente des produits et services sur lesquels repose l'opposition.

L'opposant doit donner la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée dans la langue de la procédure d'opposition. L'Office communique cette liste à l'OMPI dans cette langue, sans la traduire dans la langue dans laquelle la demande internationale a été enregistrée.

Cette notification est inscrite au registre international, publiée dans la Gazette et communiquée au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, elle ne contient pas de délai puisque le délai pour le début de la procédure est fixé directement dans la

notification aux parties envoyée en parallèle par l'Office, comme dans le cas d'une marque communautaire normale.

3.6.8 Suspension de l'opposition lorsqu'il existe un refus provisoire pendant sur le fondement de motifs absolus

Règle 18, paragraphe 2, règle 20, paragraphe 7 du REMC
--

Si l'opposition a été déposée alors que l'Office a déjà envoyé une notification de refus provisoire fondé sur des motifs absolus en lien avec les mêmes produits et services, l'Office informe l'OMPI du refus provisoire et indique aux parties que, à compter de la date de la communication, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue sur les motifs absolus.

Si le refus provisoire fondé sur des motifs absolus aboutit à un refus définitif de protection pour l'ensemble des produits et services ou pour ceux à l'encontre desquels l'opposition est formée, la procédure d'opposition est close par un non-lieu à statuer et la taxe d'opposition est remboursée.

Si le refus fondé sur des motifs absolus n'est pas maintenu ou ne l'est que partiellement, la procédure d'opposition reprend pour les produits et services restants.

3.7 Radiation de l'enregistrement international ou renonciation à la désignation de l'Union européenne

Si, suite à un refus provisoire fondé sur des motifs absolus ou relatifs, le titulaire demande la radiation de l'enregistrement international du registre international ou renonce à sa désignation de l'Union européenne, le dossier est classé à réception de la notification par l'OMPI. Si cela se produit avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant puisque cela revient au retrait de la demande de marque communautaire. Le titulaire de l'enregistrement international doit soumettre de telles demandes à l'OMPI (ou par l'intermédiaire de l'office d'origine) au moyen du formulaire officiel (MM7/MM8). L'Office ne peut agir comme intermédiaire et il ne transmet pas ce type de demande à l'OMPI.

Toutefois, la radiation de l'enregistrement international à la demande de l'office d'origine (en raison d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) est jugée équivalente au rejet de la demande de marque communautaire dans des procédures parallèles en vertu de la règle 18, paragraphe 2, du REMC, auquel cas la taxe d'opposition n'est pas remboursée.

3.8 Limitation de la liste des produits et services

L'Office ne peut pas communiquer des limitations en tant que telles à l'OMPI.

Par conséquent, suite à un refus provisoire fondé sur des motifs absolus ou relatifs, le titulaire de l'enregistrement international peut choisir de limiter la liste des produits et services:

- par l'intermédiaire de l'OMPI, au moyen du formulaire correspondant (MM6/MM8) (auquel cas, dès lors que la limitation permet de renoncer à l'objection, l'Office informe l'OMPI du retrait du refus provisoire), ou
- directement auprès de l'Office (auquel cas, l'Office communique la limitation à l'OMPI en confirmant le refus provisoire). En d'autres termes, dans le registre international figurera un refus partiel et non la limitation en tant que telle.

Si aucun refus provisoire n'est pendant, toutes les limitations doivent être déposées uniquement par l'intermédiaire de l'OMPI.

Les limitations sont examinées de la même façon que les limitations ou renoncations partielles concernant une demande/marque communautaire (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, et les Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 1, Modifications d'un enregistrement). Si la limitation a été soumise par l'intermédiaire de l'OMPI et si elle est jugée inacceptable par l'Office, une communication indiquant que la limitation est sans effet sur le territoire de l'Union européenne est émise, conformément à la règle 27, paragraphe 5, du REC. Une telle déclaration n'est pas soumise à examen ou recours.

Les radiations partielles à la demande de l'office d'origine (suite à une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans) sont enregistrées telles quelles par l'Office.

Si la limitation est soumise avant le début de la phase contradictoire de la procédure d'opposition et permet de mettre fin à la procédure d'opposition, la taxe d'opposition est remboursée à l'opposant.

3.9 Confirmation ou retrait d'un refus provisoire et remise d'une déclaration d'octroi de protection

Règle 113, paragraphe 2, point a), règle 115, paragraphe 5, point a) et règle 116, paragraphe 1, du REMC

Si une ou plusieurs notifications de refus provisoire ont été envoyées à l'OMPI, l'Office est tenu, une fois toutes les procédures terminées et toutes les décisions devenues définitives,

- de confirmer le ou les refus provisoires à l'OMPI;
- ou d'envoyer une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI indiquant que le ou les refus provisoires sont partiellement ou totalement retirés. La déclaration d'octroi de protection doit préciser pour quels produits et services la marque est acceptée.

Si, à l'expiration du délai d'opposition, l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus provisoire, l'Office envoie une déclaration d'octroi de protection à l'OMPI pour l'ensemble des produits et services.

La déclaration d'octroi de protection doit inclure la date à laquelle l'enregistrement international a été republié dans la Partie M.3 du Bulletin des marques communautaires.

L'Office ne délivre pas de certificat d'enregistrement pour des enregistrements internationaux.

3.10 Deuxième republication

Articles 151, paragraphes 2 et 3, 152, paragraphe 2, et 160 du RMC
Règle 116, paragraphe 2, du REMC

La deuxième republication par l'Office intervient quand l'enregistrement est (au moins partiellement) protégé dans l'Union européenne, à l'issue de toutes les procédures.

La date de la deuxième republication constitue la date à partir de laquelle commence la période d'usage de cinq ans et celle à partir de laquelle l'enregistrement peut être invoqué contre les contrefaçons.

À compter de la date de la deuxième republication, la demande internationale produit les mêmes effets qu'une marque communautaire enregistrée. Ces effets peuvent donc entrer en vigueur avant l'expiration du délai de 18 mois.

Seuls les éléments suivants sont publiés dans la Partie M.3.1 du Bulletin des marques communautaires:

- 111 Numéro de l'enregistrement international;
- 460 Date de publication à la Gazette internationale (le cas échéant);
- 400 Date(s), numéro(s) et page(s) de la/des publication(s) antérieure(s) au Bulletin des marques communautaires;
- 450 Date de publication de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure au Bulletin des marques communautaires.

3.11 Transfert de la désignation de l'Union européenne

Règle 120 du REMC

L'enregistrement international constitue un enregistrement unique aux fins administratives puisqu'il s'agit d'une seule inscription au registre international. Toutefois, en pratique, il s'agit d'un ensemble de marques (régionales) lorsque l'on examine les effets matériels et la marque en tant qu'objet de propriété. S'agissant du lien avec la marque de base, tandis que l'enregistrement international doit initialement être au nom du titulaire de la marque de base, il peut ensuite être transféré indépendamment de la marque de base.

En réalité, un «transfert d'enregistrement international» n'est qu'un transfert de la marque produisant des effets pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes désignées. En d'autres termes, il équivaut à un transfert du nombre correspondant de marques nationales (régionales).

Les transferts ne peuvent être présentés directement à l'Office en sa qualité d'office désigné mais doivent être soumis à l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du titulaire à l'aide du formulaire MM5 de l'OMPI. Une fois enregistré par l'OMPI, le changement de propriétaire de la désignation de l'Union européenne est notifié à l'Office et automatiquement intégré dans la base de données de l'Office.

En sa qualité d'office désigné, l'Office n'a pas à examiner quoi que ce soit en ce qui concerne le transfert. La règle 27, paragraphe 4, du REC, autorise un office désigné à déclarer à l'OMPI qu'un changement de titulaire est sans effet en ce qui concerne sa désignation. L'Office n'applique toutefois pas cette règle puisqu'il n'est pas compétent pour réexaminer si la modification du registre international était fondée sur une preuve du transfert. En outre, l'Office ne contrôle pas une nouvelle fois si la marque pourrait induire le public en erreur (voir l'article 17, paragraphe 4, du RMC), à moins que le transfert ne soit déposé pendant la phase d'examen des motifs absolus.

3.12 Nullité, déchéance et demandes reconventionnelles

Articles 51, 52 et 53, articles 151, paragraphe 2, et 152, paragraphe 2, articles 158 et 160 du RMC
Règle 117 du REMC

La nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut être prononcée et la demande de nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'Union européenne correspond, dans la terminologie des marques communautaires, à une demande en déchéance ou en nullité.

Aucun délai n'est prévu pour le dépôt d'une demande en nullité ou déchéance, avec les exceptions suivantes:

- une demande en nullité relative à un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable qu'une fois la désignation définitivement acceptée par l'Office, à savoir une fois envoyée la déclaration d'octroi de protection.
- Une demande en déchéance fondée sur le non-usage d'un enregistrement international désignant l'Union européenne n'est recevable que si, à la date de présentation de la demande, l'acceptation définitive de l'enregistrement international a été republiée par l'Office au moins cinq ans auparavant (voir article 160 du RMC, qui dispose que la date de publication aux termes de l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'Union européenne de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement international désignant l'Union européenne).

L'Office examine la demande comme si elle visait directement une marque communautaire directe (pour de plus amples informations, se reporter aux Directives, Partie D, Radiation).

Si l'enregistrement international désignant l'Union européenne est totalement ou partiellement invalidé/révoqué suite à une décision définitive ou une action reconventionnelle, l'Office en informe l'OMPI conformément à l'article 5, paragraphe 6, du protocole de Madrid et à la règle 19 du R.E.C. L'OMPI enregistre l'annulation/la déchéance et la publie dans la Gazette internationale.

3.13 Gestion des taxes

L'équivalent de la taxe d'enregistrement a été fixé à zéro euro pour les marques communautaires directes et cette modification est appliquée aux taxes de Madrid depuis le 12 août 2009. En conséquence, la part de la taxe individuelle pour les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne dont la date de désignation est ultérieure à la date susvisée et qui sont refusés de façon définitive ou pour lesquels le titulaire de l'enregistrement international a renoncé à la protection à l'égard de l'Union européenne avant que la décision de refus ne devienne définitive, conformément aux articles 154 et 156 du R.M.C, ne sera désormais plus remboursée.

Conformément à l'article 3 (dernier paragraphe) du règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office, la taxe d'enregistrement des désignations de l'Union européenne déposées avant le 12 août 2009 continuera à être remboursée en cas de refus ou de retrait au titre de l'article 13 du R.T.M.C, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du règlement n° 355/2009 de la Commission.

4 Transformation (*conversion*), transformation (*transformation*), remplacement

4.1 Remarques préliminaires

Transformation (*conversion*) ou transformation (*transformation*)

Ces deux procédures s'appliquent lorsqu'un enregistrement international désignant l'Union européenne cesse de produire ses effets, mais pour des raisons différentes:

- Lorsqu'un enregistrement international cesse de produire ses effets parce que la marque d'origine a fait l'objet d'une «attaque centrale» pendant la période de dépendance de cinq ans, la **transformation (*transformation*)** en une demande de marque communautaire directe est possible. La transformation n'est pas disponible lorsque l'enregistrement international a été radié à la demande du titulaire ou lorsque le titulaire a renoncé à tout ou partie de la désignation de l'Union européenne. La désignation de l'Union européenne doit demeurer effective au moment où la transformation est demandée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée définitivement par l'Office, autrement, il ne restera rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation sera la seule possibilité.
- Lorsque l'enregistrement international désignant l'Union européenne est refusé définitivement par l'Office ou cesse de produire ses effets pour des raisons indépendantes de la marque de base, seule la **transformation (*conversion*)** est disponible. La transformation (*conversion*) est ouverte, dans le délai prescrit, même si, entre-temps, l'enregistrement international a également été radié du

registre international à la demande de l'office d'origine, c'est-à-dire au moyen d'une «attaque centrale».

4.2 Transformation (*conversion*)²

Articles 112, 113 et 114, et article 159 du RMC
Règle 24, paragraphe 2, point a) (iii), du REC

La possibilité légale d'effectuer une transformation (*conversion*) a son origine dans le système de la marque communautaire, qui a été adapté afin de rendre la transformation (*conversion*) d'une désignation de l'Union européenne en une demande de marque nationale, par le biais d'un enregistrement international, tout aussi possible que pour une marque communautaire directe. Le système de la marque communautaire et le système de Madrid ont également été adaptés afin de permettre la transformation (*conversion*) en une désignation d'États membres parties au système de Madrid (la transformation (*conversion*) de type «*opting back*»). Malte n'est pas partie au système de Madrid.

Celle-ci est transférée à l'OMPI sous forme de demande de désignation postérieure du ou des États membres. Ce type de désignation postérieure est la seule qui, au lieu d'être demandée directement auprès de l'office d'origine ou de l'OMPI, doit l'être par l'intermédiaire de l'office désigné.

Pour de plus amples informations sur la conversion, se reporter aux Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 2, Transformation (*conversion*).

4.3 Transformation (*transformation*)

Articles 6, paragraphe 3, et 9 quinquies, du protocole de Madrid
Article 161 du RMC
Règles 84, paragraphe 1, point p), et 124 du REMC

4.3.1 Remarques préliminaires

La transformation (*transformation*) ne trouve son origine que dans le protocole de Madrid. Elle a été introduite afin d'atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans déjà instituée par l'Arrangement de Madrid. Lorsqu'un enregistrement international est totalement ou partiellement radié parce que la marque de base a cessé de produire ses effets et que le titulaire présente une demande pour la même marque et les mêmes produits et services que l'enregistrement radié auprès de l'office de toute partie contractante pour laquelle l'enregistrement international avait un effet, cette demande est traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international ou, si les parties contractantes avaient été désignées

² En anglais, le terme «*conversion*» est utilisé pour décrire une disposition juridique particulière du système de la marque communautaire (article 112 et suivants), tandis que le terme utilisé à cette fin à l'article 9 quinquies du protocole de Madrid est «*transformation*». Dans d'autres langues, le même mot est utilisé pour décrire les deux différentes dispositions juridiques (en espagnol le mot «*transformación*» par exemple). Pour éviter les confusions, il sera utile d'utiliser le terme anglais «*conversion*» entre parenthèses lorsqu'en français, par exemple, «*transformation*» est utilisé au sens de l'article 112 du RMC.

ultérieurement, à la date de la désignation postérieure; en outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

Un tel dépôt n'est pas régi par le protocole et l'OMPI n'est impliqué en aucune façon. Contrairement à la transformation-*conversion*, la transformation-*transformation* de la désignation de l'Union européenne en demande nationale n'est pas possible. De même, il est impossible de transformer une désignation de l'Union européenne en désignations individuelles d'États membres. Si l'Union européenne a été désignée, l'enregistrement international produit des effets au sein de l'Union européenne et non dans un État membre individuel en tant que tel.

La désignation de l'Union européenne doit encore produire ses effets à la date de demande de la transformation (*transformation*), c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été refusée de façon définitive par l'Office; faute de quoi, il n'y a plus rien à transformer et la transformation (*conversion*) de la désignation est la seule possibilité.

4.3.2 Principes et effets

Article 27 du RMC

Suite à la **radiation totale ou partielle d'un enregistrement international désignant l'Union européenne à la demande de l'office d'origine** en vertu de l'article 9 quinquies du protocole (c'est-à-dire suite à une «attaque centrale» durant la période de dépendance de cinq ans), le titulaire peut déposer une demande de marque communautaire «directe» pour la même marque et les mêmes produits et services que la marque radiée.

La demande résultant de la transformation (*transformation*) est traitée par l'Office comme si elle avait été déposée le jour de l'enregistrement international initial ou, lorsque l'Union européenne a été désignée après l'enregistrement international, le jour de la désignation postérieure; en outre, elle bénéficie de la même priorité, le cas échéant.

La date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure ne deviendra pas la date de dépôt de la demande de marque communautaire. L'article 27 du RMC, qui s'applique *mutatis mutandis*, énonce des conditions claires pour l'octroi d'une date de dépôt, sous réserve également du paiement de la taxe de demande sous délai d'un mois. Toutefois, la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure est la date qui détermine l'«effet du droit antérieur» de la marque communautaire aux fins de recherches de priorité, d'oppositions, etc.

Contrairement aux revendications de priorité et d'ancienneté (règle 9, paragraphe 8, du REMC), il n'est pas possible de disposer d'une date «fractionnée» ou «partielle», avec une date valable uniquement pour les produits contenus dans l'enregistrement international et la date de dépôt de la demande de marque communautaire constituant la date pertinente pour les produits et services supplémentaires. L'article 9 quinquies du protocole de Madrid ou l'article 161 du RMC ne prévoient aucun effet de transformation (*transformation*) partielle.

Le renouvellement commence à courir à la date de dépôt de la marque communautaire ayant fait l'objet d'une transformation (*transformation*).

4.3.3 Procédure

Les conditions prévues à l'article 9 quinquies du protocole de Madrid pour invoquer un droit de transformation (*transformation*) sont:

- que la demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié, et
- que les produits et services de la demande déposée soient couverts par la liste des produits et services de la désignation de l'Union européenne.

Le demandeur doit revendiquer ce droit dans la section correspondante prévue à cet effet, dans le formulaire de dépôt électronique ou de demande de marque communautaire. Les indications suivantes doivent être données dans cette section:

1. numéro de l'enregistrement international qui a été totalement ou partiellement radié;
2. date à laquelle l'enregistrement international a été totalement ou partiellement radié par l'OMPI;
3. date de l'enregistrement international au sens de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou date de l'extension territoriale à l'Union européenne faite postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 *ter*, paragraphe 2, du protocole de Madrid;
4. date de la priorité invoquée dans l'enregistrement international, le cas échéant.

Si l'Office note une irrégularité, il invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités, le droit, à la date de l'enregistrement international ou de l'extension territoriale et, le cas échéant, de la priorité de l'enregistrement international, est perdu. En d'autres termes, si la transformation est définitivement refusée, la demande de marque communautaire est examinée comme une demande «normale».

4.3.4 Examen

4.3.4.1 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand aucune donnée détaillée n'a été publiée

Lorsque la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant n'ont pas été publiées conformément à l'article 152, paragraphe 2, du RMC (en d'autres termes, il n'a pas été accepté définitivement par l'Office), la marque communautaire résultant de la transformation est traitée comme une demande de marque communautaire normale; elle est examinée par rapport à la classification, aux formalités et aux motifs absolus, et publiée pour les besoins des oppositions. Rien dans les règlements ne permet à l'Office d'omettre la procédure d'examen.

Néanmoins, comme ce cas précis présuppose une situation dans laquelle un enregistrement international désignant l'Union européenne existe déjà, l'Office peut profiter de la classification de la liste des produits et services de l'enregistrement international radié (pour autant qu'elle respecte les règles de l'Office) ainsi que des

rapports de recherche communautaire qui ont déjà été publiés concernant cet enregistrement international (puisque la date de dépôt de la demande de marque communautaire est la même que la date de l'enregistrement international d'origine, si bien que le rapport de recherche doit, par définition, donner les mêmes résultats).

La marque communautaire est publiée dans la Partie A du Bulletin des marques communautaires aux fins de l'opposition, avec un champ supplémentaire du code INID 646 mentionnant les détails de la transformation. Le reste de la procédure se déroule comme pour une marque communautaire normale, même si la procédure d'opposition a déjà été initiée contre l'enregistrement international désignant l'Union européenne sans parvenir au stade de la décision définitive. Dans ce cas, la procédure d'opposition précédente est close et une nouvelle opposition doit être formée.

4.3.4.2 Demande de transformation d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne quand des données détaillées ont été publiées

Quand la demande de transformation porte sur un enregistrement international désignant l'Union européenne et que les données détaillées le concernant ont déjà été publiées conformément à l'article 152, paragraphe 2, du RMC, les stades de l'examen et de l'opposition sont omis (articles 37 à 42 du RMC).

Néanmoins, la liste des produits et services doit être traduite dans toutes les langues. La marque communautaire est alors publiée dans la Partie B.2 du Bulletin des marques communautaires avec les traductions et le code INID supplémentaire 646, et le certificat d'enregistrement est immédiatement délivré.

4.3.5 Transformation (*transformation*) et ancienneté

Si des revendications d'ancienneté ont été acceptées par l'Office et enregistrées par l'OMPI dans le dossier de l'enregistrement international transformé désignant l'Union européenne, il n'est pas nécessaire de les revendiquer à nouveau dans la marque communautaire résultant de la transformation. Cette solution n'est pas prévue explicitement dans la règle 124, paragraphe 2, du REMC (seule la priorité est mentionnée au point d), mais elle s'étend par analogie à l'ancienneté dans la mesure où:

- l'Office a déjà accepté les revendications et l'OMPI les a publiées;
- dans le cas où, entre-temps, le titulaire aurait laissé les marques antérieures s'éteindre, il ne pourra pas déposer de nouvelles revendications devant l'Office (l'une des conditions d'une revendication d'ancienneté valable étant que le droit antérieur soit à la fois enregistré et en vigueur au moment de la revendication).

4.3.6 Taxes

Il n'y a pas de taxe de «transformation» spécifique. La demande de marque communautaire résultant de la transformation (*transformation*) de l'enregistrement international désignant l'Union européenne est soumise à la même taxe qu'une demande de marque communautaire «normale», à savoir la taxe de base.

La taxe de base pour la demande de marque communautaire doit être versée à l'Office dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la marque communautaire demandant

une transformation (*transformation*) pour que la demande soit conforme à l'article 27 du RMC, et à l'article 9 quinquies, point (iii), et pour que la transformation soit acceptée. Par exemple, si le délai de trois mois pour la transformation expire le 1^{er} avril 2012 et si la demande de transformation en marque communautaire est déposée le 30 mars 2012, le délai de paiement de la taxe de base est le 30 avril 2012. Si le paiement intervient après cette date, les conditions relatives à la transformation ne seront pas réunies, la transformation sera refusée et la demande de marque communautaire aura pour date de dépôt la date du versement.

4.4 Remplacement

Article 157 du RMC Règle 84, paragraphe 2, du REMC Article 4 bis du protocole de Madrid Règle 21 du REC
--

4.4.1 Remarques préliminaires

Le remplacement trouve son origine dans l'Arrangement de Madrid et le protocole de Madrid. Une marque qui est enregistrée auprès de l'office d'une partie contractante est considérée dans certaines conditions comme remplacée par un enregistrement international de la même marque sans préjudice des droits acquis (date antérieure). Le libellé de l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole de Madrid dispose clairement que le remplacement est réputé avoir eu lieu automatiquement sans nécessiter aucune action de la part du titulaire et sans aucune inscription du remplacement. Néanmoins, il est possible de demander à l'Office de consigner le remplacement dans son registre (règle 21 du REC). Cette procédure a pour but de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement sont à la disposition des tiers dans les registres nationaux ou régionaux, ainsi que dans le registre international. En d'autres termes, même si l'on n'est pas obligé de faire enregistrer le remplacement pour pouvoir l'invoquer, cela peut quand même s'avérer utile.

Outre la qualification concernant les droits antérieurs acquis, ni l'Arrangement ni le protocole ne donnent d'autres détails sur le remplacement.

4.4.2 Principe et effets

Conformément à l'article 4 bis de l'Arrangement et du protocole, le titulaire **peut** demander à l'Office de prendre note dans son registre du fait qu'**un enregistrement de marque communautaire est remplacé par un enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire au sein de l'Union européenne seront réputés commencer à partir de la date de l'enregistrement de la marque communautaire antérieure.** Une mention sera donc introduite dans le registre afin de préciser qu'une marque communautaire directe a été remplacée par une désignation de l'Union européenne au moyen d'un enregistrement international et a été publiée.

4.4.3 Procédure

Une demande de remplacement peut être déposée à l'Office à tout moment par le titulaire international après la notification par l'OMPI de la désignation de l'Union européenne.

Quand une demande d'enregistrement d'un remplacement a été reçue, l'Office procède à une vérification formelle, vérifie que les marques sont les mêmes, que tous les produits et services énumérés dans la marque communautaire sont énumérés dans l'enregistrement international désignant l'Union européenne, que les parties sont identiques et que la marque communautaire a été enregistrée avant la désignation de l'Union européenne. L'enregistrement international ne doit pas nécessairement avoir une liste de produits et services identiques: la liste peut être de portée plus large. Toutefois, elle ne peut pas être plus restreinte.

L'Office estime qu'il suffit que l'enregistrement international et la marque communautaire coexistent à la date de l'enregistrement international pour prendre note du remplacement dans le registre. En particulier, si la désignation de l'Union européenne par l'intermédiaire d'un enregistrement international n'a pas encore été acceptée définitivement, l'Office n'attend pas l'acceptation définitive pour enregistrer le remplacement. Il appartient au titulaire international de décider quand demander le remplacement.

Si toutes les conditions sont satisfaites, l'Office inscrit le remplacement au registre des marques communautaires et informe l'OMPI du remplacement d'une marque communautaire par un enregistrement international, conformément à la règle 21 du REC, en précisant:

- le numéro de l'enregistrement international
- le numéro de la marque communautaire
- la date de la demande de marque communautaire
- la date d'enregistrement de la marque communautaire
- la ou les date(s) de priorité (le cas échéant)
- le ou les numéro(s) d'ancienneté, la ou les date(s) de dépôt et le ou les pays (le cas échéant)
- la liste des produits et services du remplacement (le cas échéant).

Après l'enregistrement du remplacement, la marque communautaire est maintenue normalement dans le registre tant que le titulaire la renouvelle. En d'autres termes, il y a coexistence entre la marque communautaire remplacée en vigueur et l'enregistrement international désignant l'Union européenne.

Conformément à la règle 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun adopté en vertu de l'Arrangement et du protocole de Madrid, l'OMPI inscrit les indications notifiées en vertu du paragraphe 1 de ladite règle au registre international, les publie et en informe le titulaire, afin de garantir que les informations appropriées concernant le remplacement soient mises à la disposition des tiers. Néanmoins, l'Office n'est pas tenu de communiquer les autres changements touchant la marque communautaire remplacée.

4.4.4 Taxes

La demande d'inscription d'un remplacement est gratuite.

4.4.5 Publication

Règles 84, paragraphe 2, et 85 du REMC

Le remplacement est inscrit au registre des marques communautaires et publié dans la Partie C.3.7 du Bulletin des marques communautaires.

4.4.6 Remplacement et ancienneté

Article 4 bis, paragraphe 1, du protocole de Madrid

Dans la mesure où le remplacement se produit «sans préjudice de tous droits acquis» en vertu de l'enregistrement antérieur, l'Office inclut les informations sur les revendications d'ancienneté que contient l'enregistrement de la marque communautaire remplacée dans la notification envoyée à l'OMPI en vertu de la règle 21 du REC.

4.4.7 Remplacement et transformation (*transformation*)

Lorsque l'enregistrement international qui a remplacé la marque communautaire directe cesse de produire ses effets suite à une «attaque centrale» et pour autant que les conditions énoncées à l'article 9 quinquies du protocole soient respectées, le titulaire peut demander une transformation (*transformation*) de l'enregistrement international au titre de l'article 9 quinquies tout en maintenant les effets du remplacement de la marque communautaire et ses effets à l'antériorité de la date, y compris la priorité ou l'ancienneté, le cas échéant.

4.4.8 Remplacement et transformation (*conversion*)

L'enregistrement international et la marque communautaire doivent coexister à la date de l'enregistrement international pour que le remplacement prenne effet. Par conséquent, si l'enregistrement international qui remplace la marque communautaire directe est refusé définitivement par l'Office (suite à une opposition par exemple), le titulaire peut demander la transformation (*conversion*) de la désignation de l'Union européenne et doit pouvoir maintenir les effets du remplacement de la marque communautaire et ses effets relatifs à l'antériorité de la date, y compris la priorité et l'ancienneté, le cas échéant.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

***EXAMEN DES DEMANDES DE DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

Table des matières

1	Introduction.....	7
1.1	Objet des directives	7
1.2	Principes généraux	7
1.2.1	Obligation de motivation	7
1.2.2	Droit d'être entendu	8
1.2.3	Respect des délais	8
1.2.4	Portée de l'examen effectué par l'Office	9
1.2.5	Accessibilité.....	9
2	Dépôt d'une demande auprès de l'OHMI.....	10
2.1	Introduction	10
2.2	Formulaire de demande	10
2.2.1	Différents modes de dépôt	10
2.2.2	Utilisation du formulaire officiel.....	10
2.2.3	Demandes transmises par voie postale ou par voie de signification	10
2.2.4	Dépôt électronique	11
2.2.5	Transmission par télécopieur	11
2.3	Contenu de la demande	11
2.4	Langue de la demande.....	11
2.5	Représentation du demandeur.....	12
2.5.1	Dans quels cas la représentation est-elle obligatoire?.....	12
2.5.2	Qui peut représenter le demandeur?	12
2.6	Date de réception, numéro de dossier et délivrance du récépissé.....	13
2.6.1	Demandes déposées par l'intermédiaire des offices nationaux (office de la propriété intellectuelle d'un État membre ou du Bureau Benelux des dessins ou modèles).....	13
2.6.2	Demandes reçues directement à l'Office	13
2.7	Enregistrement ou rapport d'examen	14
2.7.1	Enregistrement	14
2.7.2	Rapport d'examen et communication informelle sur des irrégularités potentielles («rapport d'examen préliminaire»)	14
2.7.2.1	Revendications de priorité et documents justificatifs	15
2.7.2.2	Revendications de priorité postérieures au dépôt de la demande.....	15
2.7.2.3	Dépôt de demande par télécopieur	15
2.7.2.4	Paiement des taxes.....	15
2.7.2.5	Demandes multiples et demande d'ajournement partiel.....	16
3	Attribution d'une date de dépôt	16
3.1	Requête en enregistrement	17
3.2	Indications qui permettent d'identifier le demandeur.....	17
3.3	Représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite	17
3.3.1	Exigences générales	17
3.3.2	Fond neutre	18
3.3.3	Dessins ou modèles retouchés à l'encre ou au fluide correcteur.....	19
3.3.4	Qualité	19

3.3.4.1	Transmission par télécopieur	19
3.3.4.2	Dépôt électronique	21
3.3.5	Spécimens	22
4	Examen des conditions de fond.....	22
4.1	Conformité avec la définition d'un dessin ou modèle	23
4.1.1	Plans directeurs, plans d'habitations ou autres plans architecturaux et aménagements intérieurs ou paysagers	23
4.1.2	Couleurs en tant que telles et combinaisons de couleurs	23
4.1.3	Icônes	24
4.1.4	Éléments purement verbaux.....	24
4.1.5	Musique et sons	24
4.1.6	Photographies.....	24
4.1.7	Organismes vivants	24
4.1.8	Matériel pédagogique	25
4.1.9	Concepts.....	25
4.2	Ordre public et bonnes mœurs	25
4.2.1	Principes communs	25
4.2.2	Ordre public	25
4.2.3	Bonnes mœurs	26
4.3	Objection.....	26
5	Conditions supplémentaires concernant la reproduction du dessin ou modèle.....	26
5.1	Nombre de vues	27
5.2	Cohérence des vues.....	29
5.2.1	Produits complexes	29
5.2.2	Détails	30
5.2.3	Ensembles d'articles.....	30
5.2.4	Variations d'un dessin ou modèle.....	31
5.2.5	Couleurs	31
5.2.6	Éléments extérieurs au dessin ou modèle	32
5.3	Utilisation d'identificateurs aux fins de l'exclusion de certaines caractéristiques de la protection.....	33
5.3.1	Pointillés	33
5.3.2	Encerclement.....	34
5.3.3	Nuances de couleur et floutage.....	34
5.3.4	Lignes de séparation	35
5.4	Texte explicatif, termes ou symboles	35
5.5	Modifier et compléter des vues	35
5.6	Conditions spécifiques	36
5.6.1	Motifs superficiels répétitifs	36
5.6.2	Polices typographiques	36
6	Éléments supplémentaires à inclure obligatoirement ou éventuellement dans une demande	37
6.1	Conditions obligatoires.....	37

6.1.1	Identification du demandeur et de son représentant.....	37
6.1.2	Indication des langues.....	38
6.1.3	Signature.....	38
6.1.4	Désignation des produits.....	38
6.1.4.1	Principes généraux.....	38
6.1.4.2	Classifications de Locarno et d'Eurolocarno.....	39
6.1.4.3	Établissement de la désignation des produits.....	39
6.1.4.4	Modification d'office de la désignation des produits.....	40
6.1.5	Longues listes de produits.....	42
6.1.6	Objections aux indications de produits.....	42
6.1.6.1	Absence de désignation des produits.....	43
6.1.6.2	Constatation d'irrégularités dans la désignation des produits.....	43
6.1.6.3	Absence manifeste de correspondance.....	43
6.2	Éléments facultatifs.....	43
6.2.1	Priorité et priorité d'exposition.....	44
6.2.1.1	Priorité.....	44
6.2.1.2	Priorité d'exposition.....	50
6.2.2	Description.....	51
6.2.3	Indication de la classification de Locarno.....	52
6.2.3.1	Principes généraux.....	52
6.2.3.2	Demande multiple et règle de l'«unité de classe».....	52
6.2.4	Désignation du ou des créateurs.....	53
6.2.5	Demande d'ajournement.....	53
6.2.5.1	Principes généraux.....	53
6.2.5.2	Demande d'ajournement.....	54
6.2.5.3	Demande de publication.....	54
6.2.5.4	Respect des délais.....	55
6.2.5.5	Irrégularités.....	55
7	Demandes multiples.....	57
7.1	Principes généraux.....	57
7.2	Conditions de forme applicables aux demandes multiples.....	57
7.2.1	Conditions générales.....	57
7.2.2	Examen distinct.....	58
7.2.3	La règle de l'«unité de classe».....	58
7.2.3.1	Principe.....	58
7.2.3.2	Produits autres qu'une ornementation.....	58
7.2.3.3	Ornementation.....	59
7.2.3.4	Irrégularités.....	60
8	Paiement des taxes.....	60
8.1	Principes généraux.....	60
8.2	Devise et montants.....	61
8.3	Moyens de paiement, détails du paiement et remboursement.....	62
9	Retrait et rectifications.....	62
9.1	Introduction.....	62
9.2	Retrait de la demande.....	62
9.3	Rectifications de la demande.....	63
9.3.1	Éléments susceptibles de rectification.....	63
9.3.2	Éléments non susceptibles de rectification.....	64
9.3.3	Procédure de dépôt d'une requête en rectification.....	64

9.3.4	Irrégularités.....	64
10	Enregistrement, publication et certificats	65
10.1	Enregistrement.....	65
10.2	Publication.....	66
10.2.1	Principes généraux.....	66
10.2.2	Format et structure de la publication	66
10.3	Certificat d'enregistrement.....	68
11	Rectifications et modifications au registre et dans la publication d'enregistrements de dessins ou modèles communautaires.....	68
11.1	Rectifications.....	68
11.1.1	Principes généraux.....	68
11.1.2	Requête en rectification.....	69
11.1.3	Publication des rectifications.....	70
11.2	Modifications au registre	70
11.2.1	Introduction.....	70
11.2.2	Renonciation au dessin ou modèle communautaire enregistré	70
11.2.2.1	Principes généraux.....	70
11.2.2.2	Conditions de forme pour le dépôt d'une déclaration de renonciation.....	72
11.2.3	Modification des nom et adresse du dem andeur/titulaire et/ou du représentant.....	72
11.2.4	Transferts.....	73
11.2.4.1	Introduction.....	73
11.2.4.2	Droits au dessin ou modèle communautaire enregistré fondés sur une utilisation antérieure	73
11.2.4.3	Taxes.....	73
11.2.5	Licences.....	74
11.2.5.1	Principes généraux.....	74
11.2.5.2	Dessins ou modèles communautaires enregistrés.....	74
11.2.5.3	Demandes multiples de dessins ou m odèles communautaires enregistrés.....	74
11.2.5.4	Taxes.....	74
12	Enregistrements internationaux.....	75
12.1	Aperçu global du système de La Haye	75
12.1.1	L'arrangement de La Haye et l'acte de Genève.....	75
12.1.2	Procédure de dépôt de demandes internationales	76
12.1.2.1	Particularités.....	76
12.1.2.2	Ajournement de la publication	76
12.1.2.3	Taxes.....	76
12.1.3	Examen effectué par le Bureau international	77
12.2	Le rôle de l'Office en tant qu'office désigné.....	77
12.2.1	Réception de l'enregistrement international désignant l'Union européenne	77
12.2.2	Motifs de rejet	77
12.2.2.1	Conformité avec la définition d'un dessin ou modèle, ordre public et bonnes mœurs	78
12.2.2.2	Délais	78
12.2.2.3	Langues.....	78
12.2.2.4	Représentation professionnelle	79
12.2.2.5	Renonciation et limitation	79
12.2.2.6	Octroi de la protection	79
12.2.2.7	Refus.....	79

12.3 Effets des enregistrements internationaux	80
13 L'élargissement et le dessin ou modèle communautaire enregistré ..	81
13.1 L'extension automatique des effets des dessins ou modèles communautaires aux territoires des nouveaux États membres	81
13.2 Autres conséquences pratiques	81
13.2.1 Dépôt auprès des offices nationaux	81
13.2.2 Représentation professionnelle	82
13.2.3 Première et deuxième langue.....	82
13.2.4 Traduction.....	82
13.3 Examen des motifs de rejet	82
13.4 Immunité contre des actions en nullité fondées sur des motifs de nullité qui deviennent applicables en raison uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre	83
13.4.1 Principe général.....	83
13.4.1.1 Motifs de nullité applicables indépendamment de l'élargissement de l'UE.....	83
13.4.1.2 Motifs de nullité résultant de l'élargissement de l'Union européenne	84
13.4.2 Effets d'une revendication de priorité	85

1 Introduction

1.1 Objet des directives

Les présentes directives ont pour objet d'expliquer les modalités de mise en œuvre pratique, par le service des dessins ou modèles de l'Office, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires¹ (RDC), du règlement d'exécution² du règlement sur les dessins ou modèles communautaires (REDC) et du règlement relatif aux taxes³ (RTDC), depuis la réception d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire jusqu'à son enregistrement et sa publication. L'Office n'est pas compétent en matière de dessins ou modèles communautaires **non enregistrés**.

Ces directives ont pour objet de garantir la cohérence des décisions prises par le service des dessins ou modèles ainsi qu'une pratique uniforme dans le traitement des dossiers. Elles ne constituent qu'un ensemble de règles consolidées définissant la ligne de conduite que l'Office se propose d'adopter, ce qui signifie que, dans la mesure où ces règles sont conformes aux dispositions légales de toute autorité supérieure, elles constituent une restriction que l'Office s'est volontairement imposée, en ce sens qu'il doit respecter les règles qu'il a lui-même établies. Toutefois, elles ne peuvent déroger aux dispositions du RDC, du REDC ou du RTDC, qui sont les seules applicables pour l'évaluation de la capacité d'un demandeur à déposer une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire.

Ces directives sont structurées de façon à suivre pas à pas le déroulement de la procédure d'examen, chaque section et sous-section correspondant à une étape de la procédure d'enregistrement, de la réception de la demande à son enregistrement et à sa publication. Il convient de garder à l'esprit les principes généraux (voir point 1.2 ci-dessous) tout au long de la procédure d'examen.

1.2 Principes généraux

1.2.1 Obligation de motivation

Les décisions de l'Office sont motivées (article 62 du RDC). La motivation doit être logique et ne pas donner lieu à des incohérences internes.

¹ [Règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

² [Règlement \(CE\) n° 2245/2002 du Conseil du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaire](#), modifié par le règlement (CE) n° 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

³ [Règlement \(CE\) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur \(marques, dessins et modèles\) au titre de l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires](#), modifié par le règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2246/2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

L'Office ne saurait toutefois être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque argument et de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu'il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (voir, par analogie, l'arrêt du 15 juin 2000, C-237/98 P, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, point 51). Il suffit qu'il expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision (arrêt du 12 novembre 2008, T-7/04, LIMONCELLO, point 81).

La question de savoir si la motivation d'une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 7 février 2007, T-317/05, Guitare, point 57).

1.2.2 Droit d'être entendu

Les décisions de l'Office ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position (article 62 du RDC, deuxième phrase).

Le droit d'être entendu couvre tous les éléments de fait ou de droit sur lesquels se base l'adoption de la décision, mais ne s'applique pas à la position finale qu'entend adopter l'Office.

L'obligation de motivation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge de l'Union d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (...) l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt du 27 juin 2013, T-608/11, Instrument d'écriture II, points 67-68 et la jurisprudence citée).

1.2.3 Respect des délais

Le demandeur doit répondre aux communications de l'Office dans le délai imparti par ces communications.

Toute communication ou tout document qui n'est pas produit dans les délais fixés par le RDC ou le REDC ou l'Office est hors délai. La même conséquence s'applique aux documents annexés à une communication du demandeur lorsque seule cette communication a été reçue dans les délais (le plus souvent par télécopie), peu important que la communication fasse mention des pièces jointes qui accompagnent sa confirmation (pour le régime spécifique des demandes déposées par télécopie, voir le point 2.7.2.3. ci-dessous).

L'Office peut ne pas tenir compte des faits que le demandeur n'a pas invoqués ou des preuves qu'il n'a pas produites en temps utile (article 63, paragraphe 2, du RDC).

Pour le calcul des délais, voir Article 56 du REDC.

Le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par le demandeur (article 57, paragraphe 1, du REDC).

En règle générale, la première demande de prorogation est acceptée. Les demandes ultérieures ne sont pas automatiquement acceptées. Toute autre demande de prorogation doit être justifiée. Elle doit indiquer les raisons pour lesquelles le **demandeur** ne peut respecter le délai fixé. Les obstacles rencontrés par les **représentants** des parties ne justifient pas l'octroi d'une prorogation (voir, par analogie, l'ordonnance du 5 mars 2009, C-90/08 P, CORPO LIVRE, points 20 à 23).

La prorogation ne peut aboutir à un délai supérieur à six mois (article 57, paragraphe 1, du RDC). Le demandeur est informé de toute prorogation.

Un demandeur qui n'observe pas le délai fixé risque de ne pas bénéficier de l'examen de ses observations et de perdre ainsi ses droits. Dans un tel cas, il peut déposer une requête en *restitutio in integrum* (article 67 du RDC. Voir aussi les Directives relatives à l'examen des marques communautaires, Partie A, Section 8, *Restitutio in integrum*).

1.2.4 Portée de l'examen effectué par l'Office

Lors de l'examen d'une demande de dessin ou modèle communautaire, l'Office procède à l'examen d'office des faits (article 63, paragraphe 1, du RDC).

La procédure d'examen est limitée au minimum requis, c'est-à-dire, essentiellement, à l'examen des conditions de forme. Cependant, les motifs de rejet des demandes d'enregistrement prévus à l'article 47 du RDC sont examinés d'office par l'Office, qui vérifie:

- a) si l'objet de la demande répond ou non à la définition d'un dessin ou modèle visée à l'article 3, point a), du RDC; ou
- b) si le dessin ou modèle est contraire ou non à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Lorsqu'un de ces motifs s'applique, la procédure expliquée ci-dessous au point 4 s'applique.

Aucune autre exigence en matière de protection n'est examinée par l'Office. Un dessin ou modèle communautaire qui a été enregistré en violation des exigences en matière de protection établies à l'article 25, paragraphe 1, points b) à g), du RDC est passible de nullité si une partie intéressée forme un recours en annulation (voir les Directives relatives à la procédure en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré).

1.2.5 Accessibilité

L'un des objectifs fondamentaux du RDC est que l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires doit s'accompagner d'un minimum de frais et de difficultés pour le demandeur, afin de le rendre facilement accessible à tout demandeur, y compris les petites et moyennes entreprises et les créateurs indépendants.

À cette fin, l'examineur est encouragé à contacter le demandeur ou, le cas échéant (voir le point 2.5 ci-dessous), son représentant par téléphone, afin de clarifier les points posant problème lors de l'examen d'une demande de dessin ou modèle communautaire, avant ou après l'envoi d'une notification d'irrégularité officielle.

2 Dépôt d'une demande auprès de l'OHMI

2.1 Introduction

Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peut être introduite de deux façons, i) par un dépôt direct, auprès de l'Office, auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou, dans les pays du Benelux, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) (articles 35 et suivants du RDC), ou ii) par le biais d'un enregistrement international déposé auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et désignant l'Union européenne (articles 106 bis et suivants du RDC).

La présente section traite des dépôts directs. L'examen des conditions de forme relatives aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne est expliqué au point 12

2.2 Formulaire de demande

2.2.1 Différents modes de dépôt

Une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré peut être directement déposée auprès de l'Office par télécopieur, par voie postale, par voie de signification ou par dépôt électronique. Elle peut également être déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre, ou, dans les pays du Benelux, auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) (article 35 du RDC).

2.2.2 Utilisation du formulaire officiel

L'Office fournit un formulaire (article 68, paragraphe 1, point a), du REDC) qui peut être téléchargé sur son site internet⁴. L'utilisation de ce formulaire n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandée (article 68, paragraphe 6, du REDC), afin de faciliter le traitement de la demande et d'éviter les erreurs.

Les demandeurs peuvent utiliser des formulaires de structure ou de format similaire, par exemple générés par ordinateur sur la base des informations du formulaire officiel.

2.2.3 Demandes transmises par voie postale ou par voie de signification

Les demandes peuvent être transmises à l'Office par voie postale ou par services privés de messagerie à l'adresse suivante:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
ESPAGNE

Elles peuvent également être remises en mains propres à la réception de l'Office du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, de 8h30 à 13h30 et de 15h00 à 17h00.

⁴ <https://oami.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filingshttp://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/nonelectronic/allForms.en.do>

Elles doivent être signées par le demandeur ou son représentant. Le nom et la qualité du signataire doivent être indiqués (voir point 6.1.3. ci-dessous).

2.2.4 Dépôt électronique

Le dépôt électronique est recommandé dans la mesure où le système fournit des instructions au demandeur, ce qui réduit le nombre d'erreurs potentielles et accélère la procédure d'examen.

Lorsqu'une communication est transmise à l'Office par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur est réputée équivalente à sa signature (voir point 6.1.3. ci-dessous).

2.2.5 Transmission par télécopieur

Les demandes peuvent être transmises par télécopieur au numéro suivant: +34 96 513 1344.

Toutefois, le dépôt d'une demande par télécopieur n'est pas recommandé car la qualité de la représentation du dessin ou modèle pourrait être altérée lors de sa transmission ou de sa réception par l'Office.

De plus, les demandeurs doivent être conscients du fait que le traitement de leur demande subira un retard pouvant aller jusqu'à **un mois** (voir le point 2.7.2.3).

2.3 Contenu de la demande

La demande doit satisfaire à toutes les exigences légales définies aux articles 1^{er} (Contenu de la demande), 3 (Classification et désignation des produits), 4 (Représentation du dessin ou modèle) et 6 (Taxe à payer pour le dépôt) du REDC.

D'autres exigences s'appliquent lorsque le demandeur sélectionne l'une des options suivantes: dépôt d'une demande multiple (article 2 du REDC), dépôt de spécimens (article 5 du REDC), revendication d'une priorité ou d'une priorité d'exposition (articles 8 et 9 du REDC) ou choix ou obligation du demandeur d'être représenté (article 77 du REDC).

2.4 Langue de la demande

La demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Union européenne (langue de dépôt) (article 98, paragraphe 1, du REDC; article 1^{er}, paragraphe 1, point h), du REDC)⁵.

⁵ L'Union européenne compte 24 langues officielles et de travail, dont l'irlandais. L'irlandais est devenu une langue de l'Union européenne à part entière, le 1^{er} janvier 2007. Il existe toutefois une dérogation temporaire pour une période renouvelable expirant le 31 décembre 2016, au cours de laquelle «les institutions de l'Union européenne ne sont pas liées par l'obligation de rédiger tous les actes en irlandais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l'Union européenne» (voir le règlement (CE) n° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3) et le règlement (UE) n° 1257/2010 du Conseil (JO L 343 du 29.12.2010, p. 5). Jusqu'à cette date, il n'est pas possible de déposer une

Le demandeur doit indiquer une deuxième langue qui soit une langue de l'Office, à savoir l'espagnol (ES), l'allemand (DE), l'anglais (EN), le français (FR) ou l'italien (IT). La deuxième langue doit être différente de la langue de dépôt.

Toutes les communications écrites doivent être rédigées dans la langue de dépôt, à moins que la première langue choisie ne soit pas l'une des cinq langues de travail de l'Office et que le demandeur consente à ce que les communications lui soient adressées dans la deuxième langue de la demande. Le consentement à l'usage de la deuxième langue doit être donné pour chaque demande individuelle de dessin ou modèle communautaire. Il ne peut être donné pour l'ensemble des demandes existantes ou futures.

Ce régime linguistique s'applique tout au long de la procédure de dépôt et d'examen de la demande jusqu'à l'enregistrement du dessin ou modèle.

2.5 Représentation du demandeur

2.5.1 Dans quels cas la représentation est-elle obligatoire?

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne doivent être représentés dans toute procédure auprès de l'Office, sauf pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire (article 77, paragraphe 2, du RDC ; article 10, paragraphe 3, point a), du REDC).

Si cette exigence n'est pas respectée, l'Office les invite à désigner un représentant dans un délai de deux mois. S'ils ne répondent pas à cette requête, leur demande est déclarée irrecevable (article 77, paragraphe 2, du RDC ; article 10, paragraphe 3, point a), du REDC).

Pour déterminer si le demandeur a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne, l'Office suit les directives de la Cour de justice dans l'arrêt rendu le 22 novembre 1978, C-33/78, Somafer SA, point 12: «la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvu d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers». Le demandeur peut notamment apporter la preuve de l'existence d'un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne en produisant les statuts de la société, des rapports annuels, des déclarations écrites ou d'autres documents commerciaux.

2.5.2 Qui peut représenter le demandeur?

La représentation des demandeurs auprès de l'Office ne peut être assurée que par un avocat ou un mandataire agréé qui satisfait aux exigences de l'article 78, paragraphe 1, du RDC.

demande de dessin ou modèle communautaire enregistré en irlandais. Le croate est devenu une langue officielle le 1^{er} juillet 2013 (voir le point 13).

Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne peuvent agir devant l'Office par l'entremise d'un employé. L'employé d'une telle personne morale peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Union européenne (article 77, paragraphe 3, du RDC). L'Office peut demander des preuves à cet égard.

Les employés agissant pour le compte de personnes physiques ou morales conformément à l'article 77, paragraphe 3, du RDC déposent auprès de l'Office un pouvoir signé à verser au dossier (article 62, paragraphe 2, du REDC).

2.6 Date de réception, numéro de dossier et délivrance du récépissé

2.6.1 Demandes déposées par l'intermédiaire des offices nationaux (office de la propriété intellectuelle d'un État membre ou du Bureau Benelux des dessins ou modèles)

Toute demande de dessin ou modèle communautaire déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est réputée avoir été déposée auprès de l'Office le même jour, à condition qu'elle parvienne à l'Office dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été déposée auprès de ce service ou de ce Bureau (article 38, paragraphe 1, du RDC).

Si la demande parvient à l'Office après ce délai de deux mois, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle l'Office la reçoit (article 38, paragraphe 2, du RDC).

Si la demande parvient à l'Office peu après l'expiration de ce délai, l'examineur vérifie si celui-ci peut être prorogé en vertu de l'une des conditions prévues à l'article 58, paragraphe 3, du REDC.

2.6.2 Demandes reçues directement à l'Office

La date de réception est la date à laquelle la demande parvient à l'Office. Cette date ne peut coïncider avec la «date de dépôt» lorsque les exigences d'attribution d'une telle date ne sont pas remplies (voir le point 3).

L'Office reçoit les demandes transmises par voie postale ou par services privés de messagerie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés. Une décision annuelle du président de l'Office mentionne les jours de fermeture de l'Office pour le dépôt de documents et ceux où le courrier ordinaire n'est pas distribué.

Les demandes transmises par télécopieur ou par dépôt électronique sont reçues à la date de leur transmission effective.

Lorsque la demande est transmise par voie postale ou par télécopieur, le demandeur ne reçoit confirmation d'une date de réception ou d'un numéro de dossier qu'à la réception de la première communication d'un examinateur (voir ci-dessous).

En cas de dépôt électronique, le système délivre automatiquement et immédiatement un récépissé, qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur à partir duquel la demande a été envoyée. En principe, le demandeur devrait sauvegarder ou imprimer ce récépissé. L'Office n'en transmettra pas d'autre. Ce récépissé contient déjà la date de dépôt provisoire et le numéro de dossier.

2.7 Enregistrement ou rapport d'examen

2.7.1 Enregistrement

Si la demande de dessin ou modèle communautaire satisfait à toutes les exigences pour l'enregistrement, elle sera normalement enregistrée dans les **dix jours ouvrables**.

L'enregistrement d'une demande satisfaisant à toutes les exigences requises peut cependant être différé lorsque l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué n'a pas été établie en référence à la liste des produits incluse dans la base de données Eurolocarno (<https://oami.europa.eu/eurolocarno/>). Dans pareil cas, l'indication des produits peut être transmise pour traduction dans les langues officielles de l'Union (voir le point 6.1.4.4).

Une demande satisfaisant à toutes les exigences en vue de son enregistrement peut être enregistrée dans les **deux jours ouvrables** si les conditions suivantes sont remplies:

- la demande est déposée par voie électronique (dépôt électronique);
- l'indication du ou des produits et son ou leur classement sont établis à l'aide du système Eurolocarno (voir le point 6.1.4.4);
- les documents de revendication d'une priorité sont inclus dans la demande déposée par voie électronique;
- le titulaire du dessin ou modèle et son représentant, le cas échéant, sont enregistrés dans la base de données de l'OHMI et le numéro d'identification interne attribué par l'Office est mentionné;
- les taxes sont débitées d'un compte courant ouvert auprès de l'OHMI;
- la demande ne comporte aucune irrégularité.

2.7.2 Rapport d'examen et communication informelle sur des irrégularités potentielles («rapport d'examen préliminaire»)

Lorsqu'il détecte une irrégularité dans la demande, l'examineur établit un rapport d'examen décrivant succinctement les irrégularités identifiées et accordant au demandeur, ou à son représentant, un délai pour y remédier.

Avant d'envoyer un rapport d'examen, l'examineur peut transmettre une communication informelle - le «rapport d'examen préliminaire» - attirant l'attention sur des irrégularités potentielles dans le but d'accélérer la procédure d'examen. Cette communication informe le demandeur que la procédure d'examen a été suspendue en raison de l'une des circonstances suivantes.

2.7.2.1 Revendications de priorité et documents justificatifs

Si la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, sans qu'aucune copie certifiée de celles-ci ne soit produite, le demandeur dispose encore d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une copie de celles-ci (article 42 du RDC; article 8, paragraphe 1, du REDC, voir le point 6.2.1.1 ci-dessous).

Dans ce cas, l'examineur informe le demandeur de la suspension de l'examen de la demande jusqu'à ce que la copie certifiée manquante de la ou des demandes antérieures soit produite. L'examen reprendra **trois mois** après la date de dépôt, à moins qu'une copie de la ou des demandes antérieures, ou une déclaration de retrait de la revendication de priorité, ne soit reçue avant l'expiration de ce délai.

2.7.2.2 Revendications de priorité postérieures au dépôt de la demande

Si, dans sa demande, le demandeur déclare son intention de revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures, mais ne fournit aucun détail concernant ces demandes, il peut encore produire, dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant la date de la demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée (article 42 du RDC; article 8, paragraphe 2, du REDC, voir point 6.2.1.1 ci-dessous).

Dans un tel cas, l'examineur informe le demandeur de la suspension de l'examen de la demande jusqu'à ce que les informations manquantes soient reçues. L'examen reprendra **un mois** après la date de dépôt, à moins qu'une déclaration de priorité, ou une déclaration de retrait de la revendication de priorité, ne soit reçue avant l'expiration de ce délai.

2.7.2.3 Dépôt de demande par télécopieur

Lorsqu'une demande est déposée par télécopieur, l'examineur informe le demandeur que l'examen débutera **un mois** après la date de réception de la télécopie, à moins qu'une copie de confirmation de la transmission ne soit reçue plus tôt par voie postale, par services privés de messagerie ou par remise en mains propres.

Cette disposition a pour but d'éviter que l'examen soit réalisé sur la base d'une représentation transmise par télécopieur d'un dessin ou modèle qui ne dévoile pas l'intégralité de ses caractéristiques (telles que les couleurs) ou dont la qualité n'est pas optimale.

2.7.2.4 Paiement des taxes

Toutes les taxes (les taxes d'enregistrement et de publication ainsi que les taxes supplémentaires en cas de demandes multiples) relatives à une demande doivent être payées au moment du dépôt de la demande à l'Office (article 6 du REDC; voir rubrique 8 ci-dessous).

Absence de paiement ou paiement non identifié

Lorsque la demande n'a pas encore été liée à un paiement des taxes correspondantes, l'examineur informe le demandeur que l'examen débutera dès que le paiement aura été identifié et lié à la demande spécifique.

Si le demandeur ne répond pas à la communication de l'Office et le paiement reste impossible à identifier, une notification d'irrégularité lui est transmise.

Solde insuffisant

Lorsque l'intégralité du montant des taxes relatives à la demande ne peut être débitée du compte courant en raison d'un solde insuffisant, l'examineur informe le demandeur que l'examen débutera dès que le compte courant aura été crédité du montant manquant.

Si le demandeur ne répond pas à la communication de l'Office et le paiement reste incomplet, une notification d'irrégularité lui est transmise.

Pour plus d'informations sur le paiement des taxes, voir le point 8 ci-dessous.

2.7.2.5 Demandes multiples et demande d'ajournement partiel

Lorsqu'une demande multiple contient une demande d'ajournement pour *une partie* des dessins ou modèles (voir le point 6.2.5 ci-dessous), l'examineur transmet au demandeur un résumé de la demande contenant une représentation de la première vue de chaque dessin ou modèle à publier sans délai. Le demandeur est invité à confirmer l'exactitude du résumé dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse ou d'instruction contraire de la part du demandeur, l'examen est réalisé sur la base des informations contenues dans le dossier.

3 Attribution d'une date de dépôt

La date à laquelle un document est «déposé» est la date de réception par l'Office, et non la date à laquelle le document a été envoyé (article 38, paragraphe 1, du RDC; article 7 du REDC).

Si la demande a été déposée au service central de la propriété industrielle d'un État membre ou de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), la date de dépôt à cet office est réputée être la date de réception de la demande par l'Office, à moins que la demande ne parvienne à l'Office plus de deux mois après cette date. Dans un tel cas, la date de dépôt sera la date de réception de la demande par l'Office (article 38 du RDC).

En vertu de l'article 36, paragraphe 1, du RDC, pour qu'une date de dépôt soit attribuée, la demande doit contenir au moins:

- a) une requête en enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire;
- b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur;

- c) une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite conformément à l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), du REDC ou, le cas échéant, un spécimen (article 10 du REDC).

Le paiement des taxes n'est pas une condition indispensable à l'attribution d'une date de dépôt. Il constitue toutefois une obligation aux fins de l'enregistrement de la demande (voir le point 8 ci-dessous).

3.1 Requête en enregistrement

Une requête en enregistrement est déposée lorsque le demandeur a complété (au moins partiellement) le formulaire de demande fourni par l'Office ou son propre formulaire, ou a utilisé le système de dépôt électronique (voir le point 2.2 ci-dessus).

Lorsqu'il apparaît que le document reçu du demandeur n'est pas une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, mais une demande d'enregistrement d'une **marque communautaire**, l'examineur transmet ce document au département compétent de l'Office et en informe immédiatement le demandeur.

3.2 Indications qui permettent d'identifier le demandeur

Les indications qui permettent d'identifier le demandeur, requises pour l'attribution d'une date de dépôt, ne doivent pas satisfaire à toutes les exigences établies à l'article 1^{er}, paragraphe 1, point b), du REDC (voir le point 6.1.1 ci-dessous). Il suffit d'indiquer le nom et le ou les prénoms dans le cas de personnes physiques ou la dénomination officielle dans le cas de personnes morales, ainsi que faire élection de domicile aux fins de la notification ou mentionner tout autre moyen de communication permettant de contacter le demandeur.

3.3 Représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite

3.3.1 Exigences générales

La représentation du dessin ou modèle consiste en une reproduction graphique et/ou photographique du dessin ou modèle en noir et blanc ou en couleur (article 4, paragraphe 1, du REDC).

Indépendamment de la forme utilisée pour le dépôt de la demande (formulaire papier, dépôt électronique ou télécopie), le dessin ou modèle doit être reproduit sur un **fond neutre** et **ne doit pas être retouché** à l'encre ou au fluide correcteur.

Il doit être d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée et permettre sa réduction ou son agrandissement au format maximal de 8 cm × 16 cm par vue pour son inscription au registre des dessins ou modèles communautaires et pour sa publication directe dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires (article 4, paragraphe 1, point e), du REDC).

Cette exigence vise à permettre aux tierces parties de déterminer avec précision tous les détails du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée.

Les dessins, photographies (à l'exception des diapositives), représentations générées par ordinateur ou toute autre représentation graphique sont autorisés à condition d'être aptes à être reproduits, notamment sur un certificat d'enregistrement sur support papier. C'est pour cette raison que les dessins ou modèles tridimensionnels animés générant des simulations de mouvement ne sont pas acceptés. Les CD-ROM et autres supports de données ne sont pas acceptés.

3.3.2 Fond neutre

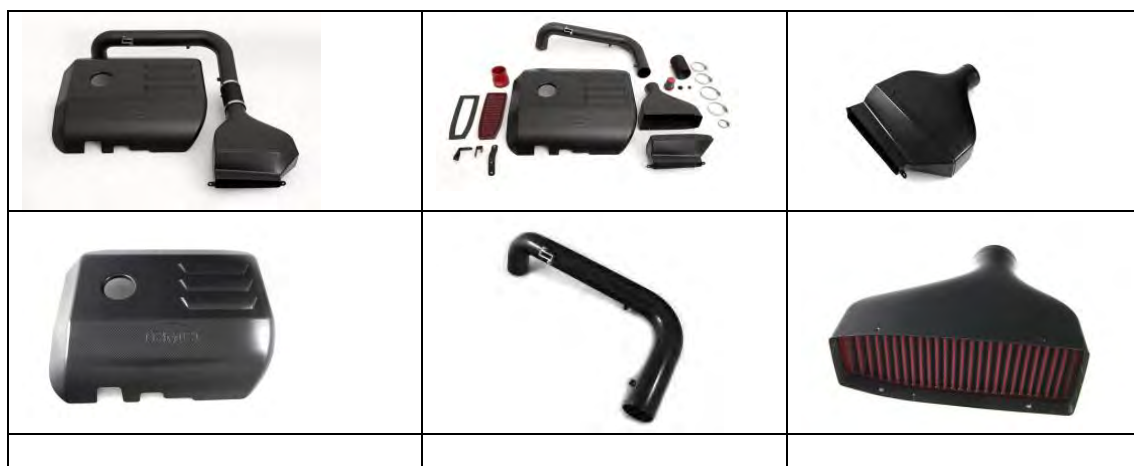
Le fond dans une vue est réputé neutre tant que le dessin ou modèle qui apparaît dans cette vue se distingue clairement de son environnement sans interférence de tout autre objet, accessoire ou décoration, dont l'inclusion dans la représentation pourrait semer le doute sur la protection demandée (décision R 2230/2011-3 du 25 avril 2012 - «Webcams», paragraphes 11 et 12).

En d'autres termes, aux fins de cette exigence, «fond neutre» ne signifie pas couleur «neutre» ou fond «vide» (voir aussi le point 5.2.6 ci-dessous). Il est au contraire crucial que le dessin ou modèle se distingue si clairement du fond qu'il reste identifiable (décision R 284/2011-3 du 25 janvier 2012 - «Tool chest», paragraphe 13).

Les vues qui, parmi les sept autorisées pour représenter un dessin ou modèle (article 4, paragraphe 2, du REDC), ne font pas apparaître la représentation du dessin ou modèle sur un fond neutre sont refusées à l'enregistrement.

L'examineur émettra une notification d'irrégularité si ce cas se présente. Il offrira au demandeur la possibilité de remédier aux irrégularités identifiées dans un délai de deux mois:

- en retirant ces vues de la demande (lesquelles ne seront pas comprises dans le dessin ou modèle communautaire); ou
- en soumettant de nouvelles vues sur un fond neutre; ou



- en modifiant les vues refusées de manière à ce que le dessin ou modèle se distingue du fond. La dernière option fera usage d'identificateurs tels que l'encerclement ou les nuances de couleur permettant de mieux distinguer les caractéristiques du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée (voir le point 5.3 ci-dessous), comme dans la septième vue du dessin ou modèle communautaire enregistré 2038216-0001 (avec l'autorisation de BMC S.r.l.)



S'il est remédié aux irrégularités dans le délai imparti par l'Office, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités (article 10, paragraphe 2, du REDC).

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n'est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Le dossier est clos sur décision de l'examineur et le demandeur est informé de cette décision. L'examineur informe le département des finances que toute taxe éventuellement acquittée doit être remboursée au demandeur (article 10, paragraphe 2, du REDC).

3.3.3 Dessins ou modèles retouchés à l'encre ou au fluide correcteur

Le dessin ou modèle ne doit pas être retouché à l'encre ou au fluide correcteur (article 4, paragraphe 1, point e), du REDC).

Les examinateurs n'ont pas accès à la version papier de la représentation, mais uniquement à des représentations scannées. Par conséquent, les représentations corrigées ne sont contestées et refusées aux fins de l'attribution d'une date de dépôt que si l'usage d'encre ou de fluide correcteur ne permet pas de déterminer avec certitude si la correction visible est ou non une caractéristique ornementale faisant partie du dessin ou modèle.

Le demandeur peut remédier à une irrégularité de la façon décrite ci-dessus au point 3.3.2.

3.3.4 Qualité

L'exigence selon laquelle le dessin ou modèle doit être d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée, aux fins de sa publication, s'applique dans la même mesure à toutes les demandes, indépendamment du mode de dépôt utilisé.

Cependant, les demandes transmises par télécopieur ou par voie électronique soulèvent des problèmes spécifiques.

3.3.4.1 Transmission par télécopieur

La transmission par télécopieur peut ne pas être appropriée pour les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles car la représentation du dessin ou modèle peut être déformée, rendue floue ou autrement endommagée lors de la transmission. Lorsqu'une demande est malgré tout transmise par télécopieur, il est particulièrement recommandé de déposer sans retard une copie de confirmation sur papier, par voie postale, par services privés de messagerie ou par voie de signification.

Si une demande est transmise par télécopieur, l'examineur attend systématiquement une copie de confirmation pendant une période d'un mois suivant la date de réception de la télécopie avant de poursuivre le traitement de la demande. À l'issue de cette période d'attente d'un mois, l'examineur continue l'examen sur la base des documents dont il dispose.

Une transmission insatisfaisante par télécopieur est susceptible d'induire deux irrégularités:

- i) la représentation d'un dessin ou modèle transmise par télécopieur n'est pas d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée;
- ii) la demande est incomplète et/ou illisible.

En ce qui concerne l'attribution d'une date de dépôt, il convient de distinguer ces deux hypothèses.

L'Office distingue comme suit les demandes illisibles des demandes de qualité insuffisante. Lorsqu'une comparaison de la demande initialement transmise et de la reproduction originale permet de conclure que ces documents se rapportent à la représentation d'un seul et même dessin ou modèle, il convient de considérer que la demande initialement transmise était simplement de qualité insuffisante. Lorsqu'une telle comparaison est impossible, la demande initialement transmise est à considérer comme illisible.

- (i) La représentation d'un dessin ou modèle transmise par télécopieur n'est pas d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée.

La date initiale de dépôt sera maintenue si le demandeur envoie de sa propre initiative ou en réponse à la communication informelle de l'Office (voir le point 2.7.8 ci-dessus) la reproduction originale du dessin ou modèle dans **le mois** suivant la transmission par télécopieur, à condition qu'elle soit d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée (article 66, paragraphe 1, deuxième alinéa, du REDC).

La copie de confirmation doit correspondre au document qui a fait l'objet de la transmission initiale par télécopieur. L'examineur rejette toute «copie de confirmation» qui ne serait pas strictement identique au document qui a fait l'objet de la transmission initiale par télécopieur. Cela serait notamment le cas si le demandeur soumettait dans sa copie de confirmation des vues modifiées ou des vues supplémentaires du ou des dessins ou modèles.

En cas de différences entre l'original et la copie précédemment transmise par télécopieur, seule la date de dépôt de l'original sera prise en considération.

Si l'original n'est pas reçu dans le mois suivant la réception de la copie transmise par télécopieur, l'Office transmet au demandeur une notification formelle l'invitant à soumettre l'original dans un délai de deux mois.

Si le demandeur répond à cette requête en temps utile, la date de dépôt est réputée être la date à laquelle l'Office reçoit l'original, à condition qu'il soit d'une qualité suffisante pour distinguer clairement tous les détails de l'objet pour lequel la protection est demandée (article 66, paragraphe 1, troisième alinéa, du REDC).

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l'Office dans sa notification, la demande n'est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Le dossier est clos sur décision de l'examineur et le demandeur est informé de cette décision. L'examineur informe le département des finances que toute taxe éventuellement acquittée doit être remboursée au demandeur (article 10, paragraphe 2, du REDC).

Si l'Office reçoit une représentation d'un dessin ou modèle dont **certaines vues** présentent une irrégularité imputable à la transmission par télécopie et si la copie de confirmation a été reçue plus d'un mois après la date de réception de la transmission par télécopie, le demandeur a le choix entre

- se voir octroyer, comme date de dépôt, la date de réception de la copie de confirmation; ou
- conserver, comme date de dépôt, la date de réception de la transmission par télécopie, mais uniquement pour les vues ne présentant pas d'irrégularité, auquel cas les vues comportant des irrégularités seront rejetées.

(ii) La demande est incomplète et/ou illisible.

Lorsque la transmission par télécopie est incomplète ou illisible et les parties manquantes ou illisibles concernent les indications qui permettent d'identifier le demandeur ou la représentation du dessin ou modèle, l'Office délivre une notification formelle invitant le demandeur à renvoyer sa demande par télécopieur, par voie postale ou par voie de signification dans un délai de **deux mois**. Si le demandeur répond à cette requête en temps utile, la date de dépôt est réputée être la date à laquelle l'Office reçoit les documents complets et lisibles (article 66, paragraphe 2, du REDC).

S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n'est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire. Le dossier est clos sur décision de l'examineur et le demandeur est informé de cette décision. L'examineur informe le département des finances que toute taxe éventuellement acquittée doit être remboursée au demandeur (article 10, paragraphe 2, du REDC).

3.3.4.2 Dépôt électronique

La représentation du dessin ou modèle doit être transmise en tant qu'annexe au formulaire de demande électronique. Chaque vue doit être transmise au format .jpeg en tant qu'**annexe distincte** au formulaire de demande électronique. La taille de chaque pièce jointe ne peut dépasser 5 MB (voir la décision n° EX-11-3 du président de l'Office, du 18 avril 2011, concernant les communications électroniques de et vers l'Office).

Les fichiers joints à faible résolution risquent d'être refusés en raison de leur qualité insuffisante aux fins de la reproduction et de la publication si l'agrandissement des vues au format de 8 cm × 16 cm rend flous les détails du dessin ou modèle.

S'il apparaît clairement que la demande transmise par voie électronique présente une irrégularité due à des problèmes techniques imputables à l'Office, tels que le chargement partiel des vues, l'Office autorisera le demandeur à resoumettre les vues manquantes (ou l'ensemble des vues) par lettre accompagnée d'une copie de l'accusé

de réception de la demande déposée par voie électronique. La date de dépôt initial de la demande par voie électronique sera maintenue, à condition que la demande ne comporte aucune autre irrégularité affectant la détermination de la date de dépôt.

3.3.5 Spécimens

La reproduction graphique ou photographique d'un dessin ou modèle peut être remplacée par un spécimen dudit dessin ou modèle dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

- la demande concerne un dessin ou modèle bidimensionnel;
- la demande comporte une demande d'ajournement (article 36, paragraphe 1, point c), du RDC; article 5, paragraphe 1, du REDC).

Dans le cas d'une demande multiple, la représentation peut être remplacée par un spécimen pour certains dessins ou modèles seulement, à condition que lesdits dessins ou modèles soient bidimensionnels et qu'ils fassent l'objet d'une demande d'ajournement (voir le point 6.2.5 ci-dessous).

Un spécimen est généralement un échantillon d'un matériau comme le textile, le papier peint, la dentelle, le cuir, etc.

Les spécimens ne doivent pas dépasser les dimensions de 26,2 cm × 17 cm, ni peser plus de 50 grammes, et leur épaisseur est limitée à 3 millimètres (mm). Ils doivent pouvoir être stockés sans être pliés (article 5, paragraphe 2, du REDC).

Le spécimen est déposé en cinq exemplaires; dans le cas d'une demande multiple, cinq exemplaires du spécimen sont déposés pour chaque dessin ou modèle (article 5, paragraphe 3, du REDC).

La demande et le ou les spécimens doivent parvenir dans un colis unique transmis par voie postale ou remis en mains propres. Une date de dépôt ne sera attribuée que lorsque la demande et le ou les spécimens seront parvenus à l'Office.

Si le demandeur soumet un spécimen relatif à une demande ne comportant pas de demande d'ajournement, le spécimen n'est pas recevable. Dans ce cas, s'il est remédié à l'irrégularité dans les deux mois suivant la réception de la notification de l'Office, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle l'Office reçoit une reproduction graphique ou photographique adéquate du dessin ou modèle (article 10, paragraphe 2, du REDC).

4 Examen des conditions de fond

L'Office procède à un examen des conditions de fond à remplir pour l'obtention de la protection, qui se limite à deux motifs absolus de refus.

Une demande est refusée si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition établie à l'article 3, point a), du RDC ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 9 du RDC).

4.1 Conformité avec la définition d'un dessin ou modèle

On entend par «dessin ou modèle» l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (article 3, point a), du RDC).

On entend par «produit» tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur (article 3, point b), du RDC).

L'examen ne vise pas à déterminer si le produit revendiqué est effectivement fabriqué ou utilisé, ou peut être fabriqué ou utilisé, industriellement ou artisanalement.

Pour déterminer si un dessin ou modèle révèle l'apparence d'un «produit» ou d'une partie de «produit», l'examen se fera sur la base du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il indique clairement la nature du produit, sa finalité ou sa fonction, ainsi que de l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 2, du RDC).

Les exemples suivants, quoique non exhaustifs, illustrent la pratique de l'Office.

4.1.1 Plans directeurs, plans d'habitations ou autres plans architecturaux et aménagements intérieurs ou paysagers

Les plans directeurs, plans d'habitations ou autres plans architecturaux et aménagements intérieurs ou paysagers (par exemple les jardins) ne sont considérés comme des «produits» aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, du RDC et ne sont acceptés que s'ils sont accompagnés de l'indication correspondante «Produits de l'imprimerie» relevant de la classe 19-08 de la classification de Locarno.

Une objection sera soulevée si l'indication choisie pour décrire le produit désigné dans une demande de dessin ou modèle consistant en un plan d'habitation est «Maisons» comprise dans la classe 25-03 de la classification de Locarno. Cela tient au fait qu'un plan ne révèle pas l'apparence d'un produit fini tel qu'une maison.

4.1.2 Couleurs en tant que telles et combinaisons de couleurs

Une couleur unique peut naturellement constituer un élément d'un dessin ou modèle, mais elle ne répond pas en tant que telle à la définition d'un dessin ou modèle, car elle ne constitue pas «l'apparence d'un produit».

Des combinaisons de couleurs peuvent être acceptées si les contours de la représentation garantissent qu'elles concernent un produit tel que, par exemple, un logo ou un symbole graphique de la classe 32 de la classification de Locarno.

4.1.3 Icônes

Les dessins ou modèles de visualisations d'écran ou d'icônes et d'autres types d'éléments visibles d'un programme informatique sont susceptibles d'être enregistrés (voir la classe 14-04 de la classification de Locarno).

4.1.4 Éléments purement verbaux

Les éléments purement verbaux en tant que tels et les séquences de lettres (écrits en caractères standard en noir et blanc) ne répondent pas à la définition d'un dessin ou modèle car ils ne constituent pas l'apparence d'un produit.

L'usage de caractères fantaisistes et/ou l'inclusion d'un élément figuratif rendent cependant le dessin ou modèle susceptible d'obtenir la protection en tant que logo/symbole graphique de la classe 32 de la classification de Locarno ou en tant que représentation ornementale d'une partie de tout produit auquel le dessin ou modèle est destiné à être appliqué.

4.1.5 Musique et sons

La musique et les sons ne constituent pas en soi l'apparence d'un produit et ne répondent dès lors pas à la définition d'un dessin ou modèle.

Toutefois, la représentation graphique d'une composition musicale, sous la forme d'une séquence musicale, est susceptible d'être enregistrée en tant que dessin ou modèle, si elle est demandée en tant que, par exemple, *autres imprimés* de la classe 19-08 ou *symboles graphiques* de la classe 32 de la classification de Locarno.

4.1.6 Photographies

Une photographie constitue en soi l'apparence d'un produit et répond dès lors à la définition d'un dessin ou modèle, indépendamment de son contenu. L'indication du produit peut être *Papier à écrire, cartes de correspondance et faire-part* compris dans la classe 19-01, *autres imprimés* ou *photographies* compris dans la classe 19-08 de la classification de Locarno ou tout produit auquel le dessin ou modèle est destiné à être appliqué.

4.1.7 Organismes vivants

Les organismes vivants ne sont pas des «produits», c'est-à-dire des articles industriels ou artisanaux. Un dessin ou modèle qui révèle l'apparence de plantes, de fleurs, de fruits, etc. dans leur état naturel est en principe refusé. Toutefois, aucune objection ne sera soulevée si l'indication du produit spécifie que ce produit est artificiel (voir en particulier la classe 11-04 de la classification de Locarno).

4.1.8 Matériel pédagogique

Le matériel pédagogique tel que les graphiques, les cartes, etc. peut constituer des représentations de produits compris dans la classe 19-07 de la classification de Locarno.

4.1.9 Concepts

Une demande de dessin ou modèle est refusée si la représentation est celle d'un produit qui ne constitue qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de ce que le demandeur veut protéger. Un droit exclusif ne peut être accordé à un dessin ou modèle «non spécifique» susceptible de revêtir une multitude d'apparences différentes. C'est le cas lorsque l'objet d'une demande a trait, entre autres, à un concept, une invention ou une méthode d'obtention d'un produit.

4.2 Ordre public et bonnes mœurs

4.2.1 Principes communs

Les concepts d'ordre public et de bonnes mœurs peuvent varier d'un pays à l'autre. Une mesure restrictive basée sur des considérations d'ordre public ou de bonnes mœurs peut reposer sur une conception qui n'est pas nécessairement partagée par l'ensemble des États membres (arrêt du 14 octobre 2004, C-36/02, «Omega», points 33 et 37).

Compte tenu du caractère unitaire du dessin ou modèle communautaire enregistré (article 1^{er}, paragraphe 3, du RDC), il suffit qu'un dessin ou modèle soit perçu comme étant contraire à l'ordre public dans au moins une partie de l'Union pour qu'il soit refusé au titre de l'article 9 du RDC (voir, par analogie, l'arrêt du 20 septembre 2011, T-232/10, «Blason soviétique», points 37 et 62). Cette conclusion est étayée par la législation et la pratique administrative de certains États membres.

Il n'est pas nécessaire que l'usage du dessin ou modèle soit illégal et interdit. Toutefois, l'illégalité de l'usage du dessin ou modèle en vertu du droit européen ou national est un indice important montrant que le dessin ou modèle devrait être refusé conformément à l'article 9 du RDC.

4.2.2 Ordre public

L'ordre public ne peut être invoqué pour refuser une demande de dessin ou modèle communautaire qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt du 14 mars 2000, C-54/99, «Église de scientologie», point 17).

Les dessins ou modèles qui mettent en scène ou incitent à la violence ou à la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle sont refusés pour ces motifs (article 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

4.2.3 Bonnes mœurs

Les bonnes mœurs peuvent être invoquées pour refuser une demande de dessin ou modèle communautaire si celui-ci est perçu comme suffisamment obscène ou offensant du point de vue d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance (voir, par analogie, l'arrêt du 9 mars 2012, T-417/10, «¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA», point 21).

Le mauvais goût, contrairement à la contrariété aux bonnes mœurs, ne constitue pas un motif de refus.

4.3 Objection

Lorsqu'une objection est soulevée par l'examineur pour l'un ou l'autre des deux motifs absolus de refus susmentionnés, le demandeur a la possibilité de retirer ou de modifier la représentation du dessin ou modèle ou de soumettre ses observations dans un délai de deux mois (article 47, paragraphe 2, du RDC, article 11 du REDC).

Si l'objection a trait à la conformité avec la définition d'un dessin ou modèle et si le problème peut être résolu par la modification de l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, l'examineur propose une telle modification dans la communication qu'il adresse au demandeur.

Si le demandeur décide de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle, celle-ci ne sera acceptée qu'à condition que «l'identité du dessin ou modèle soit maintenue» (article 11, paragraphe 2, du REDC).

Le maintien sous une forme modifiée sera dès lors limité aux cas dans lesquels les caractéristiques qui sont supprimées ou qui font l'objet d'une renonciation sont si insignifiantes au vu de leur taille ou de leur importance qu'elles sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux d'un utilisateur averti.

La suppression de caractéristiques ou la renonciation à des caractéristiques peuvent se faire à l'aide des identifiants visés au point 5.3 ci-dessous.

S'il est remédié aux irrégularités dans le délai imparti par l'Office, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités (article 10, paragraphe 2, du REDC).

Si, dans le délai qui lui est imparti, le demandeur ne remédie pas au motif de rejet de la demande d'enregistrement, l'Office rejette la demande. Si le motif de rejet ne concerne que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 11, paragraphe 3, du REDC).

5 Conditions supplémentaires concernant la reproduction du dessin ou modèle

Il est rappelé au demandeur que les conditions relatives au format de la représentation du dessin ou modèle peuvent varier selon le mode de présentation de la demande

(version papier, dépôt électronique, utilisation de spécimens). Ces conditions sont exposées aux articles 4 et 5 du REDC.

Les instructions suivantes complètent les conditions relatives à la qualité de la reproduction et au fond neutre (voir le point 3.3 ci-dessus).

Elles s'appliquent à tous les dessins ou modèles, indépendamment du mode de présentation de la demande.

Même dans le cas où une représentation du dessin ou modèle aurait été remplacée par un spécimen conformément à l'article 5 du REDC (voir le point 3.3.5 ci-dessus), le demandeur doit déposer une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle au moins trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement de trente mois (article 15, paragraphe 1, point c), du REDC; voir le point 6.2.5.3 ci-dessous).

Si une irrégularité est constatée dans une demande, concernant l'une ou l'autre des conditions visées dans la présente section, elle n'aura aucune influence sur l'attribution d'une date de dépôt. Toutefois, s'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit par l'Office dans son rapport d'examen, la demande est rejetée (article 46, paragraphe 3, du RDC). Si les irrégularités ne concernent que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 11, paragraphe 3, du REDC).

Une fois qu'une date de dépôt a été attribuée, le rejet de la demande ne donne pas lieu à un remboursement des taxes payées par le demandeur (article 13 du REDC).

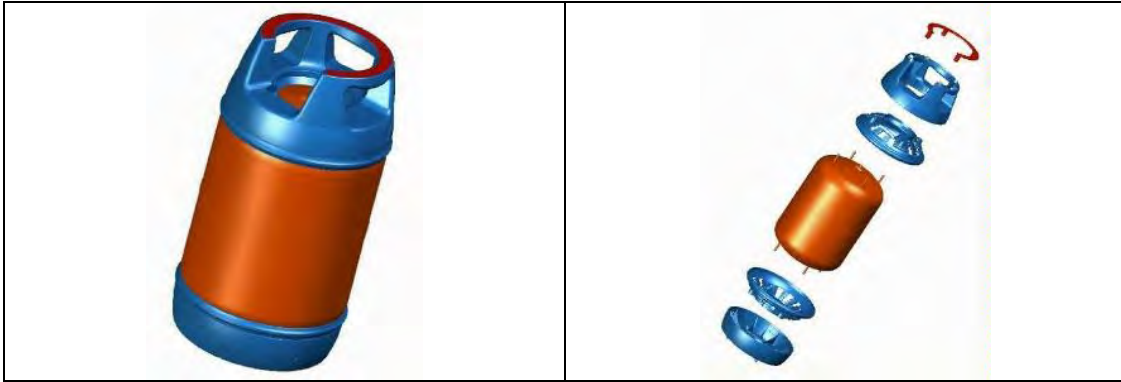
5.1 Nombre de vues

Le but de la représentation graphique est de révéler les caractéristiques du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. La représentation graphique doit être clairement délimitée afin de déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection que confère le dessin ou modèle communautaire enregistré à son titulaire. Cette règle est dictée par l'exigence de sécurité juridique.

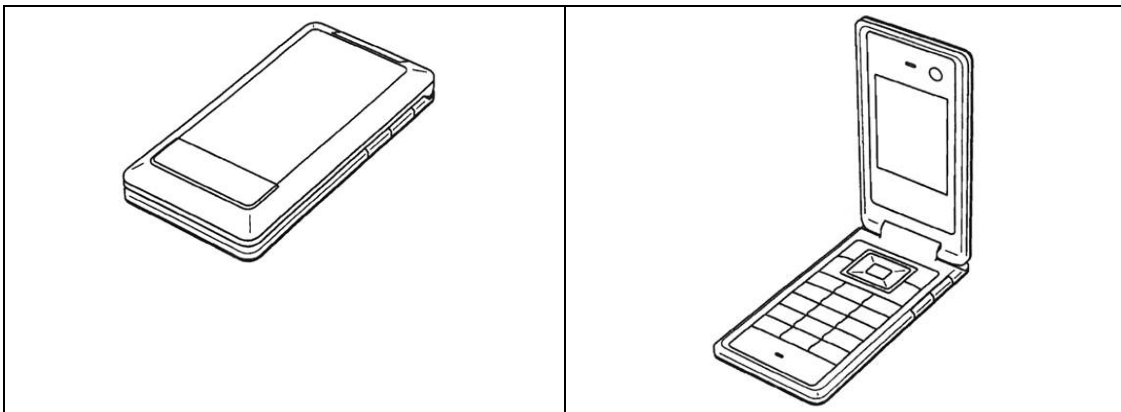
Il incombe au demandeur de révéler avec autant de précision que possible les caractéristiques de son dessin ou modèle. L'Office ne vérifiera pas si des vues supplémentaires sont nécessaires pour révéler pleinement l'apparence du dessin ou modèle, à moins que les exceptions prévues aux points 5.2.1 et 5.2.3 ci-dessous s'appliquent.

La représentation ne peut contenir plus de sept vues différentes du dessin ou modèle (article 4, paragraphe 2, du REDC). Les vues peuvent être des vues planes, des vues aériennes, des vues en section, des vues en perspective ou des vues éclatées. Seule une copie de chaque vue doit être déposée.

Une vue éclatée est une vue dans laquelle toutes les pièces d'un produit complexe sont représentées démontées afin d'expliquer comment ces différentes pièces peuvent être montées, comme l'illustre l'exemple ci-dessous (DMC 380969-0002, avec l'autorisation d'Aygaz Anonim Sirketi, créateur: Zafer Dikmen).



Les positions alternatives des éléments mobiles ou amovibles d'un dessin ou modèle peuvent être présentées dans des vues séparées, comme l'illustre l'exemple ci-dessous (DMC 588694-0012, avec l'autorisation de Fujitsu Toshiba Mobile Communications, créateur: Hideki Hino).



Le demandeur numérote chaque vue en chiffres arabes séparés par un point, le premier chiffre indiquant le numéro du dessin ou modèle, le second, le numéro de la vue. Par exemple, la sixième vue du deuxième dessin ou modèle d'une demande multiple doit être numérotée: 2.6.

Si plus de sept vues sont fournies, l'Office refuse l'enregistrement et la publication de toute vue supplémentaire (décision du 27 octobre 2009 dans l'affaire R 571/2007-3 - «Frames for cycles or motorcycles», paragraphe 13). L'Office prend en considération les vues dans l'ordre dans lequel elles sont numérotées par le demandeur (article 4, paragraphe 2, du REDC).

Lorsqu'une reproduction comprend moins de sept vues et que les vues ne sont pas numérotées, l'examineur numérote les vues selon leur ordre d'apparition dans la demande.

L'examineur ne modifie pas l'ordre des vues telles qu'elles apparaissent dans la demande, ni leur orientation.

5.2 Cohérence des vues

L'examineur vérifie si les vues concernent le même dessin ou modèle, c'est-à-dire l'apparence d'un seul et même produit ou de ses parties.

Si les vues sont incohérentes et se rapportent à plus d'un dessin ou modèle, le demandeur est invité à retirer certaines vues ou à convertir la demande en une demande multiple pour différents dessins ou modèles, et à payer les taxes correspondantes.

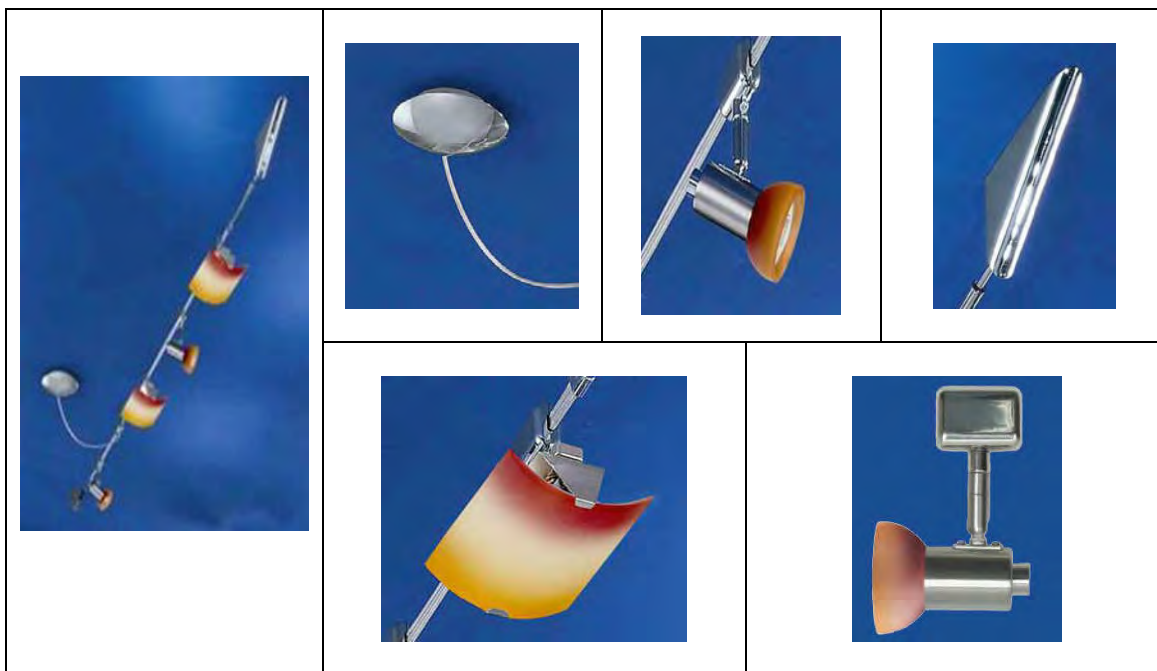
Il appartient au demandeur de s'assurer que la demande est complète et correcte (y compris en ce qui concerne la représentation du dessin ou modèle). L'Office ne peut procéder à aucune correction des vues afin de leur rendre leur cohérence, une fois que le dessin ou modèle a été enregistré (décision du 3 décembre 2013, dans l'affaire R 1332/2013-3 – «Adapters», paragraphes 14 et ss.)

La cohérence des vues peut être particulièrement difficile à évaluer lors de l'examen de demandes de dessins ou modèles concernant des produits complexes, des détails de produits et des ensembles d'articles.

5.2.1 Produits complexes

Un produit complexe est un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit (article 3, point c), du RDC).

Le demandeur doit soumettre, parmi les sept vues autorisées, au moins une vue présentant le produit complexe dans sa forme assemblée. Voir l'exemple ci-dessous (DMC 238092-000, avec l'autorisation de Eglo Leuchten GmbH).



Chacune de ses parties pourrait en soi constituer un «dessin ou modèle». Par conséquent, si toutes les vues présentent différentes parties du produit, **sans montrer**

ces parties connectées les unes aux autres, l'examineur adresse au demandeur une notification d'irrégularité lui proposant deux options:

- le demandeur peut convertir sa demande en une demande multiple combinant les différents dessins ou modèles concernant chaque partie en question et payer les taxes correspondantes; ou
- le demandeur peut limiter sa demande à un seul dessin ou modèle en retirant les vues représentant d'autres dessins ou modèles.

5.2.2 Détails

Le même raisonnement s'applique à un dessin ou modèle qui n'est pas destiné à être incorporé dans un produit complexe lorsque les vues ne présentent que des détails individuels qui ne peuvent être associés à l'apparence du produit dans son ensemble.

Chacun des détails individuels du produit pourrait en soi constituer un «dessin ou modèle». Par conséquent, si toutes les vues présentent différentes caractéristiques détaillées, **sans montrer ces caractéristiques connectées les unes aux autres**, l'examineur adresse au demandeur une notification d'irrégularité lui proposant deux options:

- le demandeur peut convertir sa demande en une demande multiple combinant les différents dessins ou modèles concernant chaque détail individuel en question et payer les taxes correspondantes; ou
- le demandeur peut limiter sa demande à un seul dessin ou modèle en retirant les vues représentant d'autres dessins ou modèles.

5.2.3 Ensembles d'articles

Un ensemble d'articles est un groupe de produits de même type qui sont généralement considérés comme fonctionnant ensemble et qui sont par conséquent utilisés ensemble. Voir l'exemple ci-dessous (DMC 685235-000, avec l'autorisation de Zakłady Porcelany Stolarowej KAROLINA Sp. z o.o.).



La différence entre un produit complexe et un ensemble d'articles réside dans le fait que contrairement à un produit complexe, les articles appartenant à un «ensemble d'articles» ne sont pas mécaniquement interconnectés.

Un ensemble d'articles peut constituer un «produit» en soi au sens de l'article 3 du RDC. Il peut être représenté dans une demande unique de dessin ou modèle si les articles qui le composent sont liés par leur **complémentarité esthétique et fonctionnelle** et sont, dans des circonstances normales, vendus ensemble en tant que

produit unique, par exemple un échiquier et ses pièces ou un jeu de couteaux, de fourchettes et de cuillères.

Il doit cependant apparaître clairement dans la représentation que la protection est demandée pour un dessin ou modèle résultant de la combinaison des articles composant l'ensemble.

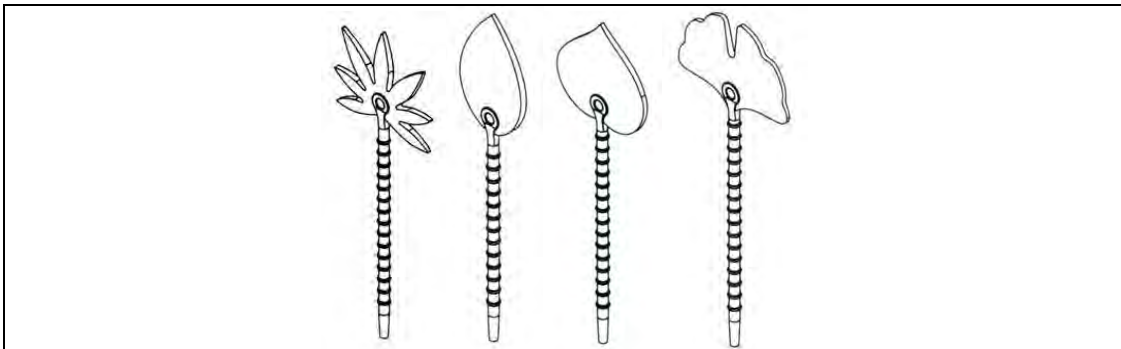
Le demandeur doit soumettre, parmi les sept vues autorisées, au moins une vue présentant l'ensemble des articles dans sa globalité.

Dans le cas contraire, l'examineur adresse au demandeur une notification d'irrégularité lui proposant deux options:

- le demandeur peut convertir sa demande en une demande multiple combinant les différents dessins ou modèles concernant chaque article en question et payer les taxes correspondantes; ou
- le demandeur peut limiter sa demande à un seul dessin ou modèle en retirant les vues représentant d'autres dessins ou modèles.

5.2.4 Variations d'un dessin ou modèle

Il convient d'établir une distinction entre les ensembles d'articles et les variations d'un dessin ou modèle. Les différentes représentations d'un même concept ne peuvent être groupées dans une seule demande, car chacune constitue un dessin ou modèle à part entière, comme l'indique l'exemple ci-dessous (DMC 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, avec l'autorisation de TESCO MA s.r.o.).



Si, dans une demande de dessin ou modèle communautaire unique, les vues se rapportent à plus d'un dessin ou modèle, l'examineur adresse au demandeur une notification d'irrégularité lui proposant deux options:

- le demandeur peut convertir sa demande en une demande multiple combinant les différents dessins ou modèles et payer les taxes correspondantes; ou
- le demandeur peut limiter sa demande à un seul dessin ou modèle en retirant les vues représentant d'autres dessins ou modèles.

5.2.5 Couleurs

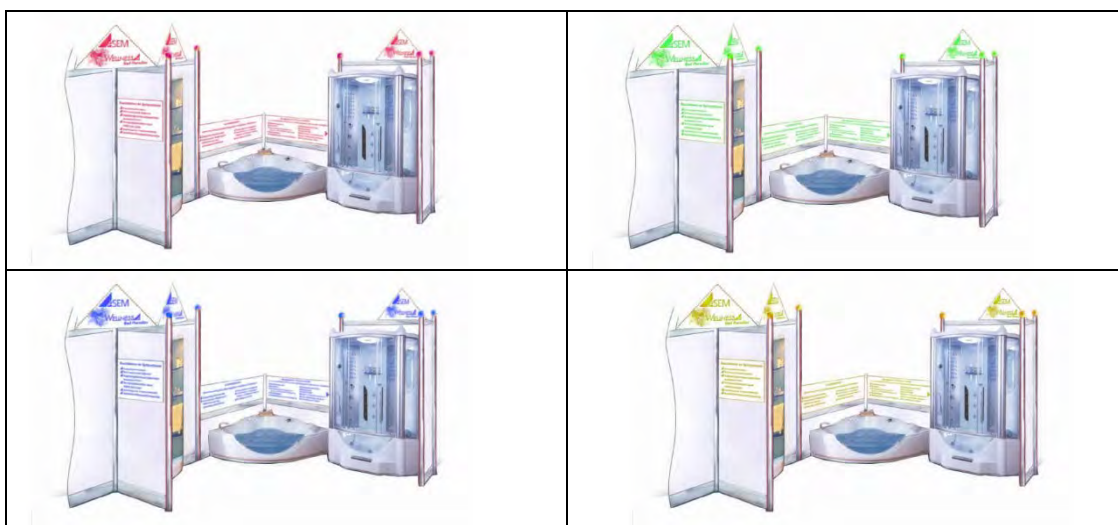
La représentation du dessin ou modèle peut être déposée en noir et blanc (monochrome) **ou** en couleur (article 4, paragraphe 1, du REDC).

Les représentations combinant des vues en noir et blanc et des vues en couleur sont refusées en raison de leur manque de cohérence et de l'insécurité juridique qui en résulte quant à la protection demandée.

Le même raisonnement s'applique lorsque les mêmes caractéristiques d'un dessin ou modèle sont représentées en différentes couleurs dans les différentes vues. Une telle incohérence indique que la demande se rapporte à plus d'un dessin ou modèle (décisions du 31 mars 2005, dans l'affaire R 965/2004-3 – «Tape measure», paragraphes 18 à 20 ; du 12 novembre 2009 dans l'affaire R 1583/2007-3 – «Bekleidung», paragraphes 9 et 10).

Le demandeur est donc invité à retirer certaines des vues en couleur afin de maintenir la cohérence entre les vues restantes ou à convertir sa demande en une demande multiple, et à payer les taxes correspondantes.

Toutefois, à titre d'exception au principe susmentionné, les mêmes caractéristiques d'un dessin ou modèle peuvent être représentées en différentes couleurs dans les différentes vues si le demandeur prouve que le changement de couleurs à différents moments, lorsque le produit est en cours d'utilisation, constitue l'une des caractéristiques pertinentes du dessin ou modèle, comme l'illustre l'exemple ci-dessous (DMC 283817-0001, avec l'aimable autorisation d'ASEM Industrieberatung und Vermittlung).



Si la représentation du dessin ou modèle est en couleur, l'enregistrement et la publication sont en couleur (article 14, paragraphe 2, point c), du REDC).

5.2.6 Éléments extérieurs au dessin ou modèle

Les vues peuvent inclure des éléments extérieurs ou étrangers au dessin ou modèle à condition que leur inclusion ne crée pas de doutes quant à la protection demandée et ne serve qu'à des fins d'illustration (voir le point 3.3.2 ci-dessus).

Voir par exemple les deux DMC suivants, n° 210166-0003 (avec l'autorisation de Karl Storz GmbH & Co. KG) et n° 2068692-0002 (avec l'autorisation de Tenzi Sp. z o.o.), dans lesquels l'inclusion d'une main ou de végétation dans certaines vues sert à

préciser l'usage qui sera fait du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé, ou le contexte dans lequel ce dessin ou modèle sera utilisé:



5.3 Utilisation d'identificateurs aux fins de l'exclusion de certaines caractéristiques de la protection

À la différence de l'article 37 du R MC, ni le RDC ni le REDC ne prévoient de dispositions permettant d'inclure dans la demande une déclaration selon laquelle le demandeur renonce à tout droit exclusif sur une ou plusieurs caractéristiques présentées dans les vues.

Le recours à une description, au sens de l'article 36, paragraphe 3, point a), du RDC, ne convient pas à cet égard, car une description «ne [peut porter] atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel» (article 36, paragraphe 6, du RDC). En outre, seule la mention qu'une description a été déposée est publiée, et non la description elle-même [article 14, paragraphe 2, point d), du REDC].

Toute renonciation doit, dès lors, ressortir clairement de la représentation même du dessin ou modèle.

Sont autorisés, dans une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, les identificateurs mentionnés ci-après.

5.3.1 Pointillés

Le pointillé peut être utilisé sur une vue soit pour indiquer les éléments pour lesquels la protection n'est pas revendiquée (par exemple, l'ornementation appliquée sur la surface d'un produit donné dont la forme est revendiquée), soit pour indiquer les

parties du dessin ou modèle qui ne sont pas visibles sur la vue concernée, c'est-à-dire des lignes non visibles.



5.3.2 Encerclement

L'encerclement peut être utilisé pour délimiter les caractéristiques du dessin ou modèle pour lesquelles la protection est revendiquée, les autres éléments étant considérés comme fournis à titre purement illustratif, c'est-à-dire pour présenter l'environnement dans lequel apparaissent les caractéristiques revendiquées.



5.3.3 Nuances de couleur et floutage

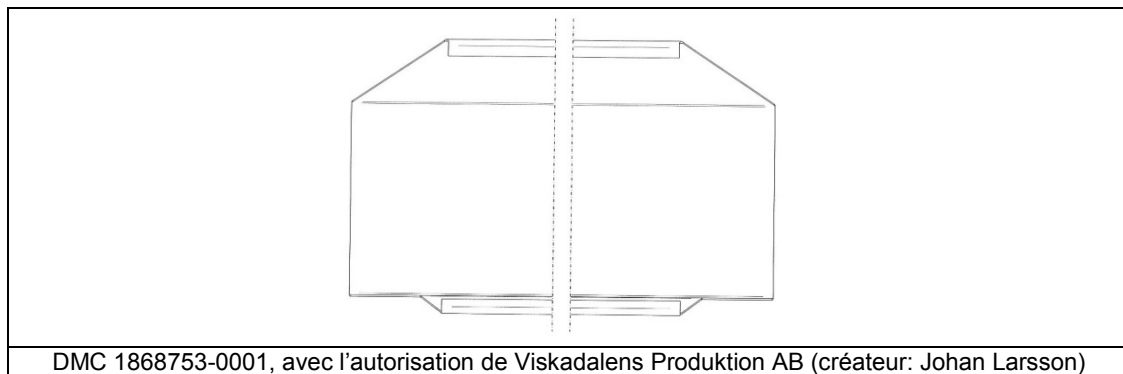
Les nuances de couleur et le floutage peuvent être utilisés pour exclure certaines caractéristiques de la protection et mettre en relief les caractéristiques pour lesquelles la protection est revendiquée



l'autorisation de Nokian Tyres plc	l'autorisation d'Altia plc	de KUBOTA CORPORATION (créateur: Yoshitaka Higashikawa)
------------------------------------	----------------------------	--

5.3.4 Lignes de séparation

Les lignes de séparation peuvent être utilisées pour indiquer que, pour des raisons de commodité de représentation, la longueur précise du dessin ou modèle n'est pas revendiquée (longueur indéterminée).



5.4 Texte explicatif, termes ou symboles

Aucun texte explicatif, terme ou symbole autres que la mention «haut» ou les nom et adresse du demandeur ne peut être indiqué dans les vues (article 4, paragraphe 1, point c), du REDC).

Lorsque des termes, lettres, nombres ou symboles (tels que des flèches) ne font clairement pas partie du dessin ou modèle, l'examineur peut les supprimer des vues à l'aide de l'outil informatique spécifiquement prévu à cette fin. Si l'examineur n'est pas capable de les supprimer pour des raisons techniques, il invite le demandeur à lui transmettre des vues nettoyées ou à retirer les vues entachées d'irrégularités.

Lorsque les termes, lettres, nombres, etc. font partie du dessin ou modèle (symbole graphique), le dessin ou modèle est acceptable.

Les éléments verbaux présents dans la représentation qui font partie du dessin ou modèle sont inclus dans le dossier. Lorsque plusieurs éléments verbaux sont présents, l'examineur ne tient compte que du plus visible.

Des mentions telles que «côté», «vue frontale», etc. sont supprimées lors de la publication. Si le demandeur juge ces mentions pertinentes, il peut les inclure dans le champ «Description» au moment du dépôt. Toute autre modification ou l'ajout d'une description seront refusés.

5.5 Modifier et compléter des vues

En principe, une représentation ne peut être modifiée une fois la demande déposée. Par conséquent, le dépôt de vues supplémentaires ou le retrait de certaines vues n'est pas accepté (article 12, paragraphe 2, du REDC), sauf autorisation ou demande expresse de l'Office.

En particulier, les vues initialement déposées ne peuvent être remplacées par des vues de meilleure qualité. Les représentations examinées et publiées sont celles que le demandeur a fournies dans sa demande initiale.

Le dépôt de vues modifiées ou supplémentaires, si autorisé, doit être effectué par voie électronique via le site Internet de l'Office (et non par courrier électronique), ou par voie postale ou par télécopieur (ce dernier n'étant cependant pas recommandé; voir le point 2.2.5 ci-dessus).

5.6 Conditions spécifiques

5.6.1 Motifs superficiels répétitifs

Si une demande concerne un dessin ou modèle qui consiste en un motif superficiel répétitif, la représentation du dessin ou modèle montre le motif entier et une partie suffisante de la surface répétitive (article 4, paragraphe 3, du REDC), afin de montrer que ce motif se multiplie à l'infini.

Lorsque la demande ne contient pas de description indiquant clairement que le dessin ou modèle consiste en un motif superficiel répétitif, l'Office suppose que ce n'est pas le cas et n'exige pas que la représentation montre une partie suffisante de la surface répétitive.

Si des vues supplémentaires représentant le motif appliqué à un ou plusieurs produits spécifiques sont transmises en guise d'exemple, le demandeur s'assure que la forme de tels produits n'est pas revendiquée en tant que partie du dessin ou modèle en faisant usage de toute méthode mentionnée au point 5.3 ci-dessus.



5.6.2 Polices typographiques

Si une demande concerne un dessin ou modèle qui consiste en une police typographique, la représentation du dessin ou modèle se compose d'une chaîne de l'ensemble des caractères alphabétiques, majuscules et minuscules, et de l'ensemble des caractères numériques en chiffres arabes, ainsi que d'un texte de cinq lignes

produites en utilisant ladite police, les lettres et caractères numériques étant en taille de police 16 (article 4, paragraphe 4, du REDC).

Si la demande ne comporte pas un texte de cinq lignes produites en utilisant ladite police (article 4, paragraphe 4, du REDC), le demandeur est invité à transmettre un tel texte ou à accepter que l'indication des produits soit modifiée en «caractères d'imprimerie» compris dans la classe 18.03 de la classification de Locarno.

6 Éléments supplémentaires à inclure obligatoirement ou éventuellement dans une demande

6.1 Conditions obligatoires

Outre les conditions requises pour l'attribution d'une date de dépôt (voir la rubrique 3 ci-dessus), la demande doit dûment identifier le demandeur et, le cas échéant, son représentant (article 1^{er}, points b) et e), du REDC), indiquer les deux langues de la demande (article 1^{er}, point h), du REDC), contenir une signature (article 1^{er}, point i), du REDC) et indiquer les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 1^{er}, point d), du REDC).

Même après l'attribution d'une date de dépôt, l'examineur soulève une objection s'il constate une irrégularité relative à l'une des conditions susmentionnées au cours de l'examen de la demande de dessin ou modèle communautaire (article 10, paragraphe 3, point a), du REDC).

6.1.1 Identification du demandeur et de son représentant

Conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 1, point b), du REDC, une demande est refusée si elle ne contient pas les informations suivantes concernant le demandeur: ses nom, adresse et nationalité, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au demandeur, il suffit d'indiquer ce numéro ainsi que le nom du demandeur.

Si la demande est déposée au nom de plus d'un demandeur, la même condition s'applique à chacun d'eux.

Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales doivent figurer sous leur dénomination officielle. L'État dont la législation est applicable doit également être indiqué.

Si le demandeur n'est pas représenté, il est vivement recommandé d'indiquer les numéros de téléphone et de télécopieur et tout autre moyen de communication éventuel, tel que l'adresse électronique.

Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées.

En cas de pluralité de demandeurs, l'Office transmet ses communications au demandeur mentionné en première position dans la demande.

Si le demandeur a désigné un représentant, il indique les nom et adresse professionnelle de ce dernier. Si l'Office a attribué un numéro d'identification au représentant, il suffit d'indiquer ce numéro d'identification ainsi que le nom du représentant.

Si le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou si le demandeur a désigné plusieurs représentants ayant des adresses professionnelles différentes, la demande doit préciser l'adresse à laquelle il a été fait élection de domicile. À défaut d'une telle précision, seule la première adresse indiquée est considérée comme le domicile élu.

En cas de pluralité de demandeurs, il est possible de désigner, dans la demande, un seul demandeur ou représentant en qualité de représentant commun.

6.1.2 Indication des langues

La demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'Union européenne (langue de dépôt) (article 98, paragraphe 1, du RDC; voir le point 2.4). La langue utilisée dans le formulaire de demande n'a aucune incidence sur la langue de la demande. C'est la langue du contenu fourni par le demandeur qui est déterminante. La langue de dépôt est la première langue de la demande.

Le demandeur doit indiquer une deuxième langue qui soit une langue de l'Office, à savoir l'espagnol (ES), l'allemand (DE), l'anglais (EN), le français (FR) ou l'italien (IT).

La deuxième langue doit être différente de la langue de dépôt.

Les CODES ISO de deux lettres (codes établis par l'Organisation internationale de normalisation pour identifier les langues) peuvent être utilisés dans le champ ad hoc du formulaire de demande.

6.1.3 Signature

La demande doit être signée par le demandeur ou son représentant (article 1^{er}, paragraphe 1, point i), du REDC). En cas de pluralité des demandeurs ou de représentants, la signature de l'un d'eux est suffisante.

En cas de dépôt électronique, il suffit d'indiquer le nom et la qualité du signataire. En cas de transmission par télécopieur, un fac-similé de signature est jugé acceptable.

Pour les représentants, la signature constituée du nom du cabinet d'avocats est acceptable.

6.1.4 Désignation des produits

6.1.4.1 Principes généraux

Conformément à l'article 36, paragraphe 2, du RDC, une demande de dessin ou modèle communautaire doit contenir une indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou aux quels il est destiné à être appliqué. En vertu de l'article 1^{er}, paragraphe 1, point d), et de l'article 3, paragraphe 3, du REDC, la désignation des produits doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit que dans

une seule classe de la classification de Locarno, en utilisant de préférence les termes figurant sur la liste de produits de cette classification, ou dans la base de données Eurolocarno (voir ci-dessous).

Ni la désignation des produits ni leur classification ne porte atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel (article 36, paragraphe 6, du RDC). La classification des produits est effectuée à des fins exclusivement administratives, notamment pour permettre à des tiers de consulter les bases de données des dessins ou modèles communautaires enregistrés (article 3, paragraphe 2, du REDC).

Le demandeur n'est pas tenu d'effectuer lui-même une classification en classes des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (article 36, paragraphe 3, point d), du RDC). Cela est toutefois vivement recommandé pour accélérer la procédure d'enregistrement (voir le point 6.2.3).

Les commentaires qui suivent ne concernent que les demandes pour un dessin ou modèle unique. Pour les demandes multiples, la règle de « l'unité de classe » s'applique (voir point 7.2.3. ci-dessous).

6.1.4.2 Classifications de Locarno et d'Eurolocarno

La classification de Locarno est une classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Elle existe en deux langues officielles, l'anglais et le français. Sa structure et son contenu sont adoptés et modifiés par le comité des experts des pays parties à l'arrangement de Locarno. La classification est administrée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Sa version actuelle, la dixième, contient 32 classes et 219 sous-classes.

Eurolocarno est l'outil de classification des dessins ou modèles créé par l'Office. Il est établi sur la base de la classification de Locarno et possède la même structure (c'est-à-dire les mêmes classes et sous-classes). Il contient la liste alphabétique des produits de la classification de Locarno, complétée par de nombreux autres termes désignant des produits. Eurolocarno est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union sur le site internet de l'OHMI.

Afin d'accélérer et de simplifier la procédure d'enregistrement, il est vivement recommandé de désigner les produits à l'aide des termes figurant dans la base de données Eurolocarno.

Cela permet d'éviter leur traduction et, partant, d'importants retards dans la procédure d'enregistrement. Un recours optimal à ces termes améliore la transparence et la consultation des bases de données des dessins ou modèles communautaires enregistrés.

6.1.4.3 Établissement de la désignation des produits

Plusieurs produits peuvent être indiqués dans la demande.

Si plusieurs produits sont indiqués dans la demande, les produits ne doivent pas nécessairement appartenir à la même classe de la classification de Locarno, à moins que plusieurs dessins ou modèles ne soient combinés en une demande multiple.

(article 37, paragraphe 1, du RDC; article 2, paragraphe 2, du REDC, voir le point 7.2.3).

Chaque classe et sous-classe de la classification de Locarno et d'Eurolocarno possède un «intitulé». Ces intitulés fournissent une indication des classes et sous-classes dans lesquelles les produits sont classés.

Dans tous les cas, le ou les produits doivent être désignés de manière à permettre leur classification à la fois dans les classes et dans les sous-classes de la classification de Locarno auxquelles ils appartiennent (article 1^{er}, paragraphe 2, point c), du REDC).

L'utilisation de termes figurant dans l'intitulé d'une classe donnée de la classification de Locarno n'est pas en soi exclue, mais n'est pas recommandée. Le demandeur ne devrait **pas** choisir des termes génériques figurant dans l'intitulé de la classe concernée [par exemple «Vêtements» (*articles d'habillement*) dans la classe 2], mais devrait plutôt sélectionner des termes figurant dans l'intitulé de la sous-classe correspondante (par exemple «Vêtements» dans la sous-classe 02-02) ou des termes plus spécifiques parmi ceux mentionnés dans les sous-classes de la classe en question (par exemple «Vestes» dans la sous-classe 02-02).

Si la désignation des produits ne permet pas leur classement dans une sous-classe spécifique, l'examineur détermine la sous-classe adéquate sur la base du produit présenté dans la représentation graphique (voir le point 6.2.3.1 ci-dessous). Par exemple, si une demande contient comme indication des produits le terme «Ameublement» compris dans la classe 6 de la classification de Locarno, l'examineur choisit une sous-classe en fonction du dessin ou modèle lui-même dans la mesure où il indique clairement la nature du produit, sa finalité ou sa fonction. Si le dessin ou modèle révèle l'apparence d'un lit, l'examineur attribuera la sous-classe 06-02 à l'indication générique «Ameublement».

L'utilisation d'adjectifs dans les indications de produits n'est pas en soi exclue, même si ces adjectifs ne font pas partie de la liste alphabétique de produits de la classification de Locarno ou d'Eurolocarno (par exemple «Outils **électriques** servant à forer» dans la sous-classe 08-01 ou «Pantalons **en coton**» dans la sous-classe 02-02). Cependant, elle peut engendrer des retards dans le traitement de la demande lorsqu'une traduction de l'adjectif dans toutes les langues de l'UE est nécessaire.

6.1.4.4 Modification d'office de la désignation des produits

Termes non repris dans la classification de Locarno ni dans EuroLocarno

Si un demandeur utilise des termes qui ne figurent pas dans Eurolocarno, l'examineur remplace d'office, dans les cas simples, le libellé utilisé par le demandeur par un terme équivalent ou plus général de la classification de Locarno ou d'Eurolocarno. Cette mesure a pour but d'éviter la traduction de termes dans toutes les langues de l'UE, ce qui ralentirait le traitement de la demande.

Par exemple, si un demandeur choisit le terme «chaussures de course» (un terme non repris dans Eurolocarno) pour désigner les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé, l'examineur remplace ce terme par «Chaussures» (l'intitulé de la sous-classe 02-04) ou «Souliers» (un terme de la sous-classe 02-04).

Bien que la désignation des produits ne porte pas atteinte à l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle communautaire en tant que tel, l'examinateur s'abstient de remplacer les termes choisis par le demandeur par des termes plus spécifiques.

Les produits et leurs parties; ensembles

Lorsqu'un dessin ou modèle représente l'apparence d'une partie de produit et que ce produit dans son ensemble est indiqué dans la demande (par exemple une demande déposée pour le dessin ou modèle d'un manche de couteau indique que les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est destiné à être incorporé sont des «Couteaux» compris dans la sous-classe 08 03), l'examinateur remplace cette désignation par la désignation «Produit(s) X (partie de -)», à condition que la partie en question et le produit dans son ensemble appartiennent à la même classe de la classification de Locarno.

Lorsqu'un dessin ou modèle représente un ensemble de produits et que ces produits sont indiqués dans la demande (par exemple une demande déposée pour le dessin ou modèle d'un ensemble de plats indique que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé sont des «Plats» compris dans la sous-classe 07-01), l'examinateur remplace cette désignation par la désignation «Produit(s) X (ensemble de -)».

Ornementation

Le même raisonnement s'applique lorsque le dessin ou modèle représente une ornementation pour un produit donné et que le produit dans son ensemble est indiqué dans la demande. L'examinateur remplace cette désignation par la désignation «Produit(s) X (ornementation pour -)». Le produit est ainsi classé dans la classe 32-00 de la classification de Locarno.

En outre, lorsque la désignation du produit est «Ornementation» et que le dessin ou modèle ne se limite pas à représenter cette ornementation, mais présente aussi le produit auquel l'ornementation est destinée à être appliquée ou une partie de ce produit, sans qu'il soit renoncé à ses contours, ce produit est ajouté à la désignation des produits et la classification est modifiée en conséquence.

Une liste de produits combinant une «ornementation» avec d'autres produits appartenant à différentes classes de la classification de Locarno est refusée si plusieurs dessins ou modèles sont combinés en une demande multiple (voir le point 7.2.3).

Notification de la modification d'office de la désignation des produits

En l'absence d'irrégularité, l'examinateur enregistre le ou les dessins ou modèles communautaires et informe le demandeur de la modification d'office de la désignation des produits.

Si le demandeur s'oppose à cette modification d'office, il peut demander la rectification de l'inscription correspondante au registre (voir point 11.1) et le maintien des termes originaux utilisés dans la demande, à condition que la clarté et la précision de ces termes ou de leur classification soient garanties (article 20 du REDC, voir la décision du 5 juillet 2007, R 1421-2006-3, «Cash registers»). Dans un tel cas, cependant, le

demandeur est informé que la traduction des termes originaux dans toutes les langues officielles de l'Union est susceptible de ralentir la procédure d'enregistrement du ou des dessins communautaires.

6.1.5 Longues listes de produits

Plusieurs produits peuvent être indiqués dans la demande.

Toutefois, pour que le registre des dessins ou modèles communautaires reste consultable et que les frais de traduction soient réduits au minimum, dans les cas où une demande indique plus de cinq produits différents relevant de la même sous-classe de la classification de Locarno, l'examineur suggère de remplacer la désignation des produits par l'intitulé de la sous-classe en question.

Par exemple, imaginons qu'une demande contienne la liste de produits suivante: *dispositifs de verrouillage ou de fermeture, clés pour véhicules, baguettes antivol (interverrouillage) pour portes, poteaux antivol pour motos, cadenas (partie de -), gâches de serrures, loquets, menottes, montures de sacs à main, morillons, pènes de serrures, fermetures de portes ou fenêtres, ouvre-porte [électrique], verrous de portes, serrures, fermoirs de porte-monnaie et de sacs à main, targettes, cadenas, verrouillage (dispositifs de -), fermoirs d'articles de maroquinerie, ferme-porte, crémones de fenêtres ou de portes, arrêts de persiennes, clés de contact électrique, câbles antivol pour cycles, serrures antivol, clés, fermetures de boîtes, freins de ferme-porte, serrures à gorge, serrures de portières de véhicules, serrures de ridelles de camions, serrures de sûreté pour cycles, fermoirs d'étuis à cigarettes, tourniquets de contrevents, sabots de Denver, menottes, serrures (partie de -).*

Puisque tous ces produits sont classés dans la même sous-classe de la classification de Locarno, l'examineur propose de remplacer la liste par l'intitulé de la sous-classe 08-07, à savoir «Dispositifs de verrouillage ou de fermeture».

Lorsque la liste de produits indiquée dans la demande contient plus de cinq produits qui n'appartiennent pas à la même sous-classe de la classification de Locarno, l'examineur suggère au demandeur de limiter le nombre de produits à cinq et de sélectionner les produits en conséquence.

Si, dans le délai imparti dans la communication de l'examineur, le demandeur exprime le souhait de maintenir la liste de produits originale, il est procédé à l'examen sur la base de cette liste.

Si le demandeur ne répond pas dans ce délai ou accepte expressément la proposition de l'examineur, il est procédé à l'examen sur la base de la liste de produits proposée par l'examineur.

6.1.6 Objections aux indications de produits

Lorsque l'examineur soulève une objection, le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations et remédier à toute irrégularité constatée (article 10, paragraphe 3, du REDC).

L'examineur peut inviter le demandeur à indiquer la nature et la finalité des produits afin qu'ils puissent être classés correctement, ou peut suggérer des termes issus d'Eurolocarno afin d'aider le demandeur.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai prescrit, la demande est rejetée (article 10, paragraphe 4, du REDC).

6.1.6.1 Absence de désignation des produits

Une objection est soulevée si la demande ne contient aucune indication des produits concernés (article 36, paragraphe 2, du RDC). Toutefois, si la description ou le document de revendication d'une priorité contient une indication, l'examineur l'enregistre en tant qu'indication des produits (décision du 21 mars 2011 dans l'affaire R 2432/2010-3, «Kylkropp för elektronikbärare», paragraphe 14).

6.1.6.2 Constatation d'irrégularités dans la désignation des produits

L'examineur refuse également la désignation des produits si elle ne permet pas de classer chaque produit dans une seule classe et une seule sous-classe de la classification de Locarno (article 3, paragraphe 3, du REDC).

C'est le cas lorsque la désignation est trop vague ou ambiguë pour pouvoir déterminer la nature et la finalité des produits en question, par exemple *marchandises, articles de fantaisie, présents, souvenirs, accessoires ménagers, appareils électriques, etc.*

C'est également le cas lorsque la désignation concerne un service plutôt qu'un produit, par exemple *l'envoi ou traitement d'informations.*

6.1.6.3 Absence manifeste de correspondance

Étant donné que le principal objectif de la désignation et de la classification des produits est de permettre la consultation du registre des dessins ou modèles communautaires par des tiers, l'examineur soulève une objection lorsque la désignation du produit ne correspond manifestement pas au produit présenté dans la représentation du dessin ou modèle.

6.2 Éléments facultatifs

Une demande peut contenir plusieurs éléments facultatifs, énoncés à l'article 1^{er}, paragraphe 1, points f) et g), et à l'article 1^{er}, paragraphe 2, du REDC, à savoir:

- une revendication de priorité d'une demande antérieure ou de priorité d'exposition;
- une description;
- l'indication de la classification de Locarno des produits concernés par la demande;
- la désignation du ou des créateurs;
- une demande d'ajournement.

6.2.1 Priorité et priorité d'exposition

6.2.1.1 Priorité

Principes généraux

Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire peut revendiquer la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures pour le même dessin ou modèle ou modèle d'utilité dans ou pour l'un des États parties à la Convention de Paris ou à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ou dans ou pour un autre État avec lequel a été conclu un accord de réciprocité (article 41 du RDC; article 8 du REDC). Cette «priorité en vertu de la Convention de Paris» est de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, aux fins des articles 5, 6, 7 et 22, de l'article 25, paragraphe 1, point d), et de l'article 50, paragraphe 1 du RDC (article 43 du RDC).

Les revendications de priorité sont soumises aux conditions de forme suivantes :

- la priorité doit être revendiquée dans les six mois à compter du dépôt de la première demande;
- la demande antérieure constituait un premier dépôt de dessin ou modèle ou de modèle d'utilité dans un État partie à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ou dans un autre État avec lequel a été conclu un accord de réciprocité;
- le titulaire est le même ou un document de transfert établit le droit du demandeur de dessin ou modèle communautaire de revendiquer la priorité d'une demande antérieure initialement déposée par un autre demandeur ;
- la priorité a été revendiquée lors du dépôt de la demande ou dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande ;
- les détails et la copie certifiée de la demande antérieure doivent être produits en temps utile (dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de la déclaration de priorité).

S'agissant des conditions de fond, le dessin ou modèle communautaire doit concerner «le même dessin ou modèle ou [...] le même modèle d'utilité» que celui pour lequel la priorité est revendiquée (article 41, paragraphe 1, du RDC). Cela signifie que l'objet de la demande antérieure doit être identique à celui du dessin ou modèle communautaire correspondant, sans ajout ni suppression de caractéristiques. Une revendication de priorité est cependant valable si le dessin ou modèle communautaire et le dessin ou modèle ou le modèle d'utilité dont la priorité est revendiquée ne se distinguent que par des détails insignifiants, au sens de l'article 5 du RDC.

Lors de l'examen d'une demande de dessin ou modèle communautaire, l'Office ne vérifie pas que la demande concerne «le même dessin ou modèle ou [...] le même modèle d'utilité» que celui pour lequel la priorité est revendiquée. Par conséquent, il incombe exclusivement au demandeur de s'assurer qu'il est satisfait à cette condition, faute de quoi la validité de la revendication de priorité pourrait être contestée à un stade ultérieur.

Une revendication de priorité est examinée aux fins des articles 5, 6 et 7 et de l'article 25, paragraphe 1, point d), du RDC par l'Office au cours d'une procédure en

nullité si un tiers conteste la validité de cette revendication ou si le titulaire conteste les effets de la divulgation d'un dessin ou modèle, lorsque cette divulgation a eu lieu dans le délai de priorité (voir les Directives relatives à l'examen des demandes en nullité de dessins ou modèles, point 5.5.1.8: Divulgation dans le délai de priorité).

Durant la phase d'examen d'une demande de dessin ou modèle communautaire, l'Office se limite à vérifier s'il est satisfait aux conditions de forme relatives aux revendications de priorité (article 45, paragraphe 2, point d), du RDC).

Revendication de priorité

Le demandeur peut revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes de dessin ou modèle ou de modèle d'utilité. Ainsi, la priorité de plusieurs demandes antérieures peut être revendiquée lorsqu'au moins deux dessins ou modèles communautaires sont combinés en une demande multiple.

Si la priorité de la même demande antérieure est revendiquée pour tous les dessins ou modèles d'une demande multiple, la case «Priorité identique pour tous les dessins/modèles» devrait être cochée dans le formulaire de demande (version papier).

Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale applicable. Par «dépôt national régulier», on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays concerné, quel que soit le sort ultérieur réservé à cette demande (article 41, paragraphe 3, du RDC).

La priorité peut être revendiquée soit lors du dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire, soit dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande. Le demandeur produit, dans ce délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant la date de la demande antérieure et l'État dans lequel elle a été déposée (article 8, paragraphe 2, du REDC).

En l'absence d'indication de la revendication dans la demande, la production de documents de priorité dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande est considérée comme une déclaration de priorité.

Sauf indication expresse d'une revendication de priorité ultérieure dans la demande, la demande est examinée sans délai et, en l'absence de constatation d'irrégularités, est enregistrée sans tenir compte d'un délai d'un mois pour la production d'une éventuelle déclaration de priorité. En cas de dépôt régulier d'une déclaration de priorité après l'enregistrement de la demande de dessin ou modèle communautaire, une inscription correspondante est ultérieurement portée au registre.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de la déclaration de priorité par l'Office pour indiquer le ou les numéros de dossier attribués à la ou aux demandes antérieures et pour produire une copie de cette ou ces demandes (article 8 du REDC).

Irrégularités

L'Office se contente de vérifier s'il est satisfait aux conditions de forme relatives à une revendication de priorité (article 45, paragraphe 2, point d), du RDC), c'est-à-dire:

- si la priorité a été revendiquée dans les six mois à compter du dépôt de la première demande;
- si la priorité a été revendiquée lors du dépôt de la demande ou dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande;
- si les détails et la copie de la demande antérieure ont été produits en temps utile (dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de réception de la déclaration de priorité);
- si la demande antérieure concerne un dessin ou modèle ou un modèle d'utilité;
- si la demande antérieure a été déposée dans un État partie à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ou dans un autre État avec lequel a été conclu un accord de réciprocité;
- si la demande antérieure constituait un premier dépôt (la revendication de priorité doit être refusée si la demande prioritaire revendique elle-même une priorité);
- si le titulaire est le même ou si un document de transfert établit le droit du demandeur de dessin ou modèle communautaire de revendiquer la priorité d'une demande antérieure initialement déposée par un autre demandeur.

Lorsque l'examineur constate des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois.

Si les irrégularités ne peuvent être rectifiées ou si le demandeur n'y remédie pas dans le délai prescrit, l'Office informe le demandeur que le droit de priorité pour la demande est perdu et lui indique la possibilité de demander une décision formelle (c'est-à-dire susceptible de recours) sur cette perte (article 46, paragraphes 1 et 4, du RDC; article 40, paragraphe 2, du REDC)

Si les irrégularités auxquelles il n'est pas remédié ne concernent que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne refuse le droit de priorité que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 10, paragraphe 8, du REDC).

Si la priorité a été revendiquée dans les six mois à compter du dépôt de la première demande

L'examineur examine si la date de dépôt attribuée au dessin ou modèle communautaire n'est pas postérieure à la date d'expiration du délai de six mois suivant la date de dépôt de la première demande. Le demandeur doit tenir compte du fait que la date de **dépôt** accordée par l'Office peut ne pas toujours correspondre à la date de **réception** de la demande de dessin ou modèle communautaire (voir le point 3).

Pour accélérer la procédure d'enregistrement, lorsque la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire est incontestablement et irrémédiablement largement postérieure à la date d'expiration de ce délai de six mois, l'Office rejette la revendication de priorité sans informer formellement le demandeur de cette irrégularité.

Lorsque la date de dépôt n'est que légèrement postérieure à la date d'expiration de ce délai de six mois, l'examineur vérifie s'il convient de proroger ce délai en application de l'une des conditions prévues à l'article 58 du REDC.

Le droit de priorité revendiqué doit systématiquement être une demande antérieure, qui, précisément pour cette raison, ne peut porter la même date que la demande de dessin ou modèle communautaire.

Si la priorité a été revendiquée lors du dépôt de la demande ou dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande

L'examineur vérifie que la priorité a été revendiquée dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire.

Si les détails de la demande antérieure et la copie du document de priorité ont été produits en temps utile

Lorsque la priorité est revendiquée au moment du dépôt ou par la production d'une déclaration de priorité, le demandeur doit mentionner la date de la demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée [article 1er, paragraphe 1, point f), du REDC]. Cependant, l'absence de mention de ces informations ne donne pas lieu à une objection: l'examineur attend que soit produit le document de priorité.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire ou de la production de la déclaration de priorité pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie du document établissant le droit de priorité (article 8 du REDC).

Le document de priorité doit consister en une copie certifiée de la demande ou de l'enregistrement antérieur, délivrée par l'autorité qui l'a reçu, et être accompagnée d'un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande. Le demandeur peut choisir de délivrer le document original ou une photocopie conforme. Dans la mesure où l'original du document de priorité contient une représentation de la marque en couleur, la photocopie doit également être en couleur (décision n° EX-03-5 du président de l'Office du 20 janvier 2003 concernant les conditions formelles relatives à une revendication d'ancienneté ou de priorité). Le demandeur revendiquant la priorité d'une demande de brevet (dessin ou modèle) américain est autorisé à produire la copie certifiée conforme de cette demande sur CD-ROM (communication n° 12/04 du président de l'Office du 20 octobre 2004).

Lorsque la priorité d'une demande de dessin ou modèle communautaire antérieure est revendiquée, le demandeur doit indiquer le numéro de la demande de dessin ou modèle communautaire antérieure et sa date de dépôt. Aucune autre information ni aucun autre document n'est requis (décision n° EX-03-5 susmentionnée).

Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des cinq langues de l'Office, l'examineur peut inviter le demandeur à transmettre une traduction de la demande antérieure dans un délai de deux mois (article 42 du RDC). Il n'est pas nécessaire que le document soit traduit dans son intégralité; il suffit que soient uniquement traduites les informations permettant à l'examineur de vérifier la nature du droit (dessin ou modèle ou modèle d'utilité), le pays de dépôt, le numéro de dossier, la date de dépôt et le nom du demandeur.

Pour accélérer la procédure d'enregistrement, lorsqu'un examineur constate des irrégularités dans la revendication de priorité, une notification d'irrégularité est délivrée avant l'expiration du délai prescrit pour la transmission de tous les détails de la demande antérieure, dont le numéro de dossier et le document de priorité. Le délai accordé pour remédier aux irrégularités n'est pas inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt ou de la date de réception de la déclaration de priorité.

Si la demande antérieure concerne un dessin ou modèle ou un modèle d'utilité

La priorité d'une demande de dessin ou modèle ou de modèle d'utilité antérieure peut être revendiquée, de même que celle d'un enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou international antérieur.

Bon nombre de législations nationales ne prévoient pas la protection des modèles d'utilité, par exemple la législation des États-Unis d'Amérique. Dans l'Union européenne, les modèles d'utilité peuvent être enregistrés notamment en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie et en Espagne. Les modèles d'utilité peuvent également être enregistrés au Japon.

Une revendication de priorité fondée sur une demande de **brevet** antérieure est en principe refusée. Cependant, la priorité d'une demande internationale déposée en vertu du traité de coopération en matière de brevets (PCT) peut être revendiquée au titre de l'article 2 de ce traité, qui définit le terme «brevet» au sens large, de manière à englober les modèles d'utilité.

Une revendication de priorité ne peut être fondée sur une demande antérieure déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) que si l'objet de la demande antérieure concerne un «brevet de dessin ou modèle» et non un «brevet».

Pour accélérer la procédure d'enregistrement, lorsque la demande antérieure concerne incontestablement et irrémédiablement un droit qui n'est **pas** un dessin ou modèle ou un modèle d'utilité, l'Office rejette la revendication de priorité sans informer formellement le demandeur de cette irrégularité.

Si la demande antérieure a été déposée dans un État partie à la Convention de Paris ou à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ou dans un autre État avec lequel a été conclu un accord de réciprocité

Les États et autres territoires cités ci-dessous ne sont parties à aucune convention concernée ni ne bénéficient d'accords de réciprocité. Dès lors, les revendications de priorité fondées sur des demandes déposées dans ces États ou territoires sont refusées:

Afghanistan (AF)
Abkhazie
Samoa américaines (AS)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Bermudes (BM)
Îles Caïmans (KY)
Îles Cook (CK)
Érythrée (ER)
Éthiopie (ET)
Îles Falkland (FK)
Guernesey (îles anglo-normandes) (GG)
Île de Man (IM)
Jersey (îles anglo-normandes) (JE)
Kiribati (KI)
Îles Marshall (MH)

Micronésie (États fédérés de) (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Pitcairn (Îles) (PN)
Sainte-Hélène (SH)
Somalie (SO)
Îles Turks-et-Caïcos (TC)
Tuvalu (TV)
Îles Vierges britanniques (VG)

Pour accélérer la procédure d'enregistrement, lorsque la demande antérieure a été incontestablement et irrémédiablement déposée dans l'un des États ou territoires susmentionnés, l'Office rejette la revendication de priorité sans informer formellement le demandeur de cette irrégularité.

Si la demande antérieure constitue un premier dépôt

En principe, la demande antérieure doit être un premier dépôt. L'examineur vérifie par conséquent que le document de priorité ne concerne pas une priorité revendiquée pour une demande encore plus antérieure.

Pour accélérer la procédure d'enregistrement, lorsqu'il est incontestablement et irrémédiablement établi que la demande antérieure n'est pas un premier dépôt, l'Office rejette la revendication de priorité sans informer formellement le demandeur de cette irrégularité.

À titre exceptionnel, afin de déterminer la priorité, est considérée comme première demande, une demande ultérieure d'enregistrement d'un dessin ou modèle qui a déjà fait l'objet d'une première demande antérieure dans ou pour le même État, sous réserve que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus servir alors pour la revendication du droit de priorité (article 41, paragraphe 4, du RDC).

Si le titulaire est le même ou si un transfert a eu lieu

La priorité peut être revendiquée par le demandeur ayant déposé la première demande ou par son ayant droit. Dans ce dernier cas, la première demande doit avoir été transférée avant la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire et les pièces justificatives doivent être produites.

Le droit de priorité en tant que tel peut être transféré indépendamment de la première demande. La revendication de la priorité peut dès lors être acceptée même si les titulaires du dessin ou modèle communautaire et de la demande antérieure sont différents, à condition que la preuve du transfert du droit de priorité soit fournie. Dans ce cas, la date d'exécution du transfert doit être antérieure à la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire.

Les filiales et sociétés associées du demandeur ne sont pas considérées comme étant la même entité juridique que le demandeur de dessin ou modèle communautaire lui-même.

Lorsque, en réponse à une objection soulevée par l'examineur concernant une différence entre l'identité du demandeur et celle du titulaire de la demande antérieure, le demandeur explique que cette différence est due à un changement de dénomination sociale, un document établissant ce changement de dénomination sociale doit être produit dans un délai de deux mois.

6.2.1.2 Priorité d'exposition

Principes généraux

Par l'effet du droit de priorité d'exposition, la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué lors d'une exposition officiellement reconnue est considérée comme date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, aux fins des articles 5, 6, 7 et 22, de l'article 25, paragraphe 1, point d), et de l'article 50, paragraphe 1, du RDC (article 43 du RDC).

Le demandeur peut se prévaloir d'un droit de priorité d'exposition dans un délai de six mois à compter de la date de la première divulgation. Il doit apporter la preuve de cette divulgation (article 44, paragraphes 1 et 2, du RDC).

Une priorité d'exposition ne prolonge pas le délai de «priorité en vertu de la Convention de Paris» de six mois (article 44, paragraphe 3, du RDC).

Revendication de priorité d'exposition

À l'instar de la «priorité en vertu de la Convention de Paris» (voir le point 6.2.1 ci-dessus), la priorité d'exposition peut être revendiquée lors du dépôt d'une demande de dessin ou modèle communautaire ou ultérieurement. Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant le nom de l'exposition et la date de la première présentation du produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé ou auquel il a été appliqué, doit être produite dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt (article 9, paragraphe 2, du REDC).

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt ou de la réception de la déclaration de priorité pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité compétente. L'attestation doit établir que le dessin ou modèle a été présenté à l'exposition, et mentionner la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première présentation du produit, lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. Elle doit être accompagnée d'une description de la présentation effective du produit dans lequel le dessin ou modèle a été incorporé, dûment attestée par l'autorité susvisée (article 9, paragraphes 1 et 2, du REDC).

Il n'est possible de se prévaloir d'une priorité d'exposition que lorsque la demande de dessin ou modèle communautaire est déposée dans un délai de six mois à compter de la date de la première divulgation lors d'une exposition reconnue à cet effet, à savoir une exposition universelle au sens de la convention relative aux expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. De telles expositions sont rares et l'article 44 du RDC ne couvre pas la divulgation lors d'autres expositions, nationales ou internationales. Ces expositions sont mentionnées sur le site internet du Bureau International des Expositions: <http://www.bie-paris.org/site/fr/>.

Irrégularités

L'Office se contente de vérifier s'il est satisfait aux conditions de forme relatives à une revendication de priorité d'exposition (article 45, paragraphe 2, point d), du RDC), c'est-à-dire:

- si la date de dépôt du dessin ou modèle communautaire est comprise dans le délai de six mois suivant la date de la première divulgation du produit;
- si la priorité a été revendiquée lors du dépôt de la demande ou dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande;
- si la demande ou la déclaration de priorité ultérieure fournit des détails sur le nom de l'exposition et indique la date de la première divulgation du produit;
- si l'exposition était une exposition universelle au sens de la convention sur les expositions internationales du 22 novembre 1928;
- si l'attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité compétente a été produite en temps utile;
- si le titulaire nommé dans cette attestation et le demandeur ne font qu'un.

Lorsque l'examineur constate des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans un délai au moins équivalent au délai de trois mois accordé pour produire l'attestation susmentionnée.

Si les irrégularités ne peuvent être rectifiées ou si le demandeur n'y remédie pas dans le délai prescrit, l'Office informe le demandeur que le droit de priorité pour la demande est perdu et lui indique la possibilité de demander une décision formelle (c'est-à-dire susceptible de recours) sur cette perte (article 46, paragraphes 1 et 4, du RDC; article 40, paragraphe 2, du REDC).

Si l'irrégularité ne concerne que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne refuse le droit de priorité que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 10, paragraphe 8, du REDC).

6.2.2 Description

La demande peut contenir une description, de 100 mots au maximum, expliquant la représentation du dessin ou modèle ou du spécimen (voir le point 3.3.5 ci-dessus). La description ne doit porter que sur les caractéristiques qui figurent sur les reproductions du dessin ou modèle ou du spécimen. Elle ne comporte pas de déclarations sur la prétendue nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle, ou sur sa valeur technique (article 1^{er}, paragraphe 2, point a), du REDC).

Cette description ne porte pas atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel (article 36, paragraphe 6, du RDC).

Elle peut toutefois préciser la nature ou la finalité de certaines caractéristiques du dessin ou modèle afin de remédier à une objection éventuelle. Par exemple, lorsque différentes vues du même dessin ou modèle présentent différentes couleurs, soulevant ainsi le doute quant à leur cohérence (voir le point 5.2.5 ci-dessus), la description peut expliquer que les couleurs du dessin ou modèle changent lorsque le produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé est utilisé.

Les descriptions soumises postérieurement à la date de dépôt de la demande ne sont pas acceptées.

Le registre inclut une mention indiquant qu'une description a été déposée, mais la description en tant que telle n'est pas publiée. Elle est cependant conservée au dossier administratif de la demande et est ouverte à l'inspection publique par des tiers dans les conditions fixées à l'article 74 du RDC et aux articles 74 et 75 du REDC.

6.2.3 Indication de la classification de Locarno

6.2.3.1 Principes généraux

Le demandeur peut lui-même procéder à la classification, sur la base de la classification de Locarno, des produits indiqués dans la demande (voir le point 6.1.4 ci-dessus).

Si le demandeur fournit une classification, les produits doivent être regroupés sur le modèle de la classification de Locarno, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartient le groupe de produits et présenté dans l'ordre des classes et sous-classes de cette classification (article 3 du REDC).

Étant donné que la classification est facultative, aucune objection n'est soulevée si le demandeur ne présente pas une classification ou ne groupe ni ne trie les produits correctement, à condition qu'aucune objection ne soit soulevée concernant la désignation des produits (point 4.6 ci-dessus). Si aucune objection de ce type n'est soulevée, l'examineur classe les produits d'office sur le modèle de la classification de Locarno.

Si le demandeur n'a indiqué que la classe, mais pas la sous-classe, l'examineur sélectionne la sous-classe qui semble adéquate au vu du dessin ou modèle montré dans la représentation. Par exemple, lorsqu'une demande de dessin ou modèle indique *emballages* compris dans la classe 9 de la classification de Locarno, et que le dessin ou modèle représente une bouteille, l'examineur sélectionne la sous-classe 09-01 (dont l'intitulé est *Bouteilles, flacons, pots, bonbonnes, récipients munis d'un système à pression*).

Si le demandeur a présenté une classification incorrecte, l'examineur corrige d'office cette dernière.

Les produits qui combinent différentes pièces de manière à remplir plus d'une fonction peuvent être classés dans autant de classes et de sous-classes qu'il existe de finalités pour ces produits. Par exemple, l'indication de produit *Boîtes frigorifiques avec radios et lecteurs de CD* est classée dans les classes 14-01 (*Appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons ou d'images*), 14-03 (*Appareils de télécommunication et de télécommande sans fil, amplificateurs-radio*) et 15-07 (*Machines et appareils de réfrigération*) de la classification de Locarno.

6.2.3.2 Demande multiple et règle de l'«unité de classe»

Si la même indication du (des) produit(s) s'applique à tous les dessins ou modèles contenus dans une demande multiple, la case correspondante «Indication du (des) produit(s) identique pour tous les dessins/modèles» devrait être cochée dans le

formulaire de demande (version papier) et le champ «Indication du (des) produit(s)» devrait être laissé vide pour les dessins ou modèles suivants.

Si plusieurs dessins ou modèles autres qu'une ornementation sont combinés en une demande multiple, la demande est divisée si les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués font partie de plusieurs classes de la classification de Locarno (article 37, paragraphe 1, du RDC; article 2, paragraphe 2, du REDC; voir point 7.2.3).

6.2.4 Désignation du ou des créateurs

La demande peut contenir:

- a) la désignation du ou des créateurs; ou
- b) la désignation collective de l'équipe de créateurs; ou
- c) une déclaration attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné (article 18 du RDC; article 1er, paragraphe 2, point d), du REDC).

La désignation, la renonciation et la déclaration relative au(x) créateur(s) sont purement facultatives et ne sont pas soumises à un examen.

Si le créateur ou l'équipe de créateurs est identique pour l'ensemble des dessins ou modèles figurant dans une demande multiple, il convient de le mentionner en cochant la case «Créateur identique pour tous les dessins/modèles» dans le formulaire de demande (version papier).

Étant donné que le droit du créateur à être désigné n'est pas limité dans le temps, son nom peut aussi être inscrit au registre après l'enregistrement du dessin ou modèle (article 69, paragraphe 2, point j), du REDC).

6.2.5 Demande d'ajournement

6.2.5.1 Principes généraux

Le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire enregistré peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l'ajournement de la publication du dessin ou modèle communautaire enregistré pendant un délai de **trente mois** à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité (article 50, paragraphe 1, du RDC).

Si aucune irrégularité n'est constatée, le dessin ou modèle communautaire est enregistré. Les informations publiées dans la partie A.2. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires sont le numéro de dossier, la date de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse du titulaire et le nom et l'adresse professionnelle du représentant (le cas échéant). Aucune autre information telle que la représentation du dessin ou modèle ou l'indication des produits n'est publiée (article 14, paragraphe 3, du REDC).

Néanmoins, des tiers peuvent procéder à l'inspection de l'intégralité du dossier avec l'accord préalable du demandeur ou s'ils justifient d'un intérêt légitime (article 74, paragraphes 1 et 2, du RDC).

Cette disposition s'applique en particulier si l'intéressé prouve que le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré dont la publication est ajournée a entrepris des démarches pour se prévaloir, à son encontre, des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré.

Aucun certificat d'enregistrement n'est émis tant que dure l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle. Le titulaire du dessin ou modèle dont la publication est ajournée peut toutefois demander des extraits certifiés conformes ou non certifiés du registre, comportant la représentation du dessin ou modèle ou d'autres informations permettant d'identifier son apparence (article 73, point b), du REDC), pour se prévaloir de ses droits à l'encontre de tiers (article 50, paragraphe 6, du RDC).

La procédure décrite dans la présente section ne s'applique **pas** aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne (voir le point 12 ci-dessous).

6.2.5.2 Demande d'ajournement

L'ajournement de la publication doit être demandé dans la demande (article 50, paragraphe 1, du RDC). Les demandes d'ajournement ultérieures ne sont pas acceptées, même si elles sont reçues le même jour.

Le demandeur doit être conscient du fait que les dessins ou modèles peuvent être enregistrés et acceptés à la publication dans les deux jours ouvrables, voire le jour même de la réception de la demande (voir le point 2.7.1 ci-dessus). Si, par erreur, une demande ne contient pas une demande d'ajournement, la demande devrait être retirée afin d'éviter la publication. Compte tenu de la rapidité des procédures d'enregistrement et de publication, ce retrait devrait être effectué *immédiatement* après le dépôt. Le demandeur devrait également contacter un examinateur le jour même du retrait.

Une demande d'ajournement de la publication peut ne concerner que certains dessins ou modèles d'une demande multiple. Dans pareil cas, les dessins ou modèles dont la publication doit être ajournée doivent être clairement identifiés en cochant la case «Demande d'ajournement de la publication» du formulaire de demande (version papier) ou la case «Publication to be deferred (à ajourner)» (dépôt électronique) pour chaque dessin ou modèle concerné.

Le demandeur doit payer une taxe d'ajournement de la publication en sus de la taxe d'enregistrement (voir la rubrique 8 ci-dessous). Le paiement de la taxe de publication est facultatif au stade du dépôt.

6.2.5.3 Demande de publication

Lors du dépôt de la demande, ou au moins trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement de trente mois (soit au plus tard le dernier jour du vingt-septième mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité), le demandeur doit satisfaire aux conditions requises pour la publication (article 15 du REDC), énoncées ci-après:

- payer la taxe de publication pour le ou les dessins ou modèles dont la publication doit être ajournée (voir le point 8);
- déposer une représentation du dessin ou modèle conformément à l'article 4 du REDC (voir le point 5), si une représentation du dessin ou modèle a été

remplacée par un spécimen conformément à l'article 5 du REDC (voir le point 3.3.5 plus haut);

- dans le cas d'une demande multiple, indiquer clairement les dessins ou modèles qui, parmi ceux pour lesquels l'ajournement est demandé, doivent faire l'objet de la publication ou de la renonciation ou, le cas échéant, pour lesquels l'ajournement doit être poursuivi.

Si le titulaire du ou des dessins ou modèles communautaires informe l'Office, **à tout moment avant l'expiration des vingt-sept mois**, de son souhait de voir son ou ses dessins ou modèles publiés («demande de publication anticipée»), il doit spécifier si la publication devrait avoir lieu dès que les conditions techniques le permettent (article 16, paragraphe 1, du REDC) ou à l'expiration de la période d'ajournement de trente mois. En l'absence de demande spécifique du demandeur, les dessins ou modèles sont publiés à l'expiration de la période d'ajournement.

Si le titulaire, en dépit d'une demande de publication antérieure, décide finalement de ne pas faire publier le dessin ou modèle, il doit présenter une demande écrite de renonciation bien avant la date prévue de publication du dessin ou modèle. Les taxes de publication acquittées ne seront pas remboursées.

6.2.5.4 Respect des délais

Les titulaires de dessins ou modèles communautaires devraient avoir conscience du fait que l'Office ne leur adresse pas de rappel pour leur signaler l'expiration de la période de vingt-sept mois avant laquelle il leur incombe de veiller à ce que les conditions requises pour la publication soient remplies. Il incombe dès lors au demandeur (ou à son représentant, le cas échéant) de s'assurer du respect du délai fixé.

Il convient d'accorder une attention particulière aux dossiers pour lesquels une date de priorité a été revendiquée dans la demande ou ultérieurement car cette date de priorité détermine le délai applicable à l'ajournement. En outre, les délais applicables à l'ajournement peuvent différer selon le dessin ou modèle concerné d'une demande multiple, lorsque des dates de priorité différentes sont revendiquées pour chaque dessin ou modèle.

Si le délai prescrit pour satisfaire aux conditions requises pour la publication n'est pas respecté, résultant en une perte de droits, le titulaire du ou des dessins ou modèles communautaires peut présenter une requête en *restitutio in integrum* [article 67 du RDC; voir aussi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Partie A, Section 8, *Restitutio in integrum*].

6.2.5.5 Irrégularités

Irrégularités au stade de l'examen

Si les informations contenues dans la demande sont contradictoires (par exemple la taxe d'ajournement a été payée, mais le demandeur n'a pas coché la case «Demande d'ajournement de la publication») ou incohérentes (par exemple le montant des taxes d'ajournement payées pour une demande multiple ne correspond pas au nombre de dessins ou modèles dont la publication doit être ajournée), l'examineur adresse au

demandeur une notification d'irrégularité, l'invitant à confirmer la demande d'ajournement et, le cas échéant, le ou les dessins ou modèles d'une demande multiple concernés par cette demande d'ajournement, et/ou à payer les taxes correspondantes.

Irrégularités concernant les conditions requises pour la publication

Si, à l'expiration de la période de vingt-sept mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire, le titulaire ne respecte pas les «conditions requises pour la publication», l'examineur lui adresse une notification d'irrégularité l'invitant à remédier aux irrégularités dans un délai de deux mois (article 15, paragraphe 2, du REDC).

Si une irrégularité concerne le paiement des taxes de publication, le demandeur est invité à s'acquitter du montant exact de ces taxes en même temps que des taxes pour paiement tardif (soit 30 EUR par dessin ou modèle et, dans le cas de demandes multiples, 25 % des taxes de publication pour chaque dessin ou modèle supplémentaire; article 15, paragraphe 4, du REDC; articles 8 et 10 de l'annexe du REDC).

Les demandeurs devraient être conscients du fait que le délai imparti par l'examineur ne peut en aucun cas expirer postérieurement à la période d'ajournement de trente mois (article 15, paragraphe 2, du REDC).

Si le titulaire ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai prescrit, le ou les dessins ou modèles communautaires enregistrés pour lequel ou lesquels l'ajournement est demandé sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le RDC (article 15, paragraphe 3, point a), du REDC).

L'examineur en informe le titulaire après l'expiration de la période d'ajournement de trente mois.

Dans le cas d'une «demande de publication anticipée» (voir le point 6.2.5.3), le non-respect des conditions requises pour la publication a pour effet que la demande est réputée ne pas avoir été déposée (article 15, paragraphe 3, point a), du REDC). Toute taxe de publication acquittée est alors remboursée. Le titulaire peut cependant déposer une autre demande de publication s'il dispose encore de plus de trois mois avant que n'expire le délai de vingt-sept mois.

Lorsque l'irrégularité concerne un paiement insuffisant pour couvrir l'ensemble des taxes de publication dues pour tous les dessins ou modèles d'une demande multiple pour lesquels l'ajournement est demandé, ainsi que la taxe pour paiement tardif, tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes n'ont pas été payées sont réputés ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le RDC. À moins qu'il n'apparaisse clairement quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir, l'examineur prend en considération les dessins ou modèles, dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés (article 15, paragraphe 4, du REDC).

Publication après ajournement

En l'absence d'irrégularités ou s'il est remédié aux irrégularités en temps utile, l'enregistrement est publié dans la partie A.1. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

Le titulaire peut demander que seuls certains dessins ou modèles d'une demande multiple soient publiés.

La publication contient une mention du fait que la demande contenait une demande d'ajournement de la publication et, le cas échéant, qu'un spécimen a été déposé (article 16 du REDC).

7 Demandes multiples

7.1 Principes généraux

Une demande multiple est une demande d'enregistrement de plusieurs dessins ou modèles formulée dans une seule et même demande. Chacun des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ou un enregistrement multiple est examiné et traité indépendamment des autres. Il peut notamment, indépendamment des autres, être mis en œuvre, faire l'objet de licences, de droits réels, d'une exécution forcée, être compris dans une procédure d'insolvabilité, faire l'objet d'une renonciation, d'un renouvellement, d'une cession, d'un ajournement de la publication ou être déclaré nul (article 37, paragraphe 4, du RDC).

Les demandes multiples font l'objet de taxes d'enregistrement et de publication spécifiques, qui diminuent en fonction du nombre de dessins ou modèles qu'elles contiennent (voir le point 8 ci-dessous).

7.2 Conditions de forme applicables aux demandes multiples

7.2.1 Conditions générales

Tous les dessins ou modèles contenus dans une demande multiple doivent avoir le ou les mêmes titulaires et représentants (le cas échéant).

Le nombre de dessins ou modèles que peut contenir une demande multiple est illimité. Les dessins ou modèles ne doivent pas obligatoirement être liés les uns aux autres ni être autrement similaires en ce qui concerne leur apparence, leur nature ou leur finalité.

Le nombre de dessins ou modèles ne doit pas être confondu avec le «nombre de vues» représentant les dessins ou modèles (voir le point 5.1 ci-dessus).

Le demandeur numérote les dessins ou modèles compris dans une demande multiple, dans l'ordre et en chiffres arabes (article 2, paragraphe 4, du REDC).

Pour chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple, le demandeur fournit une représentation adéquate du dessin ou modèle et l'indication du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué (article 2, paragraphe 3, du REDC, voir le point 6.1.4 ci-dessus).

7.2.2 Examen distinct

Chacun des dessins ou modèles compris dans une demande multiple est examiné indépendamment des autres. S'il n'est pas remédié, dans le délai imparti, à une irrégularité concernant certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 10, paragraphe 8, du REDC).

Les décisions relatives à l'enregistrement ou au rejet des dessins ou modèles compris dans une demande multiple sont toutes prises au même moment.

Même si certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple satisfont aux conditions tant de fond que de forme, ils ne sont pas enregistrés tant qu'il n'a pas été remédié aux irrégularités affectant les autres dessins ou modèles ou tant que ces derniers n'ont pas été rejetés sur décision d'un examinateur.

7.2.3 La règle de l'«unité de classe»

7.2.3.1 Principe

En règle générale, tous les produits indiqués pour les dessins ou modèles compris dans une demande multiple doivent être classés dans une seule des 32 classes de la classification de Locarno.

À titre d'exception, l'indication *Ornementation* ou *Produit(s) X (Ornementation pour -)* comprise dans la classe 32-00 peut être combinée avec des indications de produits appartenant à une autre classe de la classification de Locarno.

7.2.3.2 Produits autres qu'une ornementation

Les produits dans lesquels un dessin ou modèle d'une demande multiple est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué peuvent différer de ceux dans lesquels les autres dessins ou modèles de cette même demande multiple sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués.

Cependant, sauf lorsqu'il s'agit d'*ornementations* (voir le point 7.2.3.3 ci-dessous), les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent tous faire partie de la même classe de la classification de Locarno (article 37, paragraphe 1, du RDC; article 2, paragraphe 2, du REDC). Cette règle de l'«unité de classe» est réputée observée même si les produits appartiennent à différentes sous-classes d'une même classe de la classification de Locarno.

Par exemple, une demande multiple est acceptable si elle comprend un dessin ou modèle accompagné de l'indication *Véhicules automobiles* (classe 12, sous-classe 08) et un dessin ou modèle accompagné de l'indication *Intérieurs de véhicules* (classe 12, sous-classe 16), ou si les deux dessins ou modèles indiquent ces deux termes. Il s'agit d'un exemple de deux dessins ou modèles compris dans différentes sous-classes, mais relevant de la même classe, à savoir la classe 12 de la classification de Locarno.

Une objection serait toutefois soulevée si, dans l'exemple susmentionné, les produits indiqués étaient *Véhicules automobiles* (classe 12, sous-classe 08) et *Feux de*

véhicules, étant donné que le deuxième terme appartient à la classe 26, sous-classe 06, de la classification de Locarno. L'examineur demanderait ensuite que soit divisée la demande multiple, ainsi qu'il est expliqué au point 7.2.3.4 ci-dessous.

Une demande multiple ne peut être divisée à moins qu'une irrégularité n'affecte la règle de l'«unité de classe» (article 37, paragraphe 4, du RDC).

7.2.3.3 Ornementation

L'ornementation est un élément décoratif qui peut être appliqué à la surface d'une variété de produits sans en modifier les contours. Il peut s'agir d'un motif bidimensionnel ou d'un moulage ou d'une sculpture tridimensionnel(le), dans lequel ou laquelle le dessin ou modèle se détache d'une surface plane.

Bien que l'ornementation soit, en soi, un produit au sens de la classification de Locarno (classe 32), elle a pour finalité première de constituer l'une des caractéristiques d'autres produits.

Une demande multiple peut, dès lors, combiner des dessins ou modèles pour une ornementation avec des dessins ou modèles pour des produits tels que ceux auxquels cette ornementation est destinée à être appliquée, à condition que tous les produits appartiennent à la même classe de la classification de Locarno.

Pour certains dessins ou modèles, l'indication *Ornementation* ou *Produit(s) X (Ornementation pour -)* comprise dans la classe 32 de la classification de Locarno est neutre et, par conséquent, n'est pas prise en compte, aux fins de l'examen du respect de la règle de l'«unité de classe», par l'indication des produits dans lesquels les autres dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués.

Le même raisonnement s'applique aux indications des produits suivants de la classe 32 de la classification de Locarno: *symboles graphiques, logos et motifs de surface*.

Par exemple, une demande multiple est acceptable si elle combine des dessins ou modèles pour des produits dont l'indication est *Ornementation* ou *Porcelaine (Ornementation pour -)* de la classe 32 avec des dessins ou modèles représentant des pièces d'un service à thé pour des produits dont l'indication est *Porcelaine* de la classe 7, sous-classe 01. En revanche, si l'indication *Linge de table* était choisie pour désigner un produit dans lequel l'un de ces dessins ou modèles est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, une objection serait soulevée car ce produit appartient à la classe 6, sous-classe 13, de la classification de Locarno, c'est-à-dire à une classe différente.

Si le demandeur a désigné le produit comme étant une *Ornementation* ou un/des *Produit(s) X (Ornementation pour -)*, l'examineur vérifie de prime abord s'il s'agit effectivement d'une ornementation en examinant le dessin ou modèle en question. S'il estime qu'il s'agit d'une ornementation, le produit est classé dans la classe 32.

S'il estime qu'il ne s'agit pas d'une ornementation, il adresse au demandeur une notification d'irrégularité au motif d'une absence manifeste de correspondance entre les produits désignés et le dessin ou modèle concerné (voir le point 6.1.6.3 ci-dessus).

Lorsque la représentation du dessin ou modèle ne se limite pas à l'ornementation en tant que telle mais présente également le produit auquel cette ornementation est appliquée, sans que les contours dudit produit soient revendiqués, ce produit spécifique doit être ajouté à la liste des produits et la classification doit être modifiée en conséquence (voir le point 6.1.4.4).

Cette situation peut donner lieu à une objection lorsqu'une demande multiple combine plusieurs de ces dessins ou modèles appliqués à des produits qui appartiennent à différentes classes de la classification de Locarno.

7.2.3.4 Irrégularités

Par exemple, supposons que trois dessins ou modèles représentant des véhicules automobiles sont combinés en une demande multiple et que l'indication des produits pour chaque dessin ou modèle est *Voitures* (sous-classe 12-08) et *Modèles réduits* (sous-classe 21-01).

L'examineur soulève une objection et invite le demandeur à:

- supprimer une partie des indications des produits afin que les produits restants puissent être classés dans une seule classe de la classification de Locarno; ou
- diviser la demande en deux demandes multiples pour chacune des classes de la classification de Locarno concernées, et acquitter les taxes supplémentaires correspondantes; ou
- diviser la demande en trois demandes uniques pour chacun des dessins ou modèles concernés, et acquitter les taxes supplémentaires correspondantes.

Dans certains cas, il n'est pas possible de supprimer des indications de produits, par exemple, lorsqu'un produit donné doit être classé dans deux classes, voire davantage, en raison de la pluralité des finalités de ce produit (voir le point 6.2.3.1).

Le demandeur est invité à se conformer à la requête de l'examineur dans un délai de deux mois et à acquitter le montant total des taxes dues pour toutes les demandes résultant de la division de la demande multiple ou à supprimer certains produits afin de respecter la règle de l'«unité de classe».

Le montant total dû est calculé par l'examineur et notifié au demandeur dans le rapport d'examen. L'examineur propose la solution économiquement la plus avantageuse entre la division de la demande multiple en autant de demandes qu'il existe de classes de la classification de Locarno concernées et la division de la demande multiple en autant de demandes qu'il existe de dessins ou modèles concernés.

Si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités constatées dans le délai imparti, la demande multiple est rejetée **dans son intégralité**.

8 Paiement des taxes

8.1 Principes généraux

Les demandes de dessins ou modèles communautaires sont soumises à diverses taxes, que le demandeur doit payer **au moment du dépôt** (article 6, paragraphe 1, du

REDC), y compris la taxe d'enregistrement et la taxe de publication ou, lorsque la demande inclut une demande d'ajournement de la publication, la taxe d'ajournement.

Dans le cas de demandes multiples, des taxes supplémentaires d'enregistrement, de publication ou d'ajournement doivent être acquittées pour chaque dessin ou modèle supplémentaire. Si le paiement n'a pas été effectué au moment du dépôt de la demande, des taxes pour paiement tardif doivent également être acquittées.

En cas d'ajournement, le demandeur peut, lors du dépôt, choisir de payer non seulement les taxes d'enregistrement et d'ajournement, mais également la taxe de publication.

S'agissant des taxes relatives aux demandes internationales désignant l'Union européenne, voir point 12.1.2.3. ci-dessous.

8.2 Devise et montants

Toutes les taxes doivent être acquittées en euros. Les paiements effectués dans d'autres devises ne sont pas acceptés.

Les taxes à acquitter pour le dépôt d'une demande sont les suivantes:

Taxes d'enregistrement

Dessin ou modèle unique ou premier dessin ou modèle d'une demande multiple	230 EUR
Du deuxième au dixième dessin ou modèle d'une demande multiple	115 EUR par dessin ou modèle
À partir du onzième dessin ou modèle d'une demande multiple	50 EUR par dessin ou modèle

Taxes de publication

Dessin ou modèle unique ou premier dessin ou modèle d'une demande multiple à publier	120 EUR
Du deuxième au dixième dessin ou modèle d'une demande multiple à publier	60 EUR par dessin ou modèle
À partir du onzième dessin ou modèle d'une demande multiple à publier	30 EUR par dessin ou modèle

Taxes d'ajournement (en cas de demande d'ajournement de la publication)

Dessin ou modèle unique ou premier dessin ou modèle d'une demande multiple dont la publication doit être ajournée	40 EUR
Du deuxième au dixième dessin ou modèle d'une demande multiple dont la publication doit être ajournée	20 EUR par dessin ou modèle
À partir du onzième dessin ou modèle d'une demande multiple dont la publication doit être ajournée	10 EUR par dessin ou modèle

Exemple de taxes dues pour le dépôt d'une demande multiple pour laquelle seule la publication de certains dessins ou modèles doit être ajournée

Numéro de dessin ou modèle	Ajournement	Taxe d'enregistrement	Taxe de publication	Taxe d'ajournement
xxxxxxx-0001	Oui	230 EUR	-	40 EUR
xxxxxxx-0002	Oui	115 EUR	-	20 EUR
xxxxxxx-0003	Non	115 EUR	120 EUR	-
xxxxxxx-0004	Non	115 EUR	60 EUR	-
xxxxxxx-0005	Non	115 EUR	60 EUR	-

Si, après l'enregistrement, la publication est demandée pour le dessin ou modèle xxxxxxx-0001, celui-ci sera en réalité le quatrième dessin ou modèle à être publié et la taxe de publication sera de 60 EUR.

8.3 Moyens de paiement, détails du paiement et remboursement

La question des moyens de paiement, des données devant accompagner le paiement et des conditions de remboursement des taxes acquittées est expliquée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Partie A, Chapitre 3, Paiement des taxes et des frais.

Les taxes sont remboursées lorsque la demande est retirée ou refusée sans qu'une date de dépôt n'ait été attribuée (la demande «n'est pas traitée en tant que demande de dessin ou modèle communautaire»).

L'Office rembourse également les montants acquittés qui sont insuffisants pour couvrir les taxes d'enregistrement et de publication (ou d'ajournement) du dessin ou modèle ou d'au moins un dessin ou modèle d'une demande multiple.

9 Retrait et rectifications

9.1 Introduction

Le demandeur peut, à tout moment durant la phase d'examen, retirer une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré ou, dans le cas d'une demande multiple, certains des dessins ou modèles compris dans la demande multiple. Les rectifications ne sont autorisées que dans certaines situations spécifiques.

Toute rectification ou modification portée au registre et/ou dans l'enregistrement publié, c'est-à-dire après l'enregistrement du dessin ou modèle par l'examinateur, doit être traitée conformément aux dispositions prévues au point 11 ci-dessous.

9.2 Retrait de la demande

Avant l'enregistrement, le demandeur peut, à tout moment, retirer une demande de dessin ou modèle communautaire ou, dans le cas d'une demande multiple, certains

des dessins ou modèles compris dans la demande multiple (article 12, paragraphe 1, du REDC). L'examineur confirme le retrait au demandeur.

Les demandes de retrait doivent être présentées par écrit et inclure:

- le numéro de dossier de la demande de dessin ou modèle communautaire enregistré ou, si la demande de retrait est présentée avant qu'un numéro de dossier n'ait été attribué, toute information permettant d'identifier la demande, telle que le numéro de référence du demandeur/représentant et/ou le numéro de dossier provisoire mentionné dans l'accusé de réception automatique pour les demandes déposées via le système de dépôt électronique;
- dans le cas d'une demande multiple, une indication du ou des dessins ou modèles que le demandeur souhaite retirer, si seuls certains d'entre eux sont concernés par la demande de retrait;
- le nom et l'adresse du demandeur et/ou, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant.

La «date de retrait» est la date à laquelle l'Office reçoit la demande de retrait.

Les taxes ne sont pas remboursées lorsqu'une date de dépôt a été attribuée, à moins que le montant des taxes acquittées par le demandeur ne suffise pas à couvrir les taxes afférentes à l'enregistrement et à la publication (ou, le cas échéant, à l'ajournement) pour le dessin ou modèle, ou pour au moins un dessin ou modèle dans le cas d'une demande multiple.

Les demandes de retrait reçues par l'Office à la date d'enregistrement du dessin ou modèle ou à une date postérieure sont traitées en tant que demandes de renonciation.

Les demandes de retrait reçues par l'Office à la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle sont acceptées même si le dessin ou modèle est enregistré le jour même.

9.3 Rectifications de la demande

9.3.1 Éléments susceptibles de rectification

Seuls les nom et adresse du demandeur ou du représentant, les fautes d'orthographe ou de copie ainsi que les erreurs manifestes peuvent être rectifiés, à la requête du demandeur (article 12, paragraphe 2, du REDC).

Outre les nom et adresse du demandeur ou du représentant, les éléments suivants peuvent être rectifiés, à la requête du demandeur, s'ils contiennent des erreurs d'orthographe ou de copie ou des erreurs manifestes:

- la date de dépôt, lorsque la demande a été déposée au service central de la propriété industrielle d'un État membre ou, pour les pays du Benelux, à l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), sur notification de l'office concerné qu'une erreur a été faite concernant la date de dépôt;
- le nom du créateur ou de l'équipe de créateurs;
- la deuxième langue;
- une indication du ou des produits;
- la classification de Locarno du ou des produits concernés par la demande;

- le pays, la date et le numéro de la demande antérieure en cas de revendication d'une priorité en vertu de la Convention de Paris;
- le nom, le lieu et la date de la première exposition du dessin ou modèle en cas de revendication d'une priorité d'exposition;
- la description.

9.3.2 Éléments non susceptibles de rectification

En principe, la représentation du ou des dessins ou modèles ne peut être altérée après le dépôt de la demande (article 12, paragraphe 2, du REDC). Le dépôt de vues supplémentaires ou le retrait de certaines vues à un stade ultérieur n'est pas accepté, à moins qu'il ne soit expressément demandé ou proposé par l'Office (voir les points 5.2 et 5.5 ci-dessus).

Lorsqu'une demande de rectification altère la représentation du ou des dessins ou modèles, le demandeur est informé que sa demande est inacceptable. Il doit alors décider s'il souhaite poursuivre la procédure d'enregistrement ou déposer une nouvelle demande pour laquelle il devra s'acquitter des taxes dues.

9.3.3 Procédure de dépôt d'une requête en rectification

Une requête en rectification de la demande contient:

- a) le numéro de dossier de la demande;
- b) les nom et adresse du demandeur;
- c) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier;
- d) l'indication de l'élément à rectifier dans la demande et de l'élément tel qu'il doit figurer après rectification.

Le demandeur peut ne présenter qu'une seule requête, lorsqu'il requiert la rectification d'un même élément dans plusieurs demandes qu'il a déposées.

Si toutes les conditions sont remplies, l'examineur envoie au demandeur une confirmation de la rectification.

Les rectifications et modifications après enregistrement sont traitées par le service de soutien aux opérations (voir le point 11 ci-dessous).

9.3.4 Irrégularités

Lorsqu'une requête en rectification ne satisfait pas aux conditions susvisées et qu'il peut être remédié à l'irrégularité, l'examineur invite le demandeur à remédier à l'irrégularité dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité avant l'expiration du délai imparti, l'examineur rejette la requête en rectification.

Les requêtes en rectification qui auraient pour effet d'altérer la représentation du ou des dessins ou modèles sont irrémédiablement refusées.

Les descriptions déposées après la date de dépôt de la demande ne sont pas acceptées (voir le point 6.2.2 ci-dessus). Les requêtes en rectification impliquant le dépôt d'une description après la date de dépôt de la demande sont, dès lors, rejetées.

10 Enregistrement, publication et certificats

10.1 Enregistrement

Au terme de la procédure d'examen des motifs absolus de refus et des conditions de forme, l'examineur s'assure qu'il est en possession de tous les éléments mentionnés à l'article 14 du REDC (les éléments qui doivent obligatoirement être fournis par le demandeur dans le dépôt sont écrits en gras):

- a) la date du dépôt de la demande;
- b) le numéro de dossier attribué à la demande et le numéro de dossier attribué à chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple;
- c) la date de publication de l'enregistrement;
- d) **le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;**
- e) **le nom et l'adresse professionnelle du représentant**, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un employé désigné en tant que représentant conformément à l'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, du RDC; s'il y a plusieurs représentants, seuls sont inscrits le nom et l'adresse professionnelle du premier représentant cité, le nom étant suivi des mots «*et al*»; en cas de groupement de représentants, seuls sont inscrits le nom et l'adresse du groupement;
- f) **la représentation du dessin ou modèle;**
- g) **la désignation des produits**, précédés du numéro des classes et sous-classes correspondantes de la classification de Locarno et regroupés suivant celles-ci;
- h) des indications relatives à la revendication de priorité conformément à l'article 42 du RDC;
- i) des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition conformément à l'article 44 du RDC;
- j) la désignation du créateur ou de l'équipe de créateurs ou une déclaration attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné;
- k) **la langue dans laquelle la demande a été déposée et la deuxième langue** indiquée par le demandeur conformément à l'article 98, paragraphe 2, du RDC;
- l) la date d'inscription du dessin ou modèle au registre et le numéro d'enregistrement;
- m) la mention de toute demande d'ajournement de la publication conformément à l'article 50, paragraphe 3, du RDC, précisant la date d'expiration de la période d'ajournement;
- n) la mention du dépôt d'un spécimen en vertu de l'article 5, point a), du REDC;
- o) la mention du dépôt d'une description en vertu de l'article 1^{er}, paragraphe 2, point a), du REDC;
- p) la mention de l'inclusion d'un élément verbal dans la représentation du dessin ou modèle.

Dès que toutes les indications reprises dans la liste récapitulative ont été versées au dossier, l'examineur vérifie si toutes les taxes dues ont été acquittées.

Si aucune irrégularité n'est constatée, le dessin ou modèle communautaire est enregistré.

10.2 Publication

10.2.1 Principes généraux

Tous les dessins ou modèles communautaires enregistrés sont publiés au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, qui est publié en format électronique uniquement, sur le site internet de l'OHMI.

Toutefois, les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne sont publiés par l'OMPI (Bulletin Hague Express) (voir le point 12 ci-dessous).

À moins qu'une demande ne contienne une demande d'ajournement de la publication, la publication a lieu immédiatement après l'enregistrement; la publication est quotidienne.

Lorsqu'une demande contient une demande d'ajournement de la publication, la publication se fait dans la partie A.2. du Bulletin et se limite aux informations suivantes: le numéro du dessin ou modèle, la date de dépôt, la date d'enregistrement et les noms du demandeur et du représentant, le cas échéant.

Lorsqu'une demande comprend une demande d'ajournement de la publication pour certains dessins ou modèles seulement d'une demande multiple, seuls les dessins ou modèles pour lesquels l'ajournement n'a pas été demandé sont publiés dans leur intégralité.

10.2.2 Format et structure de la publication

Le Bulletin des dessins ou modèles communautaires est disponible sous deux formats:

- HTML;
- PDF.

Ces deux formats sont tous deux valides à des fins de publication et de recherche.

Le Bulletin des dessins ou modèles communautaires est composé des quatre parties suivantes:

- La **partie A.** se rapporte aux enregistrements de dessins ou modèles communautaires et comporte trois sections:
 - Partie A.1.: enregistrements des dessins ou modèles communautaires conformément aux articles 48 et 50 du RDC.
 - Partie A.2.: enregistrements des dessins ou modèles communautaires comprenant une demande d'ajournement et leur première publication conformément à l'article 50 du RDC et à l'article 14, paragraphe 3, du REDC.
 - Partie A.3.: erreurs et fautes dans la partie A. (erreurs et fautes dans les enregistrements). A.3.1.: erreurs absolues; A.3.2.: erreurs relatives.

- La **partie B.** se rapporte aux inscriptions portées au registre après l'enregistrement, telles que les modifications, les transferts, les licences, etc. et comporte huit sections:
 - Partie B.1.: erreurs et fautes.
 - Partie B.2.: transferts.
 - Partie B.3.: procédures de nullité et actions en revendication.
 - Partie B.4.: renonciations et dessins ou modèles sans effet.
 - Partie B.5.: licences.
 - Partie B.6.: droits réels.
 - Partie B.7.: procédures d'insolvabilité.
 - Partie B.8.: exécution forcée (saisies).

- La **partie C.** se rapporte aux renouvellements ainsi qu'aux informations relatives à l'expiration des enregistrements et comporte trois sections:
 - Partie C.1.: renouvellements conformément à l'article 13, paragraphe 4, du RDC et à l'article 69, paragraphe 3, point m), du REDC.
 - Partie C.2.: enregistrements parvenus à expiration, conformément aux articles 22, paragraphe 5, et 69, paragraphe 3, point n), du REDC.
 - Partie C.3.: rectification des erreurs et des fautes commises au niveau des renouvellements et des enregistrements parvenus à expiration.

- La **partie D.** concerne la *restitutio in integrum* (article 67 du RDC) et comporte deux sections.
 - Partie D.1.: *restitutio in integrum*.
 - Partie D.2.: rectification d'erreurs ou de fautes dans la partie D.

Dans le Bulletin, chaque indication est précédée du **code INID** correspondant, conformément à la norme ST.80 de l'OMPI. Toute information est publiée, s'il y a lieu, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne (article 70, paragraphe 4, du REDC).

Les **codes INID** utilisés pour les indications publiées par exemple dans la partie A.1. du Bulletin sont les suivants:

- 21 Numéro de dossier;
- 25 Langue de la demande et deuxième langue;
- 22 Date de dépôt de la demande;
- 15 Date d'inscription au registre;
- 45 Date de publication;
- 11 Numéro d'enregistrement;
- 46 Date d'expiration du délai d'ajournement
- 72 Nom du ou des créateurs ou de l'équipe de créateurs
- 73 Nom et adresse du titulaire;
- 74 Nom et adresse professionnelle du représentant;
- 51 Classification de Locarno;
- 54 Désignation du ou des produits;
- 30 Pays, date et numéro de la demande dont la priorité est revendiquée (priorité en vertu de la Convention de Paris);
- 23 Nom, lieu et date à laquelle le dessin ou modèle a été exposé pour la première fois (priorité d'exposition);
- 29 Indication selon laquelle un spécimen a été déposé ;
- 57 Indication selon laquelle une description a été déposée ;

55 Représentation du dessin ou modèle.

La publication se fait dans toutes les langues de l'UE qui sont officielles à la date de la demande.

10.3 Certificat d'enregistrement

Un certificat d'enregistrement est délivré après la publication complète du dessin ou modèle communautaire enregistré (publication dans la partie A.1.).

Toutefois, l'Office ne délivre pas de certificat d'enregistrement pour les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne (voir le point 12 ci-dessous).

Depuis le 15 novembre 2010, seuls des certificats d'enregistrement électroniques sont délivrés. Les titulaires d'enregistrements de dessins ou modèles communautaires sont invités à télécharger le certificat à compter du jour suivant la publication, à l'aide de l'outil « eSearch plus » disponible sur le site Internet de l'Office. L'Office ne délivre aucune copie papier du certificat d'enregistrement. Cependant, des copies certifiées ou non certifiées des certificats d'enregistrement peuvent être délivrées sur demande.

Le certificat contient toutes les informations inscrites au registre des dessins ou modèles communautaires à la date de l'enregistrement. Aucun nouveau certificat n'est délivré à la suite de modifications apportées au registre après la date d'enregistrement. Néanmoins, un extrait du registre, reflétant le statut administratif actuel du ou des dessins ou modèles, peut être délivré sur demande.

Un certificat rectifié est délivré après publication d'une erreur relative constatée dans un enregistrement de dessin ou modèle (partie A.3.2.) ou après publication d'une erreur relative constatée dans une inscription (partie B.1.2.). Une erreur relative est une erreur imputable à l'Office qui modifie l'étendue de la protection de l'enregistrement.

11 Rectifications et modifications au registre et dans la publication d'enregistrements de dessins ou modèles communautaires

11.1 Rectifications

11.1.1 Principes généraux

Seuls les nom et adresse du demandeur, les fautes d'orthographe ou de copie ainsi que les erreurs manifestes peuvent être rectifiés, à la requête du demandeur, à condition que cette rectification n'altère pas la représentation du dessin ou modèle (article 12, paragraphe 2, du REDC) (décision du 3 décembre 2013, dans l'affaire R 1332/2013-3 – «Adapters», paragraphes 14 et ss.). Aucune taxe n'est à acquitter pour de telles requêtes.

Si l'enregistrement du dessin ou modèle ou l'enregistrement publié comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie, d'office ou sur la requête du titulaire, l'erreur ou la faute constatée (article 20 du REDC). Aucune taxe n'est à acquitter pour de telles requêtes.

Une requête en rectification d'erreurs ou de fautes imputables à l'Office ne peut porter que sur le contenu de l'enregistrement publié (articles 49, 73 et 99, du RDC et articles 14 et 70 du REDC) et sur les inscriptions portées au registre (articles 48, 72 et 99 du RDC et articles 13 et 69 du REDC).

À moins que l'Office ait lui-même commis une erreur lors de la publication de la représentation du ou des dessins ou modèles (par exemple en déformant ou en tronquant la représentation), le titulaire n'est pas autorisé à demander la rectification de son dessin ou modèle communautaire si cette rectification a pour effet d'altérer la représentation de ce dernier (article 12, paragraphe 2, du REDC) (décision du 3 décembre 2013, dans l'affaire R 1332/2013-3 – «Adapters», paragraphes 14 et ss.).

Les rectifications sont apportées dès que l'erreur ou la faute est constatée, y compris, s'il y a lieu, des années après l'inscription initiale au registre.

11.1.2 Requête en rectification

Conformément aux articles 12 et 19 du REDC, les requêtes en correction d'erreurs ou de fautes au registre et dans l'enregistrement publié doivent contenir:

- a) le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré;
- b) le nom et l'adresse du titulaire tels qu'ils sont enregistrés ou le nom du titulaire et le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire;
- c) lorsque le titulaire a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant ou le nom du représentant et le numéro d'identification attribué par l'Office au représentant;
- d) l'indication de l'inscription au registre et/ou du contenu de l'enregistrement publié à rectifier dans la demande et de l'élément tel qu'il doit figurer après rectification.

Une requête unique peut être présentée pour la rectification d'erreurs ou de fautes se rapportant à plusieurs enregistrements du même titulaire (article 19, paragraphe 4, et article 20 du REDC).

Si les conditions requises pour l'apport de telles corrections ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête (article 19, paragraphe 5, et article 20 du REDC).

Les requêtes en rectification d'erreurs ou fautes ne figurant pas au registre et/ou ne se rapportant pas aux contenus de l'enregistrement publié sont rejetées. Dès lors, les requêtes en rectification de la description de la représentation du dessin ou modèle ou du spécimen sont rejetées.

Les erreurs de traduction dans l'indication des produits dans les langues officielles de l'Union européenne sont considérées comme des erreurs imputables à l'Office et rectifiées, dans la mesure où ces traductions sont des inscriptions au registre et des contenus de l'enregistrement publié, et bien qu'elles soient réalisées par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne, et non par l'Office (communication n° 4/05 du Président de l'Office du 14 juin 2005 concernant la rectification des erreurs et des fautes figurant au registre et dans l'enregistrement publié de des inscriptions ou modèles communautaires).

En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de dessin ou modèle communautaire a été déposée fait foi (article 99, paragraphe 3, du

RDC). Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l'Union européenne autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

11.1.3 Publication des rectifications

Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire (article 69, paragraphe 5, du REDC).

L'Office publie les rectifications dans la partie A.3. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires et les inscrit au registre avec la date d'enregistrement (articles 20 et 69, paragraphe 3, point e), du REDC).

Lorsque l'erreur ou la faute est imputable à l'Office, ce dernier délivre au titulaire, après la publication de l'erreur ou de la faute, un certificat d'enregistrement qui reproduit les mentions et renseignements inscrits au registre (article 69, paragraphe 2, du REDC) ainsi qu'une déclaration attestant que ces mentions et renseignements ont bien été inscrits au registre (article 17 du REDC).

Lorsque l'erreur ou la faute est imputable au titulaire, l'Office ne délivre un certificat d'enregistrement reproduisant la rectification que lorsqu'aucun certificat n'a été précédemment délivré. Dans tous les cas, les titulaires peuvent toujours demander à l'Office de délivrer un extrait du registre (certifié ou non) reflétant le statut actuel de leur(s) dessin(s) ou modèle(s).

11.2 Modifications au registre

11.2.1 Introduction

La présente section décrit les modifications apportées au registre des dessins ou modèles communautaires:

- renonciation à un dessin ou modèle communautaire avec ou sans ajournement, notamment renonciation partielle;
- modification des nom et adresse du demandeur et/ou du représentant, le cas échéant, qui a été notifiée à l'Office avant l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire (c'est-à-dire avant la délivrance de la notification d'enregistrement);
- modification des nom et adresse du titulaire et/ou du représentant, le cas échéant, pour un dessin ou modèle pour lequel l'ajournement de la publication a été demandé et qui n'a pas encore été publié;
- inscription de transferts;
- inscription de licences.

11.2.2 Renonciation au dessin ou modèle communautaire enregistré

11.2.2.1 Principes généraux

Le titulaire peut renoncer à son dessin ou modèle communautaire à tout moment après l'enregistrement. La renonciation à un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire (article 51 du RDC).

Par contre, toute demande de renonciation à un dessin ou modèle international désignant l'Union européenne est déposée auprès du Bureau international de l'OMPI et inscrite au registre international par ce dernier (voir l'article 16 de l'acte de Genève et le point 12.2.2.5 ci-dessous).

La renonciation peut aussi être déclarée pour certains des dessins ou modèles contenus dans un enregistrement multiple (article 27, paragraphe 1, point d), du REDC).

Une déclaration de renonciation prend effet à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires, sans effet rétroactif (article 51, paragraphe 1, du RDC). Toutefois, en cas de renonciation à un dessin ou modèle communautaire dont la publication est ajournée, ledit dessin ou modèle communautaire est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le RDC (article 51, paragraphe 2, du RDC).

Un dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet d'une renonciation partielle, à condition que la forme modifiée de ce dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle soit conservée (article 51, paragraphe 3, du RDC). La renonciation partielle est donc limitée aux cas dans lesquels les caractéristiques supprimées ou faisant l'objet d'une renonciation ne contribuent ni à la nouveauté ni au caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire, notamment:

- lorsque le dessin ou modèle communautaire est incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe et les caractéristiques supprimées ou faisant l'objet d'une renonciation sont invisibles lors d'une utilisation normale de ce produit complexe (article 4, paragraphe 2, du RDC); ou
- lorsque les caractéristiques supprimées ou faisant l'objet d'une renonciation sont imposées par sa fonction ou à des fins de raccordement (article 8, paragraphes 1 et 2, du RDC); ou
- lorsque les caractéristiques supprimées ou faisant l'objet d'une renonciation sont si insignifiantes au vu de leur taille ou de leur importance qu'elles sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux d'un utilisateur averti.

La renonciation n'est inscrite au registre qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires (article 51, paragraphe 4, du RDC). Les titulaires d'un droit inscrit au registre sont les titulaires d'une licence enregistrée, les titulaires d'un droit réel enregistré, les crédateurs dans une procédure d'exécution forcée enregistrée ou l'autorité compétente pour les procédures de faillite ou similaires enregistrées.

Si une licence a été inscrite au registre, la renonciation n'y est inscrite que si le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. La renonciation est enregistrée trois mois après que le titulaire a présenté à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le ou les licenciés de son intention de renoncer, ou plus tôt s'il présente à l'Office, avant l'expiration de ce délai, des preuves de l'accord du ou des licenciés (article 51, paragraphe 4, du RDC; article 27, paragraphe 2, du REDC).

Si le droit à un dessin ou modèle communautaire enregistré a fait l'objet d'une revendication devant un tribunal en vertu de l'article 15 du RDC, la renonciation est inscrite au registre uniquement avec l'accord de la personne qui a revendiqué le droit (article 27, paragraphe 3, du REDC).

11.2.2.2 Conditions de forme pour le dépôt d'une déclaration de renonciation

Une déclaration de renonciation contient les renseignements mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, du REDC:

- a) le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré;
- b) les nom et adresse du titulaire;
- c) si un représentant a été désigné, les nom et adresse de celui-ci;
- d) l'indication des dessins ou modèles concernés par la renonciation dans le cas d'enregistrements multiples;
- e) une représentation du dessin ou modèle modifié conformément à l'article 4 du REDC en cas de renonciation partielle.

Dans le cas d'une renonciation partielle, le titulaire dépose une représentation du dessin ou modèle communautaire modifié (article 27, paragraphe 1, point e), du REDC).

Si la déclaration de renonciation ne contient pas tous les renseignements susmentionnés et ne remplit pas toutes les conditions susmentionnées, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées et l'invite à y remédier dans le délai imparti. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre et en informe le titulaire du dessin ou modèle communautaire par écrit (article 27, paragraphe 4, du REDC).

11.2.3 Modification des nom et adresse du demandeur/titulaire et/ou du représentant

Le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire peut demander que soit inscrite au registre une modification de nom ou d'adresse en adressant une requête écrite à l'Office en ce sens. Les inscriptions de modifications de nom et/ou d'adresse sont gratuites.

Toute demande d'enregistrement d'une modification de nom ou d'adresse concernant un dessin ou modèle international désignant l'Union européenne est déposée auprès du Bureau international de l'OMPI (voir l'article 16 de l'acte de Genève).

Pour les différences existant entre une modification de nom et un transfert, voir les Directives relatives à l'examen des marques communautaires, Partie E, Section 3, Chapitre 1, Transfert.

Le titulaire peut ne présenter qu'une seule requête lorsqu'il sollicite une modification de nom ou d'adresse concernant plusieurs de ses enregistrements.

Une requête en modification de nom ou d'adresse comporte les éléments suivants:

- a) le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire;
- b) les nom et adresse du titulaire tels qu'ils sont inscrits au registre ou le numéro d'identification du titulaire;
- c) les nom et adresse modifiés du titulaire;
- d) les nom et adresse du représentant, le cas échéant.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l'Office envoie au demandeur une notification d'irrégularité. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête (article 19, paragraphe 5, du REDC).

Les modifications de noms et d'adresses dans le cadre de demandes de dessins ou modèles communautaires ne sont pas inscrites au registre mais sont consignées dans les dossiers de l'Office concernant la demande de dessin ou modèle communautaire (article 19, paragraphe 7, du REDC).

Les modifications apportées aux nom et adresse des titulaires d'enregistrements de dessins ou modèles communautaires sont publiées dans la partie B.2.2. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires, tandis que les transferts de droits sont publiés dans la partie B.2.1. Les modifications apportées au nom et adresse des représentants sont publiées dans la partie B.9. du Bulletin des dessins ou modèles communautaires.

11.2.4 Transferts

11.2.4.1 Introduction

Un enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut être transféré par son titulaire; les transferts sont inscrits au registre sur requête. Cependant, toute demande d'enregistrement d'un transfert concernant un dessin ou modèle international désignant l'Union européenne est déposée auprès du Bureau international de l'OMPI (voir l'article 16 de l'acte de Genève).

Les dispositions juridiques contenues dans les RDC, REDC et RTDC concernant les transferts correspondent aux dispositions contenues respectivement dans les RMC, REMC et RTMC (voir les Directives relatives à l'examen des marques communautaires, Partie E, Chapitre 1, Transferts).

Les principes et la procédure juridiques applicables à l'enregistrement de transferts de marques s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins ou modèles communautaires avec les particularités suivantes.

11.2.4.2 Droits au dessin ou modèle communautaire enregistré fondés sur une utilisation antérieure

Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être transféré, si le tiers qui a revendiqué ce droit avant la date de dépôt de la demande de dessin ou modèle communautaire enregistré ou la date de priorité est une entreprise, qu'avec la partie de l'activité de ladite entreprise dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés (article 22, paragraphe 4, du RDC).

11.2.4.3 Taxes

Une taxe de 200 EUR par dessin ou modèle s'applique pour l'enregistrement d'un transfert, avec un plafond de 1 000 EUR lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande (points 16 et 17 du RTDC).

11.2.5 Licences

11.2.5.1 Principes généraux

Un enregistrement de dessin ou modèle communautaire peut faire l'objet de licences; l'octroi de licences est inscrit au registre sur requête. Les dispositions du RDC et du REDC concernant les licences de dessins ou modèles communautaires (articles 27, 32 et 33 et article 51, paragraphe 4, du RDC; articles 24 et 25 et article 27, paragraphe 2, du REDC) sont pratiquement identiques à celles contenues dans le RMC et le REMC (voir les Directives relatives à l'examen des marques communautaires, Partie E, Chapitre 2, Licences).

Les principes et la procédure juridiques applicables à l'enregistrement de licences de marques s'appliquent *mutatis mutandis* aux dessins ou modèles communautaires (article 24, paragraphe 1, du REDC) avec les particularités suivantes.

11.2.5.2 Dessins ou modèles communautaires enregistrés

Il n'existe aucune condition relative à l'usage dans le droit sur les dessins ou modèles communautaires. Par conséquent, la question de savoir si un licencié utilise un dessin ou modèle communautaire avec le consentement du titulaire du droit ne se pose pas.

Le RDC et le REDC requièrent une indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (voir le point 6.1.4 ci-dessus). Une licence partielle pour certains des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué n'est pas possible.

Toute limitation de la portée de la licence est dès lors rejetée par l'Office et la licence est enregistrée sans qu'il en soit tenu compte.

11.2.5.3 Demandes multiples de dessins ou modèles communautaires enregistrés

Plusieurs dessins et modèles peuvent être combinés en une demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires (article 37 du RDC).

Dans le cas d'un enregistrement multiple, chaque dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet d'une licence indépendamment des autres dessins ou modèles (article 24, paragraphe 1, du REDC).

11.2.5.4 Taxes

Une taxe de 200 EUR par dessin ou modèle, et non par demande, s'applique pour l'enregistrement, le transfert ou la radiation de l'enregistrement d'une licence, avec un plafond de 1 000 EUR lorsque des requêtes multiples sont présentées dans la même demande (points 18 et 19 de l'annexe au RTDC).

Exemple 1: Six dessins ou modèles d'une demande multiple comprenant dix dessins ou modèles font l'objet de licences au bénéfice d'un même licencié. La taxe d'enregistrement des licences s'élève à 1 000 EUR, à condition que:

- les six licences soient incluses dans une requête en enregistrement unique, ou

- toutes les requêtes concernées soient transmises le même jour.

La requête peut indiquer que, pour trois des six dessins ou modèles, la licence est une licence exclusive, sans que cela n'ait d'incidence sur le montant des taxes à acquitter.

Exemple 2: Cinq dessins ou modèles d'une demande multiple comprenant dix dessins ou modèles font l'objet de licences au bénéfice d'un même licencié. Une licence est également octroyée pour un autre dessin ou modèle non contenue dans cette demande multiple. La taxe d'enregistrement des licences s'élève à 1 000 EUR, à condition que:

- les six licences soient incluses dans une requête en enregistrement unique ou toutes les requêtes concernées soient transmises le même jour, et
- le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le licencié soient les mêmes pour les six dessins ou modèles communautaires.

12 Enregistrements internationaux

La présente rubrique traite des particularités de l'examen des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne qui résultent de demandes déposées auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après les «enregistrements internationaux» et le «Bureau international») conformément à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

12.1 Aperçu global du système de La Haye

12.1.1 L'arrangement de La Haye et l'acte de Genève

L'arrangement de La Haye est un système d'enregistrement international permettant d'obtenir une protection pour des dessins ou modèles dans plusieurs États membres et/ou organisations intergouvernementales, telles que l'Union européenne ou l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, au moyen d'une demande internationale **unique** déposée auprès du Bureau international. Dans le cadre de cet arrangement, une demande internationale unique remplace une série de demandes qui, autrement, auraient dû être déposées auprès de différents offices nationaux de la propriété intellectuelle ou organisations intergouvernementales.

L'arrangement de La Haye se compose de trois traités internationaux: l'acte de Londres (1934), dont l'application est gelée depuis le 1^{er} janvier 2010, l'acte de La Haye (1960) et l'acte de Genève (1999). Chaque acte contient différentes dispositions juridiques, indépendantes les unes des autres.

Les enregistrements internationaux désignant l'Union européenne sont régis par l'acte de Genève.

À la différence du «protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques» adopté à Madrid, ni l'acte de Genève ni le RDC ne prévoient de procédures pour la conversion d'un enregistrement international en dessins ou modèles nationaux ou communautaires ou en désignations d'États membres parties au système de La Haye, ou pour le remplacement de dessins ou

modèles nationaux ou communautaires en un enregistrement international désignant la partie contractante en question.

12.1.2 Procédure de dépôt de demandes internationales

12.1.2.1 Particularités

Une autre différence par rapport au système de Madrid tient au fait que l'acte de Genève n'autorise pas et ne requiert pas qu'une demande d'enregistrement international soit fondée sur un dessin ou modèle communautaire ou national déposé antérieurement. L'OHMI ne peut être qu'un «office désigné», et non un «office d'origine». Les demandes internationales doivent donc être déposées directement auprès du Bureau international (article 106 *ter* du RDC).

L'acte de Genève et le règlement d'exécution commun à l'acte de 1999 et l'acte de 1960 de l'arrangement de La Haye contiennent des règles spécifiques, qui peuvent varier de celles applicables aux «dépôts directs» de dessins ou modèles communautaires, c'est-à-dire des demandes déposées directement auprès de l'OHMI ou par l'intermédiaire du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou, pour les pays du Benelux, de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) (voir le point 2.2.1 ci-dessus). Ces règles spécifiques ont trait, en particulier, au droit de déposer une demande internationale, au contenu d'une demande internationale, aux taxes à acquitter, à l'ajournement de la publication, au nombre de dessins ou modèles que peut comprendre une demande multiple (jusqu'à 100), à la représentation devant le Bureau international et aux langues utilisées (une demande internationale doit être déposée en anglais, en français ou en espagnol).

12.1.2.2 Ajournement de la publication

Une demande internationale peut contenir une demande d'ajournement de la publication du dessin ou modèle, ou de **tous** les dessins ou modèles dans le cas d'une demande multiple. L'acte de Genève n'autorise pas les demandes d'ajournement de la publication d'uniquement certains dessins ou modèles d'une demande multiple (article 11 de l'acte de Genève).

La période d'ajournement de la publication pour une demande internationale désignant l'Union européenne est de trente mois à compter de la date de dépôt, ou en cas de revendication d'une priorité, de la date de priorité. La demande est publiée à l'expiration de cette période de trente mois, à moins que le titulaire ne demande au Bureau international que la publication ait lieu à une date antérieure (article 11 de l'acte de Genève).

La procédure décrite au point 6.2.5 ci-dessus ne s'applique **pas** car l'Office n'est pas responsable de la publication des enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.

12.1.2.3 Taxes

Trois types de taxes⁶ s'appliquent en cas de demande internationale désignant l'Union européenne:

⁶ Voir <http://www.wipo.int/hague/fr/fees>

- une taxe de base;
- une taxe de publication;
- une taxe de désignation individuelle, soit 62 EUR par dessin ou modèle, convertis en francs suisses (article 106 *quater* du RDC; point 1 *bis* de l'annexe du RTDC; règle 28 du règlement d'exécution commun).

12.1.3 Examen effectué par le Bureau international

Lorsqu'il reçoit une demande internationale, le Bureau international vérifie qu'elle satisfait aux conditions de **forme** prescrites, telles que celles relatives à la qualité des reproductions du ou des dessins ou modèles et au paiement des taxes dues. Le demandeur est informé de toute irrégularité, à laquelle il est invité à remédier dans le délai imparti de trois mois, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée.

Lorsqu'une demande internationale satisfait aux conditions de forme prescrites, le Bureau international l'inscrit au registre international et, à moins qu'un ajournement de la publication n'ait été demandé, publie l'enregistrement au «Bulletin des dessins et modèles industriels». La publication se fait par voie électronique sur le site internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et contient toutes les informations pertinentes relatives à l'enregistrement international, dont une reproduction du ou des dessins ou modèles.

Le Bureau international notifie l'enregistrement international à tous les offices désignés, qui peuvent alors refuser la protection sur la base de motifs de fond.

12.2 Le rôle de l'Office en tant qu'office désigné

La présente section explique la procédure de traitement par l'Office des enregistrements internationaux, de leur notification par le Bureau international jusqu'à la décision finale d'accepter ou de rejeter la désignation de l'Union européenne.

Les principales étapes devant l'Office en tant qu'office désigné sont les suivantes:

- réception de l'enregistrement international désignant l'Union européenne;
- examen des motifs absolus.

12.2.1 Réception de l'enregistrement international désignant l'Union européenne

Les communications entre l'Office et le Bureau international s'effectuent par voie électronique (article 47, paragraphe 3, du REDC).

12.2.2 Motifs de rejet

Dès que l'enregistrement international désignant l'Union européenne a été notifié à l'Office par le Bureau international, les règles établies au titre XI *bis* du RDC et à l'article 11 *bis* du REDC (Examen des motifs de rejet) s'appliquent (article 106 *bis*, paragraphe 1, du RDC).

12.2.2.1 Conformité avec la définition d'un dessin ou modèle, ordre public et bonnes mœurs

Un enregistrement international ne peut être refusé pour non-respect des conditions de **forme**, car ces conditions sont réputées remplies au terme de l'examen effectué par le Bureau international.

L'Office limite son examen aux deux motifs de rejet (article 11 *bis* du REDC). Une demande internationale est refusée si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), du RDC ou s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 9 du RDC) (voir le point 4 ci-dessus).

L'examen des motifs de rejet dans le cas d'enregistrements internationaux est réalisé comme si le ou les dessins ou modèles avaient fait l'objet d'une demande déposée directement auprès de l'Office. Les délais et autres aspects généraux de procédure régissant l'examen des motifs de rejet sont identiques à ceux applicables aux dépôts directement effectués auprès de l'Office (voir l'introduction, au point 1.2.3, et le point 4.3 ci-dessus).

12.2.2.2 Délais

L'Office informe le Bureau international de tout refus de protection au plus tard **six mois** après la date de publication de l'enregistrement international sur le site de l'OMPI (article 11 *bis*, paragraphe 1, du REDC).

Tout refus provisoire est motivé et la notification indique les motifs sur lesquels le refus est fondé; par ailleurs, le titulaire de l'enregistrement international est mis en mesure de présenter ses observations (article 106 *sexies*, paragraphes 1 et 2, du RDC).

Ainsi, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de refus provisoire, le titulaire de l'enregistrement international peut renoncer à l'enregistrement international, limiter l'enregistrement international à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne l'Union européenne ou présenter ses observations (article 11 *bis*, paragraphe 2, du REDC).

Le Bureau international transmet la notification de refus provisoire au titulaire (ou à son représentant devant l'OMPI, le cas échéant). Le titulaire adresse sa réponse directement à l'Office ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de son représentant (voir le point 12.2.2.4 ci-dessous).

Pour les prorogations de délais, voir l'introduction, au point 1.2.3

12.2.2.3 Langues

La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol (règle 6, paragraphe 1, du règlement d'exécution commun). L'inscription et la publication de l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale (règle 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun). Dans la pratique, cette langue peut être déterminée grâce à l'indication des produits (INID, code 54): la première langue utilisée dans l'indication des produits est la langue dans laquelle la demande

internationale a été reçue par le Bureau international. Les indications fournies dans les deux autres langues sont des traductions établies par le Bureau international (règle 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun).

La langue dans laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international est la première langue de la désignation de l'Union européenne et devient dès lors la langue de la procédure d'examen (article 98, paragraphes 1 et 3, du RDC).

Dans toutes les communications avec le Bureau international, l'Office utilise par conséquent la langue dans laquelle l'enregistrement international a été déposé.

Si le titulaire souhaite utiliser une autre langue de l'Office, il produit une traduction dans la langue dans laquelle l'enregistrement international a été déposé dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original (article 98, paragraphe 3, du RDC; article 81, paragraphe 1, du REDC). Si aucune traduction n'est parvenue à l'Office dans ce délai, le document original est réputé n'avoir pas été reçu par l'Office.

12.2.2.4 Représentation professionnelle

Lorsque le titulaire doit être représenté conformément à l'article 77, paragraphe 2, du RDC (voir le point 2.5 ci-dessus), il peut être invité à désigner, dans un délai de deux mois, un représentant dûment agréé au sens de l'article 78, paragraphe 1, du RDC (article 11 *bis*, paragraphe 3, du REDC).

Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l'expiration du délai fixé, l'Office refuse la protection de l'enregistrement international (article 11 *bis*, paragraphe 4, du REDC).

12.2.2.5 Renonciation et limitation

Lorsque le titulaire renonce à l'enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne l'Union européenne, il en informe le Bureau international par procédure d'enregistrement conformément à l'article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l'acte de Genève. Le titulaire peut informer l'Office en présentant une déclaration correspondante (article 11 *bis*, paragraphe 6, du REDC).

12.2.2.6 Octroi de la protection

Lorsque l'Office estime qu'il n'y a pas lieu de refuser ou lorsqu'est retiré un refus provisoire, il en informe le Bureau international sans délai.

12.2.2.7 Refus

Lorsque le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l'Office dans le délai fixé, l'Office confirme la décision de refus de protection concernant l'enregistrement international. Si le motif de rejet ne concerne que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l'Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles entachés d'irrégularité (article 11, paragraphe 3, du REDC).

Il n'existe pas de base légale dans le RCD ou le REDC pour permettre la modification de la représentation du dessin ou modèle afin de surmonter une objection émise à l'encontre d'un enregistrement international désignant l'Union européenne. Un demandeur peut toutefois renoncer à la désignation de l'Union européenne de son enregistrement international, directement auprès de l'OMPI, qui notifiera cette renonciation à l'Office.

Le titulaire de l'enregistrement international dispose des mêmes voies de recours que s'il avait déposé le ou les dessins ou modèles concernés directement auprès de l'Office. La procédure qui s'ensuit n'a lieu qu'au niveau de l'Office. Tout recours à l'encontre d'une décision de refus de protection doit être formé auprès des chambres de recours, dans le délai prescrit et conformément aux conditions établies aux articles 55 à 60 du RDC et aux articles 34 à 37 du REDC) (article 11 *bis*, paragraphe 5, du REDC). Le Bureau international n'est en rien impliqué dans cette procédure.

Dès que la décision de refus ou d'acceptation de l'enregistrement international est définitive, une notification finale est transmise au Bureau international, indiquant si le ou les dessins ou modèles sont finalement refusés ou acceptés.

Si le refus final ne porte que sur certains dessins ou modèles compris dans une demande multiple, la notification transmise au Bureau international indique quels dessins ou modèles sont refusés et lesquels sont acceptés.

12.3 Effets des enregistrements internationaux

Si l'Office ne notifie aucun refus dans les six mois suivant la publication de l'enregistrement international sur le site internet de l'OMPI ou retire une notification de refus provisoire, l'enregistrement international produit, à compter de la date d'enregistrement attribuée par le Bureau international, mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, de l'acte de Genève (article 106 *bis*, paragraphe 2, du RDC), les mêmes effets que s'il avait été demandé auprès de l'Office et avait été enregistré par ce dernier.

Les enregistrements internationaux peuvent faire l'objet de recours en nullité en vertu des mêmes conditions et règles de procédure que celles applicables aux «dépôts directs» (article 106 *septies* du RDC; voir les directives d'examen des demandes en nullité de des sins ou modèles). Étant donné que la langue de dépôt d'un enregistrement international désignant l'Union européenne est nécessairement une langue de l'Office, toute demande en nullité de cet enregistrement international doit être déposée dans la même langue.

L'Office notifie toute demande de nullité directement au titulaire ou à son représentant. Le titulaire transmet sa réponse directement à l'Office ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'un représentant inscrit sur la liste de l'Office conformément à l'article 78 du RDC (voir le point 2.5 ci-dessus).

Lorsque l'Office déclare invalides les effets d'un enregistrement international sur le territoire de l'Union européenne, il informe le Bureau international de sa décision dès que celle-ci est définitive (article 106 *septies*, paragraphe 2, du RDC; article 71, paragraphe 3, du REDC).

Les particularités des procédures régissant le renouvellement des enregistrements internationaux et les inscriptions de modifications de noms, de transferts, de renonciations ou de limitation de certains dessins ou modèles, pour l'ensemble ou une

partie des parties contractantes désignées, sont expliquées dans les Directives relatives à l'examen devant l'Office du renouvellement des dessins ou modèles communautaires enregistrés, ainsi qu'aux points 11.2.2 à 11.2.4 ci-dessus (articles 16 et 17 de l'acte de Genève; article 22 *bis* du REDC).

13 L'élargissement et le dessin ou modèle communautaire enregistré

La présente rubrique traite des règles relatives à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne et de leurs conséquences pour les demandeurs et titulaires de dessins ou modèles communautaires enregistrés.

Dix nouveaux États membres ont rejoint l'Union européenne le 1^{er} mai 2004 (République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), deux autres l'ont rejointe, le 1^{er} janvier 2007 (Bulgarie et Roumanie) et un autre le 1^{er} juillet 2013 (Croatie), ce qui porte à 28 le nombre d'États membres.

L'article 110 *bis* du RDC contient des dispositions liées à l'élargissement en ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ces dispositions ont été incorporées dans le RDC lorsque l'Union européenne a été élargie en 2004 et restent applicables aux élargissements ultérieurs. La seule modification apportée au texte du RDC est l'ajout des noms des nouveaux États membres.

Quant à la possibilité d'enregistrement et à la validité des dessins ou modèles communautaires, les effets de l'élargissement de l'Union européenne sur les droits relatifs aux dessins ou modèles communautaires enregistrés sont décrits ci-après.

13.1 L'extension automatique des effets des dessins ou modèles communautaires aux territoires des nouveaux États membres

Conformément à l'article 110 *bis*, paragraphe 1, du RDC, les effets de tout droit relatif à un dessin ou modèle communautaire déposé avant le 1^{er} mai 2004, le 1^{er} janvier 2007 ou le 1^{er} juillet 2013 sont étendus au territoire des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne à ces dates (article 110 *bis*, paragraphe 1, du RDC).

L'extension est automatique en ce sens qu'elle n'est soumise à aucune formalité administrative et qu'elle ne donne lieu à aucune taxe supplémentaire. En outre, elle ne peut être contestée ni par le titulaire du dessin ou modèle communautaire ni par un tiers.

13.2 Autres conséquences pratiques

13.2.1 Dépôt auprès des offices nationaux

À compter de la date d'élargissement, une demande de dessin ou modèle communautaire peut également être déposée par l'intermédiaire de l'office de la propriété industrielle d'un nouvel État membre.

13.2.2 Représentation professionnelle

À compter de la date d'adhésion, les demandeurs (ainsi que toute autre partie à une procédure devant l'Office) ayant leur siège ou leur domicile dans un nouvel État membre ne sont plus tenus d'être représentés par un mandataire agréé. À partir de cette date, les représentants agréés d'un nouvel État membre peuvent être inscrits sur la liste des mandataires agréés conservée par l'Office conformément à l'article 78 du RDC et peuvent dès lors représenter des tiers devant l'Office.

13.2.3 Première et deuxième langue

Depuis le 1^{er} janvier 2004, l'Union européenne compte neuf nouvelles langues officielles, à savoir le tchèque, l'estonien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le polonais, le slovaque et le slovène. Deux autres langues (bulgare et roumain) ont été ajoutées le 1^{er} janvier 2007⁷ et une langue supplémentaire (croate), le 1^{er} juillet 2013.

Ces langues peuvent être utilisées en tant que première langue uniquement pour les demandes de dessins ou modèles communautaires déposées à compter de la date d'adhésion concernée.

13.2.4 Traduction

Les demandes de dessins ou modèles communautaires dont la date de dépôt est antérieure à la date d'adhésion et les enregistrements de dessins ou modèles communautaires existants ne sont ni traduits ni republiés dans la langue du ou des nouveaux États membres. Les demandes de dessins ou modèles communautaires déposées après la date d'adhésion sont traduites et publiées dans toutes les langues officielles de l'UE.

13.3 Examen des motifs de rejet

L'Office limite son examen des conditions de fond pour l'octroi de la protection à deux motifs de rejet (article 47, paragraphe 1, du RDC). Une demande est refusée si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition établie à l'article 3, point a), du RDC ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 9 du RDC) (voir le point 4 ci-dessus).

Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne saurait être rejetée sur la base d'un des motifs de rejet des demandes d'enregistrement énumérés à l'article 47, paragraphe 1, si ces motifs sont devenus applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre (article 110 *bis*, paragraphe 2, du RDC).

Aucune référence à un contexte national ou linguistique particulier n'est normalement faite pour déterminer si un dessin ou modèle communautaire répond à la définition de l'article 3 du RDC ou respecte les principes d'ordre public et de bonnes mœurs.

Toutefois, lorsqu'un dessin ou modèle communautaire contient un élément verbal offensant dans une langue qui, en raison de l'adhésion d'un nouvel État membre,

⁷ Pour l'irlandais, voir le point 2.4.

devient une langue officielle de l'Union européenne après la date de dépôt, le motif absolu de refus visé à l'article 9 du RDC ne s'applique pas.

13.4 Immunité contre des actions en nullité fondées sur des motifs de nullité qui deviennent applicables en raison uniquement de l'adhésion d'un nouvel État membre

13.4.1 Principe général

Un dessin ou modèle communautaire déposé ou enregistré avant le 1^{er} mai 2004, le 1^{er} janvier 2007 ou le 1^{er} juillet 2013 ne peut être déclaré nul sur la base de motifs de nullité applicables dans l'un des États membres ayant adhéré à l'Union européenne à ces dates si ces motifs de nullité ne sont devenus contestables qu'à compter de la date de l'adhésion en question (article 110 *bis*, paragraphe 3, du RDC). Cette disposition reflète la nécessité de respecter les droits acquis.

Les motifs de nullité établis à l'article 25, paragraphe 1, du RDC ne peuvent tous devenir «applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre».

13.4.1.1 Motifs de nullité applicables indépendamment de l'élargissement de l'UE

L'adhésion d'un nouvel État membre n'a aucun effet sur l'applicabilité des cinq motifs de nullité détaillés ci-après. L'article 110 *bis*, paragraphe 3, du RDC n'offre dès lors aucune protection contre leur application à des dessins ou modèles communautaires déposés avant le 1^{er} mai 2004, le 1^{er} janvier 2007 ou le 1^{er} juillet 2013, respectivement.

Non-visibilité et fonctionnalité

La non-visibilité d'un dessin ou modèle communautaire appliqué à une partie d'un produit complexe et les restrictions applicables aux caractéristiques d'un dessin ou modèle imposées uniquement par sa fonction technique ou les exigences de raccordement sont des motifs de nullité qui doivent être évalués à la lumière du dessin ou modèle lui-même, et non de la situation de fait qui existe dans un quelconque État membre donné (article 25, paragraphe 1, point b), du RDC lu en combinaison avec les articles 4 et 8 du RDC).

Nouveauté et caractère individuel

Dans des circonstances normales, l'absence de nouveauté ou de caractère individuel d'un dessin ou modèle communautaire n'est pas affectée par l'élargissement de l'Union européenne (article 25, paragraphe 1, point b), du RDC lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du RDC).

La divulgation d'un dessin ou modèle antérieurement à la date de dépôt ou de revendication de priorité d'un dessin ou modèle communautaire peut supprimer la nouveauté ou le caractère individuel de ce dernier, même si cette divulgation a eu lieu dans un pays avant la date d'adhésion de celui-ci à l'Union européenne. La seule condition à remplir est que cette divulgation ait pu «dans la pratique normale des affaires [...] raisonnablement être connu[e] des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté» (article 7, paragraphe 1, du RDC).

Droit au dessin ou modèle communautaire

Le fait qu'en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire constitue un autre motif de nullité qui n'est pas affecté par l'élargissement (article 25, paragraphe 1, point c), du RDC). L'article 14 du RDC n'impose aucune condition de nationalité à la personne revendiquant le droit au dessin ou modèle communautaire ni ne requiert que la décision de justice n'émane d'une instance située dans un État membre.

Usage abusif de l'un des éléments énumérés à l'article 6 *ter* de la Convention de Paris

Le motif de nullité fondé sur l'usage abusif de l'un des éléments énumérés à l'article 6 *ter* de la Convention de Paris n'est pas non plus affecté par l'élargissement de l'Union européenne. Il n'est pas obligatoire que le signe dont l'usage est interdit provienne d'un État membre (article 25, paragraphe 1, point g), du RDC).

13.4.1.2 Motifs de nullité résultant de l'élargissement de l'Union européenne

Un dessin ou modèle communautaire déposé à compter du 1^{er} mai 2004, du 1^{er} janvier 2007 ou du 1^{er} juillet 2013 respectivement ne peut être déclaré nul sur la base des quatre motifs de nullité décrits ci-dessous si ces motifs de nullité sont devenus opposables en raison de l'adhésion d'un nouvel État membre à l'une de ces dates (article 110 *bis*, paragraphe 3, du RDC).

Conflit avec un droit antérieur sur un dessin ou modèle protégé dans un nouvel État membre (article 25, paragraphe 1, point d), du RDC)

Un dessin ou modèle communautaire déposé avant la date d'adhésion d'un État membre ne peut être déclaré nul si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui est protégé dans le nouvel État membre depuis une date antérieure à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou date de priorité du dessin ou modèle communautaire, mais qui a fait l'objet d'une divulgation au public à une date ultérieure.

Usage d'un signe distinctif antérieur (article 25, paragraphe 1, point e), du RDC)

Un dessin ou modèle communautaire déposé avant la date d'adhésion d'un État membre ne peut être déclaré nul s'il est fait usage d'un signe distinctif qui est protégé dans le nouvel État membre depuis une date antérieure à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou date de priorité du dessin ou modèle communautaire.

Utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre (article 25, paragraphe 1, point f), du RDC)

Un dessin ou modèle communautaire déposé avant la date d'adhésion d'un État membre ne peut être déclaré nul s'il constitue une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur du nouvel État membre depuis une date antérieure à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire.

Usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de la Convention de Paris (article 25, paragraphe 1, point g), du RDC)

Un dessin ou modèle communautaire déposé avant la date d'adhésion d'un État membre ne peut être déclaré nul s'il constitue une utilisation non autorisée de signes, emblèmes ou armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de la Convention de Paris, et qui présentent un intérêt public particulier pour le nouvel État membre.

Ordre public et bonnes mœurs

Un dessin ou modèle communautaire déposé avant l'adhésion d'un nouvel État membre ne peut être annulé au seul motif que ce dessin ou modèle communautaire serait considéré comme contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans le nouvel État membre en question (et non dans les autres États membres).

13.4.2 Effets d'une revendication de priorité

Un dessin ou modèle communautaire déposé à compter du 1^{er} mai 2004, du 1^{er} janvier 2007 ou du 1^{er} juillet 2013, respectivement, peut être déclaré nul sur la base des quatre motifs susmentionnés.

Cette disposition s'applique également si la date de priorité du dessin ou modèle communautaire en question est antérieure à la date d'adhésion concernée. Le droit de priorité ne protège pas le titulaire du dessin ou modèle communautaire contre les modifications de la législation applicable à la validité de son dessin ou modèle.

***DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE
L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES) SUR LES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

***RENOUVELLEMENT DES DESSINS OU
MODÈLES COMMUNAUTAIRES
ENREGISTRÉS***

Table des matières

1. Introduction.....	3
2. Alerte liée à la fraude.....	3
3. Délai de protection	4
4. Notification de l'expiration de l'enregistrement.....	4
5. Taxes et autres conditions de forme applicables à la demande de renouvellement.....	5
5.1. Personnes autorisées à introduire une demande de renouvellement....	5
5.2. Contenu de la demande de renouvellement	6
5.3. Langues	7
5.4. Taxes	7
5.5. Délai de paiement.....	8
5.6. Moyens de paiement	9
6. Examen par l'Office	10
6.1. Compétence.....	10
6.2. Examen des conditions de forme.....	10
6.2.1. Observation des délais	10
6.2.2. Respect des conditions de forme	11
6.3. Points ne faisant pas l'objet d'un examen	12
6.4. Modification	12
6.5. Restitutio in integrum	13
7. Inscriptions au registre	13
8. Date de prise d'effet du renouvellement ou de l'expiration	14
9. Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'Union européenne.....	14

1. Introduction

Il existe deux façons d'introduire une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré: soit (i) par le biais d'un «dépôt direct» auprès de l'Office ou d'un office national (articles 35 et suivants du RDC), soit (ii) par le biais d'un enregistrement international désignant l'Union européenne auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (articles 106 bis et suivants du RCD).

Les présentes directives ont pour objet d'expliquer comment les conditions du règlement sur les dessins ou modèles communautaires¹ (RCD), du règlement d'exécution du règlement sur les dessins ou modèles communautaires² (REDC) et du règlement relatif aux taxes³ (RTDC) sont mises en œuvre par l'Office pour ce qui est des procédures de renouvellement relatives aux «dépôts directs» de dessins ou modèles communautaires (voir ci-dessous paragraphes 1 à 6). Ces directives n'entendent, ni ne peuvent, étendre ou réduire la teneur légale de ces règlements.

Ci-dessous, le paragraphe 7 fait référence aux instruments pertinents applicables au renouvellement d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.

2. Alerte liée à la fraude

2.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses

L'Office a connaissance de la réception par les usagers européens d'un nombre croissant de messages non sollicités émanant d'entreprises demandant des paiements pour des services relatifs aux marques, dessins ou modèles, tels que le renouvellement.

Une liste des lettres de sociétés ou de registres identifiées par certains utilisateurs comme étant trompeuses est publiée sur le site internet de l'Office.

Veillez noter que ces services ne sont en aucun cas liés aux services officiels d'enregistrement des marques, dessins ou modèles communautaires fournis par des organismes publics établis dans l'Union européenne, tels que l'OHMI.

Si vous recevez de telles lettres ou factures, veuillez vérifier attentivement ce qui vous est offert ainsi que l'authenticité de leur source. **L'OHMI n'envoie jamais de factures ou de lettres réclamant un paiement direct pour ses services** (voir les Directives

¹ [Règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires](#), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

² [Règlement \(CE\) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement \(CE\) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires](#), tel que modifié par le règlement (CE) n° 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

³ [Règlement \(CE\) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes](#), tel que modifié par le règlement (CE) n° 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2246/2002 concernant les taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.

relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie A, Règles générales, section 3, paiement des taxes, frais et tarifs).

2.2. Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office a également connaissance de fraudeurs ayant pris pour cible le module de renouvellement en ligne, effectuant des demandes de renouvellement sans l'accord du titulaire et bloquant ainsi toute tentative de renouvellement à travers le module initiée par les personnes légitimement autorisées à le faire de cette manière. Le blocage technique vise à éviter qu'un renouvellement soit payé deux fois. Si lors d'une demande de renouvellement, vous vous rendez compte que la marque est «bloquée» car le renouvellement a déjà été demandé, veuillez contacter l'Office.

2.3. Contact

Si vous repérez un cas similaire, ou en cas de doute, veuillez en référer à votre conseiller juridique ou bien nous contacter par téléphone au +34 965 139 100 ou par courrier électronique à l'adresse suivante: information@oami.europa.eu.

3. Délai de protection

Articles 12 et 38 du RDC Article 10 du REDC
--

Le délai de protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est de 5 ans à compter de la **date du dépôt** de la demande (article 12 du RDC).

La date du dépôt de la demande est déterminée selon l'article 38 du RDC et l'article 10 du REDC (voir les Directives relatives aux demandes de des sins ou m odèles communautaires enregistrés, section 2, «Octroi d'une date de dépôt»).

L'enregistrement peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

4. Notification de l'expiration de l'enregistrement

Article 13, paragraphe 2 du RDC Article 21 du REDC

Six mois au moins avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office informe

- le titulaire du dessin ou modèle communautaire et
- toute personne titulaire d'un droit inscrit au registre

que l'enregistrement doit être renouvelé. Les titulaires d'un droit enregistré comprennent les licenciés enregistrés, les titulaires d'un droit enregistré *réel*, les créanciers d'une exécution forcée ou l'autorité compétente pour la procédure de faillite enregistrée ou une procédure analogue.

L'absence de notification n'engage pas la responsabilité de l'Office et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

5. Taxes et autres conditions de forme applicables à la demande de renouvellement

Article 22, paragraphe 8, articles 65, 66, 67, article 68, paragraphe 1, point e), du REDC.

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application, ce qui signifie que la demande de renouvellement peut être présentée par:

- des moyens électroniques tels que disponibles sur le site internet de l'OHMI, à l'aide du module de renouvellement électronique. La saisie des nom et prénom à l'endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. Outre la réduction de la taxe, le renouvellement en ligne offre d'autres avantages, comme la réception immédiate et automatique d'une confirmation électronique de la demande de renouvellement ou l'utilisation du gestionnaire de renouvellement pour remplir le formulaire rapidement pour autant de marques communautaires que nécessaire ;
- la transmission par télécopie ou par courrier électronique d'un original signé. Un formulaire standard est disponible sur le site internet de l'OHMI et son usage est encouragé. Les formulaires doivent être signés, ce qui n'est pas le cas des annexes.

Il est fortement recommandé de renouveler les enregistrements de dessins ou modèles communautaires par les moyens électroniques (renouvellement électronique). La procédure de renouvellement électronique contrôle et confirme automatiquement les conditions établies par le REDC.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs dessins ou modèles, contenus ou non dans un même enregistrement multiple, moyennant le paiement des taxes requises pour chaque dessin ou modèle, à condition que les titulaires ou les représentants des dessins ou modèles communautaires soient les mêmes dans chaque cas.

Pour les taxes, voir point 5.4. ci-dessous. Pour les conditions de forme, voir point 6.2.2. ci-dessous.

5.1. Personnes autorisées à introduire une demande de renouvellement

Article 13, paragraphe 1 du RDC

Les demandes de renouvellement peuvent être introduites par:

- le titulaire enregistré d'un dessin ou modèle communautaire;
- l'ayant cause, lorsque le dessin ou modèle communautaire a été transféré, à compter du moment où la demande d'enregistrement du transfert a été reçue par l'Office;
- une personne y ayant été autorisée par le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire. Cette personne peut être, par exemple, un licencié enregistré, un licencié non enregistré ou toute autre personne ayant obtenu l'autorisation du titulaire pour renouveler le dessin ou modèle;

- un représentant agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées précédemment.

Les personnes devant être représentées devant l'Office conformément à l'article 77, paragraphe 2, du R CD peuvent introduire une demande de renouvellement directement.

Toute autre personne que le titulaire qui souhaite renouveler un dessin ou modèle communautaire enregistré doit y être expressément autorisée. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elle ait été déposée auprès de l'Office, à moins que l'Office ne le demande. Par exemple, si l'Office reçoit des taxes de deux sources différentes, il prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est autorisée à déposer la demande de renouvellement. Lorsqu'aucune réponse du titulaire n'est recue, l'Office validera le paiement reçu en premier (voir, par analogie, l'arrêt du 12 mai 2009 – «Jurado», T-410/07, paragraphes 16 à 24).

5.2. Contenu de la demande de renouvellement

Article 22, paragraphe 1, du REDC

Une demande de renouvellement d'un enregistrement doit comporter les renseignements suivants:

- le nom de la personne qui demande le renouvellement (c'est-à-dire le titulaire du dessin ou modèle communautaire, une personne autorisée ou un représentant; voir point 3.1). Si l'Office a attribué un numéro d'identification au demandeur, l'indication de ce numéro est suffisante;
- le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire enregistré. Ce numéro est toujours composé d'une série de neuf chiffres, suivie d'une série de quatre chiffres (par exemple, XXXXXXXXX-YYYY);
- Dans le cas d'un enregistrement multiple, la demande de renouvellement doit indiquer que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles compris dans l'enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour l'ensemble des dessins ou modèles, préciser quels sont les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.

Si le titulaire du dessin ou modèle communautaire a désigné un représentant, le nom de ce dernier doit être indiqué. Si les informations concernant le représentant ont déjà été fournies, la mention du numéro d'identification du représentant est suffisante. Si un nouveau représentant est désigné dans la demande de renouvellement, ses nom et adresse doivent être indiqués, conformément à l'article 1, paragraphe 1, point e), du REDC.

Le paiement à lui seul constitue une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office par virement bancaire et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire et l'indication « renouvellement ». En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir les Directives relatives aux procédures devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie A, Règles générales, section 3, Paiement des taxes, coûts et charges).

5.3. Langues

Article 80, point b), du REDC

La demande de renouvellement peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. Cette langue devient la langue de la procédure de renouvellement. Toutefois, lorsque la demande de renouvellement est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 68 du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union, sous réserve que les éléments de texte du formulaire soient écrits dans l'une des langues de l'Office,.

5.4. Taxes

Article 13, paragraphe 3, du RDC
Article 22, paragraphe 2, points a) et b), du REDC
Article 7, paragraphe 1, du RTDC
Annexe au RTDC, points 11 et 12.

Les taxes à payer pour le renouvellement d'un dessin ou modèle communautaire sont les suivantes:

- une taxe de renouvellement qui, dans le cas de plusieurs dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles visés par la demande de renouvellement;
- toute surtaxe éventuelle pour retard de paiement de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement par dessin ou modèle, inclus ou non dans un enregistrement multiple, est le suivant:

- pour la première période de renouvellement: 90 EUR
- pour la deuxième période de renouvellement: 120 EUR
- pour la troisième période de renouvellement: 150 EUR
- pour la quatrième période de renouvellement: 180 EUR

La taxe doit être acquittée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (voir point 5.5 ci-dessous).

La taxe peut être acquittée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin, sous réserve du paiement d'une surtaxe équivalente à 25 % du montant total de la taxe de renouvellement (voir point 5.5.2. ci-dessous).

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

Les taxes versées avant le début de la période de six mois ne seront pas prises en compte et seront restituées.

5.5. Délai de paiement

Article 13 RDC Articles 22(2), 58(1) REDC
--

5.5.1. Période de six mois avant l'expiration (délai de base)

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin ("délai de base").

Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué à Alicante, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. D'autres exceptions sont prévues à l'article 58, paragraphes 2 et 4, du REDC.

Par exemple, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire dont la date de dépôt est le 01/04/2013, le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin est le 30/04/2018. Dans ces conditions, une demande de renouvellement devra être présentée et la taxe acquittée entre le 01/11/2017 et le 30/04/2018 ou, si cette date est un samedi, dimanche, soit un autre jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué à Alicante, le premier jour ouvrable au cours duquel le courrier ordinaire est distribué.

5.5.2. Période de grâce de six mois après l'expiration (période de grâce)

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin (voir le paragraphe 5.5.1 ci-dessus), sous réserve du paiement d'une surtaxe s'élevant à 25 % de la taxe totale de renouvellement, y compris toute taxe par classe, mais limitée à un maximum de 1500 euros (article 13.3 du RDC). Le renouvellement ne sera valablement effectué que si le paiement de toutes les taxes (taxes de renouvellement et surtaxe pour paiement tardif) parvient à l'Office pendant la période de grâce.

Dans l'exemple ci-dessus, la période de grâce, au cours de laquelle une demande de renouvellement peut encore être présentée contre paiement de la taxe de renouvellement et de la surtaxe, commence à courir au lendemain du 30/04/2018 (soit le 01/05/2018) et s'achève le 31/10/2018 ou, si cette date est un samedi, dimanche, soit un autre jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, ou un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué à Alicante, le premier jour ouvrable au cours duquel le courrier ordinaire est distribué. Ce mode de calcul s'applique même si, dans cet exemple, le 30/04/2018 est un samedi ou un dimanche. La règle selon laquelle le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ne s'applique qu'une seule fois, à l'expiration du délai de base, et non au point de départ de la période de grâce.

En principe, les taxes acquittées avant le début de la période de six mois ne sont pas prises en considération et sont remboursées.

5.6. Moyens de paiement

Article 5 du RTDC

Les moyens de paiement acceptés sont les virements bancaires, les cartes de crédit (uniquement en cas de renouvellement demandé par le biais du module de renouvellement en ligne) et les paiements effectués à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Les taxes et tarifs doivent être acquittés en euros.

Lorsque le titulaire du dessin ou modèle communautaire a un compte courant auprès de l'Office, la taxe est débitée automatiquement du compte, après la présentation d'une demande de renouvellement. À moins qu'il ne soit donné d'autres instructions, la taxe de renouvellement est débitée le dernier jour du délai de six mois prévu par l'article 13, paragraphe 3, du RDC, c'est-à-dire le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin.

En cas de retard de présentation de la demande de renouvellement (voir point 5.5.2. ci-dessous), la taxe de renouvellement est débitée avec effet au jour de la présentation de la demande tardive de renouvellement, à moins que d'autres instructions ne soient données, et elle est soumise à une surtaxe.

Si la demande est introduite par un mandataire agréé représentant le titulaire du dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 78 du RCD, et que celui-ci a un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement est débitée du compte courant du mandataire.

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au paragraphe 5.1 ci-dessus.

Le paiement de la taxe par le prélèvement d'un compte courant appartenant à un tiers requiert le consentement explicite du titulaire de ce compte autorisant l'Office à débiter le compte en question du montant de la taxe. Dans ce cas, l'Office vérifie qu'il existe une autorisation. Si l'Office ne dispose pas de ce document, une lettre invitant le demandeur à présenter cette autorisation de débit du compte d'un tiers lui est envoyée. Dans ce cas, le paiement est réputé effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

Si les taxes (taxe de renouvellement et, le cas échéant, surtaxe pour retard de paiement) ont été acquittées, mais que le dessin ou modèle communautaire enregistré n'a pas été renouvelé (c'est-à-dire si la taxe n'a été acquittée qu'après l'expiration de la période de grâce, si la taxe acquittée est inférieure à la taxe de base plus la taxe pour retard de paiement/retard de présentation de la demande de renouvellement, ou s'il n'a pas été remédié à certaines autres irrégularités; voir point 6.2.2 ci-dessous), les taxes en question sont remboursées.

6. Examen par l'Office

6.1. Compétence

Article 104 du RDC

Le département «Soutien aux opérations» est chargé de traiter les demandes de renouvellement et de les inscrire au registre.

6.2. Examen des conditions de forme

L'examen d'une demande de renouvellement se limite au contrôle des conditions de forme qui suivent.

6.2.1. Observation des délais

(a) Avant l'expiration du délai de base

Article 13 du RDC
Article 22, paragraphe 3, du REDC
Article 5 et article 6, paragraphe 1, du RTDC

Si la demande de renouvellement est présentée et la taxe de renouvellement acquittée dans le délai de base, l'Office enregistre le renouvellement, pour autant que les autres conditions fixées dans le RDC et dans le REDC soient remplies.

Si aucune demande n'a été présentée avant l'expiration du délai de base, mais que l'Office a reçu un paiement de la taxe de renouvellement comportant un minimum d'informations (nom de la personne demandant le renouvellement et numéro d'enregistrement du/des dessin(s) ou modèle(s) communautaire(s) renouvelés), le paiement vaut demande de renouvellement et aucune autre formalité ne doit être remplie.

En revanche, si aucune demande de renouvellement n'a été enregistrée et qu'une taxe a été acquittée mais que celle-ci ne comporte pas le minimum d'informations (nom de la personne demandant le renouvellement et numéro d'enregistrement du/des dessin(s) ou modèle(s) communautaire(s) renouvelés), l'Office invite le titulaire du dessin ou modèle communautaire à introduire une demande de renouvellement et à régler, le cas échéant, la surtaxe pour retard de présentation de la demande de renouvellement. Une lettre est envoyée peu de temps après réception de la taxe, de façon à permettre l'enregistrement de la demande avant que la surtaxe ne soit due.

Si demande a été présentée pendant le délai de base, mais que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée ou n'a pas été entièrement acquittée, l'Office invite la personne qui demande le renouvellement à acquitter la taxe de renouvellement ou la partie restante de celle-ci ainsi que la surtaxe pour paiement tardif.

Si la demande de renouvellement est introduite par une personne y ayant été autorisée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire, ce dernier reçoit une copie de la notification.

(b) Avant l'expiration de la période de grâce

Article 13, paragraphe 3, du RDC
Article 22, paragraphe 4, du REDC

Si une demande a été présentée pendant la période de grâce, mais que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée ou n'a pas été entièrement acquittée, l'Office invite la personne qui demande le renouvellement à acquitter la taxe de renouvellement ou la partie restante de celle-ci ainsi que la surtaxe pour paiement tardif.

Le renouvellement ne sera valablement effectué que si le paiement de toutes les taxes (taxes de renouvellement et surtaxe pour paiement tardif) parvient à l'Office pendant la période de grâce (voir points 3.5. et 3.6. ci-dessus).

(c) Lorsque le titulaire ou représentant a un compte courant

L'Office n'effectue de prélèvement sur un compte courant qu'en cas de demande expresse de renouvellement. Le compte débité est celui de la personne à l'origine de la demande (le titulaire du dessin ou modèle communautaire, son représentant ou un tiers).

Si la demande est introduite avant expiration du délai de base, l'Office débite le montant de la taxe de renouvellement sans aucun coût supplémentaire.

Si la demande est introduite avant expiration du délai supplémentaire, l'Office débite le montant de la taxe de renouvellement ainsi qu'une surtaxe équivalente à 25 % (voir point 3.4 ci-dessus).

6.2.2. Respect des conditions de forme

Articles 22 et 40 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement ne satisfait pas aux conditions de forme (voir point 5 « Taxes et autres conditions de forme applicables à la demande de renouvellement »), mais que ces irrégularités peuvent être corrigées, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités dans un délai de deux mois. Ce délai de deux mois s'applique même si le délai supplémentaire a déjà expiré.

Si la demande de renouvellement est introduite par une personne n'ayant pas été autorisée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire, ce dernier recevra une copie de la notification.

Si la demande de renouvellement a été introduite par deux personnes différentes prétendant être la personne autorisée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire, l'Office cherche à obtenir des précisions sur l'identité de la personne autorisée en contactant directement le titulaire.

S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai prévu, l'Office procède de la façon suivante:

- Si l'irrégularité réside dans l'absence d'indication des dessins ou modèles concernés par l'enregistrement multiple devant être renouvelé, et que les taxes

payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'Office établit quels dessins ou modèles le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les dessins ou modèles destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés. L'Office vérifie que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.

- En cas d'autres irrégularités, l'Office vérifie que l'enregistrement est arrivé à expiration et envoie une notification de perte de droit au titulaire, à son représentant ou, le cas échéant, à la personne qui demande le renouvellement, et à toute personne titulaire d'un droit sur le(s) dessin(s) ou modèle(s) communautaire(s) inscrit au registre.

En vertu de l'article 40, paragraphe 2, du REDC, le titulaire peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

Si les taxes de renouvellement ont été payées, mais que l'enregistrement n'est pas renouvelé, celles-ci seront remboursées.

6.3. Points ne faisant pas l'objet d'un examen

En cas de renouvellement, il ne sera procédé à aucun examen portant sur le caractère enregistrable du dessin ou modèle ou sur la classification correcte des produits relevant du dessin ou modèle. Il ne sera pas procédé à une nouvelle classification d'un dessin ou modèle qui a été enregistré conformément à une édition de la classification de Locarno qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Une telle nouvelle classification ne sera pas non plus effectuée sur demande du titulaire.

6.4. Modification

Article 12, paragraphe 2, du REDC

La représentation d'un dessin ou modèle communautaire ne pouvant être modifiée après que la demande a été déposée, par principe, le dépôt de vues supplémentaires ou la suppression de certaines vues lors du renouvellement n'est pas accepté(e).

Les autres modifications, qui n'affectent pas la représentation du dessin ou modèle communautaire en lui-même (changements de nom, d'adresse, etc.) et que le titulaire souhaite voir inscrites au registre lors du renouvellement de l'enregistrement, doivent être communiquées à l'Office de façon séparée selon les procédures applicables (voir les Directives concernant les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, section 10). Ces modifications seront intégrées aux données enregistrées lors du renouvellement uniquement si leur inscription au registre a lieu au plus tard le jour de l'expiration de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire.

6.5. Restitutio in integrum

Article 67 du RDC
Article 15 de l'annexe au RTDC

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

La restitutio in integrum doit prendre la forme d'une requête devant l'Office et fait l'objet d'une taxe (200 EUR).

La requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, mais au plus tard dans un délai d'un an après l'expiration du délai non observé. L'acte non accompli doit l'être pendant cette même période.

En cas de non-présentation d'une demande de renouvellement ou de non-paiement de la taxe de renouvellement, le délai d'un an commence à courir le jour où la protection prend fin (délai de base) et non le jour de l'expiration du délai supplémentaire de six mois (délai supplémentaire).

7. Inscriptions au registre

Article 13, paragraphe 4, du RDC
Article 40, article 22, paragraphe 6, article 69, paragraphe 3, point m), article 69, paragraphe 5, et article 71 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est inscrit au registre.

L'Office notifie au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré, ou son représentant le renouvellement de l'enregistrement du dessin ou modèle, l'inscription de ce renouvellement au registre et sa date de prise d'effet.

Si l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration, il informe le titulaire du dessin ou modèle communautaire et toute personne titulaire d'un droit sur ce dessin ou modèle inscrit au registre de l'expiration de l'enregistrement et de sa radiation du registre.

En vertu de l'article 40, paragraphe 2 du REDC, le titulaire peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

8. Date de prise d'effet du renouvellement ou de l'expiration

Article 13, paragraphe 4, du RDC
Articles 22, paragraphe 6, et article 56 du REDC

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Si le dessin ou modèle communautaire est arrivé à expiration et est radié du registre, la radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

9. Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'Union européenne

Article 17 de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après «l'acte de Genève»)
Article 12 du RDC

L'enregistrement international désignant l'Union européenne est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date de l'enregistrement.

En vertu de l'article 11 bis de l'annexe au RTDC, la taxe de renouvellement individuelle pour un enregistrement international désignant l'Union européenne, par dessin ou modèle, est la suivante:

- pour la première période de renouvellement: 31 EUR
- pour la deuxième période de renouvellement: 31 EUR
- pour la troisième période de renouvellement: 31 EUR
- pour la quatrième période de renouvellement: 31 EUR

Les enregistrements internationaux doivent être renouvelés directement auprès du Bureau international de l'OMPI, conformément à l'article 17 de l'acte de Genève (voir l'article 22 bis du REDC). L'Office ne traite pas les demandes de renouvellement ou les paiements de la taxe de renouvellement correspondant à des enregistrements internationaux.

La procédure de renouvellement des marques internationales est entièrement gérée par le bureau international, qui envoie la notification de renouvellement, perçoit les taxes de renouvellement et inscrit le renouvellement au registre international. En cas de renouvellement d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne, le bureau international en informe également l'Office.