

# **Directives concernant la procédure d'opposition**

**version du 1<sup>er</sup> juillet 2013**

**Table des matières**

1	Abréviations .....	5
2	Introduction .....	6
3	Dispositions légales .....	11
3.1	Les dispositions pertinentes de la CBPI : .....	11
3.2	Les règles pertinentes du RE : .....	12
4	Introduction de l'opposition .....	18
4.1	Délai d'opposition .....	18
4.1.1	Publication du signe attaqué .....	18
4.1.2	Nouvelle publication .....	18
4.1.3	Opposition prématurée .....	19
4.2	Oppositions multiples contre le même dépôt .....	19
4.3	Éléments de l'opposition .....	19
4.4	Opposant .....	19
4.4.1	Cession .....	20
4.4.2	Changement de nom .....	20
4.4.3	Adresse postale UE/EEE .....	20
4.4.4	L'opposant est licencié .....	20
4.4.5	Opposition au nom de plusieurs parties .....	20
4.5	Droits invoqués .....	21
4.5.1	Enregistrement international comme droit invoqué .....	21
4.5.2	Marque notoirement connue comme droit invoqué .....	21
4.5.3	Conversion d'une marque communautaire comme droit invoqué .....	22
4.5.4	Invocation par l'opposant d'un nom commercial ou d'un enregistrement de nom de domaine antérieur .....	22
4.5.5	Rang .....	22
4.5.6	Détermination du rang en cas d'extension territoriale .....	22
4.6	Produits et services sur lesquels l'opposition est basée .....	23
4.6.1	Limitation des produits ou des services pendant la procédure .....	23
4.7	Signe attaqué .....	23
4.7.1	Opposition contre un dépôt international .....	23
4.7.2	Opposition contre la conversion d'une marque communautaire .....	24
4.7.3	Coordonnées du défendeur .....	24
4.8	Produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée .....	24
4.8.1	Limitation des produits ou services pendant la procédure .....	25
4.8.2	Limitation des produits du signe attaqué par le défendeur .....	25
4.8.3	Indiquer le fondement sur les formulaires n'est pas nécessaire .....	25
5	Conditions de recevabilité .....	26
5.1	Conditions minimales: .....	26
5.2	Opposition recevable .....	26
5.3	Opposition non recevable .....	26
5.4	Opposition provisoirement recevable .....	26
5.4.1	L'indication du nom de l'opposant .....	26
5.4.2	Validité du droit invoqué .....	28
6	Régularisation de l'opposition .....	29
6.1	Droit du licencié .....	29
6.2	Adresse postale .....	29
6.3	Pièces en un seul exemplaire .....	29
6.4	Pièces non identiques .....	29
6.5	Pièces en couleurs et en noir et blanc .....	30
6.6	Arguments et pièces au moyen du formulaire de contact .....	30
6.7	Arguments et pièces par télécopie .....	30
7	Régime linguistique .....	31
7.1	Fixation de la langue de la procédure – dépôt Benelux .....	31
7.2	Fixation de la langue de la procédure – dépôt international .....	31
7.3	Choix de l'anglais .....	31
7.4	Modification du choix de la langue .....	32
7.5	Traductions .....	32
7.5.1	Frais liés à une traduction .....	32

7.6	Communication entre l'Office et les parties .....	32
7.7	Langue des preuves d'usage et autres pièces justificatives .....	33
8	Finances.....	34
8.1	Taxe d'opposition .....	34
8.2	Restitution de la taxe d'opposition .....	34
8.3	Paiement des suspensions .....	35
8.4	Condamnation aux dépens .....	35
9	Suspension .....	36
9.1	Suspension sur demande conjointe .....	36
9.1.1	Suspension avant le début.....	36
9.1.2	Suspension après le début .....	36
9.2	Suspension d'office .....	36
9.2.1	L'opposition repose sur un dépôt de marque .....	36
9.2.2	Action en nullité ou en déchéance.....	37
9.2.3	Refus pour motifs absolus du signe attaqué.....	37
9.2.4	Suspension d'office lors de la notification de recevabilité .....	37
9.2.5	Suspension d'office pendant la procédure.....	37
9.3	Suspension d'office provisoire .....	38
9.4	La suspension d'office est réputée ne pas avoir été prononcée.....	38
10	Délais .....	39
10.1	Règles générales applicables .....	39
10.2	Délais en mois.....	39
10.3	Délais en semaines.....	39
10.4	Fermeture de l'Office.....	39
10.5	Application des délais dans l'opposition.....	40
10.6	Début et suspension.....	40
10.7	Mode d'introduction des pièces et points d'attention .....	40
10.7.1	Introduction au moyen du formulaire de contact .....	40
10.7.2	Introduction par télécopie .....	41
10.7.3	Introduction par la poste .....	41
10.8	Arguments introduits prématurément.....	41
10.9	Arguments introduits tardivement .....	41
10.9.1	Confirmation de la réception de pièces .....	42
11	Fin .....	45
11.1	Clôture.....	45
11.1.1	L'opposant n'a plus la qualité pour agir.....	45
11.1.2	L'opposant n'a pas introduit des preuves d'usage .....	45
11.1.3	Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite.....	45
11.1.4	L'opposition est devenue sans objet .....	46
11.1.5	La marque antérieure n'est plus valable .....	46
11.1.6	Effets de la clôture en cas d'opposition à un dépôt international .....	46
11.2	Classement sans suite .....	46
11.3	Décision.....	47
12	Recours.....	48
12.1	Cour compétente.....	48
12.2	Décision de l'Office.....	48
12.3	Procédure.....	48
12.4	L'Office n'est pas partie.....	48
12.5	Cassation .....	48
12.6	Exécution par l'Office .....	49
13	Déroulement de la procédure .....	51
13.1	Réception des formulaires .....	51
13.2	Cooling-off .....	51
13.3	Début.....	51
13.4	Echange d'arguments .....	51
13.4.1	Arguments de l'opposant.....	51
13.4.2	Arguments du défendeur .....	51
13.5	Arguments complémentaires quand l'opposition est prête pour une décision .....	53
13.6	Principe du contradictoire.....	53
13.7	Reprise de l'opposition par une autre partie ou un mandataire .....	54

13.8	Procédure orale.....	54
13.9	Décision.....	54
13.9.1	Décision définitive.....	54
13.9.2	Condamnation aux dépens.....	54
13.9.3	Retrait d'oppositions après décision.....	55
13.10	Déroulement de la procédure par étapes .....	55
14	Fondement de l'opposition.....	57
14.1	Dans quels cas l'opposition peut-elle être introduite ?.....	57
14.1.1	Marques déposées pour des produits ou services identiques .....	57
14.1.2	Marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires plus risque de confusion .....	57
14.1.3	Confusion avec une marque notoirement connue.....	58
14.1.4	Profit tiré indûment ou préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure .....	58
14.1.5	Mauvaise foi.....	58
15	Marque notoirement connue .....	59
15.1	Législation .....	59
15.2	Jurisprudence .....	60
15.3	Définition du public .....	60
15.4	Moment auquel la notoriété est constatée .....	61
15.5	Marques notoirement connues pour des produits et services non similaires .....	61
16	Comparaison des signes, des produits et services, ainsi que l'appréciation globale .....	62
16.1.1	Comparaison des signes .....	62
16.1.2	Comparaison des produits et/ou services .....	62
16.1.3	Appréciation globale .....	63
17	Preuves d'usage .....	65
17.1	Calcul du délai.....	65
17.2	Fixation de la date d'enregistrement.....	65
17.2.1	Pour les dépôts jusqu'au 31 décembre 1995 .....	65
17.2.2	Pour les dépôts entre le 1 <sup>er</sup> janvier 1996 et le 31 décembre 2003 inclus ....	66
17.2.3	Pour les dépôts à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 2004 .....	66
17.3	Pièces pour étayer un usage normal .....	67
17.3.1	Concept « usage normal » .....	67
17.3.2	Pièces non datées ou pièces en dehors de la période pertinente .....	68
17.4	Territoire de l'usage.....	68
17.4.1	Marque Benelux ou internationale.....	68
17.4.2	Marque communautaire.....	68
17.5	Langue des pièces probantes .....	69
17.6	Demande du défendeur d'introduire des preuves d'usage .....	69
17.6.1	Le défendeur doit demander explicitement des preuves d'usage.....	69
17.6.2	Le défendeur demande des preuves d'usage, mais le droit invoqué n'est pas soumis à une obligation d'usage .....	69
17.6.3	Le défendeur demande des preuves d'usage, mais l'opposant a déjà introduit des pièces .....	70
17.7	Le défendeur peut retirer la demande.....	70
17.8	Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage (in confesso) .....	70
17.9	L'Office ne peut pas prononcer la déchéance à défaut de preuves d'usage.....	70
17.10	Les marques notoirement connues ne sont pas soumises à une obligation d'usage .....	71
18	La marque de série .....	72
18.1	Conditions liées à la marque de série .....	72
19	Renommée.....	73
19.1	Renommée – caractère distinctif.....	73
19.2	La renommée n'est pas un motif pour présumer le risque de confusion .....	73
19.3	La renommée n'est plus examinée s'il y a un risque de confusion.....	73
19.4	Le défendeur ne peut pas faire valoir la renommée .....	73
20	Jurisprudence.....	74

## 1 Abréviations

BUREAU INTERNATIONAL	Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle
CBPI	Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
CJB	Cour de Justice Benelux
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne
DG	Directeur général de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle
DOP	Déclaration d'octroi de la protection (Grant of Protection)
LBM	Loi Benelux sur les marques ou Loi uniforme Benelux sur les marques
OBPI ou Office	Office Benelux de la Propriété intellectuelle
OHMI	Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur
Organisation	Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle
RE	Règlement d'exécution
RMC	Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
TUE	Tribunal de l'Union européenne

## 2 Introduction

La procédure d'opposition est une procédure administrative simple et rapide qui permet au titulaire d'une marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure qui entre en conflit avec sa propre marque. La procédure d'opposition permet un règlement rapide et relativement peu coûteux, à un stade précoce, des conflits entre marques.

L'opposition trouve son fondement dans la convention (article 2.14 CBPI). L'opposition peut être introduite contre une marque postérieure dans les cas suivants :

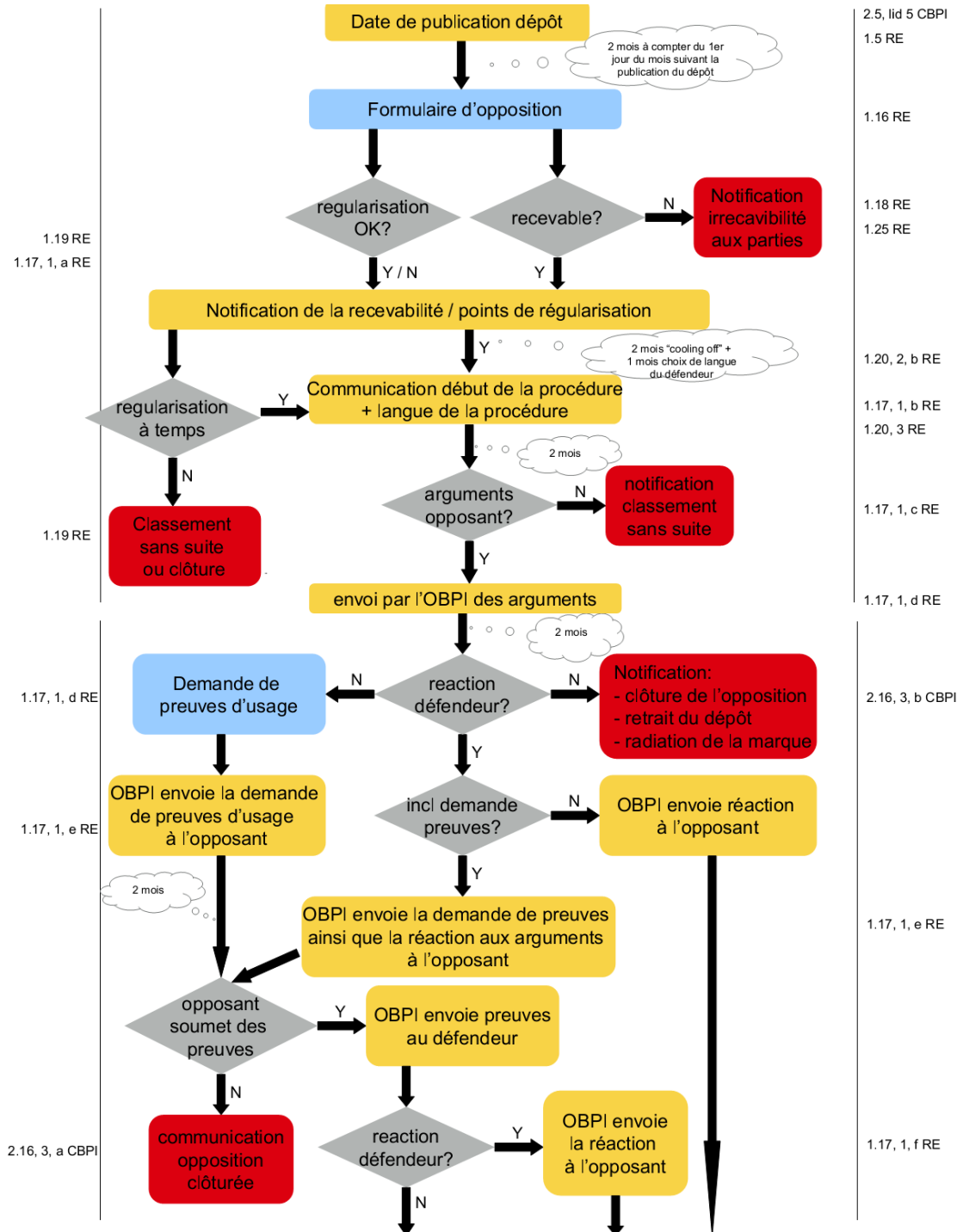
- a) lorsque des marques identiques sont déposées pour des produits ou services identiques ;
- b) lorsque des marques identiques ou ressemblantes sont déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ;
- c) si la marque postérieure est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

Les présentes directives comportent un commentaire détaillé du traitement des oppositions. Le but est d'informer en particulier l'utilisateur sur la procédure administrative, d'exposer le déroulement de la procédure et de fournir des explications plus détaillées sur un certain nombre d'aspects substantiels.

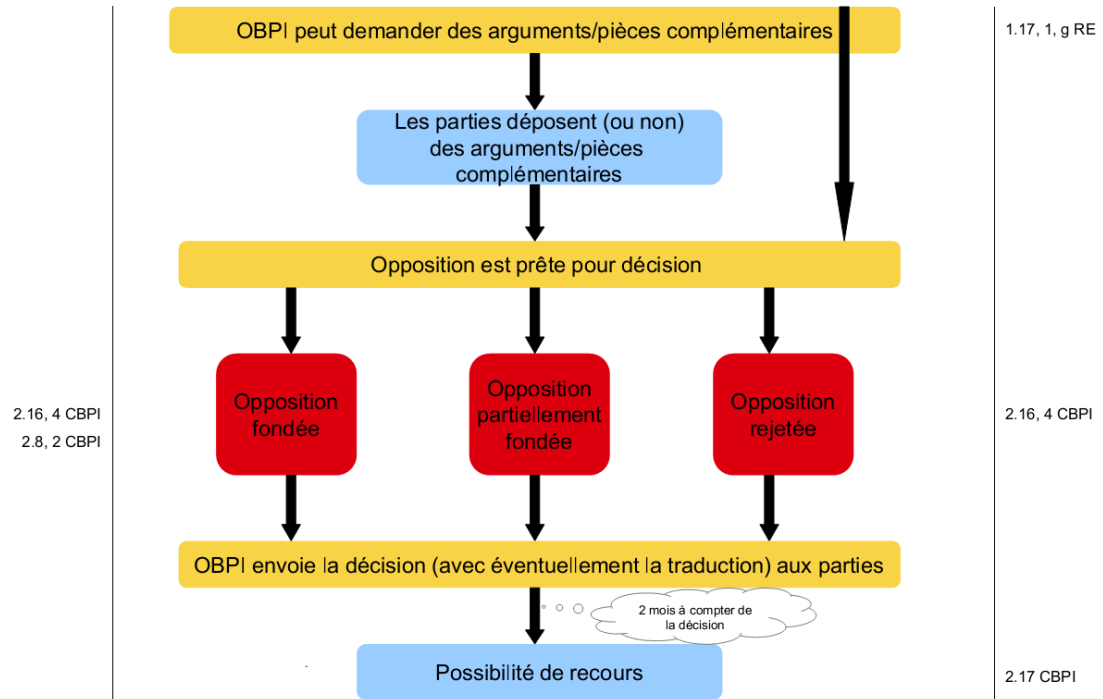
On retiendra dans la mesure du possible l'ordre des dispositions du Règlement d'exécution et de la convention, les sujets étant éclairés sous des angles différents. Le présent document est dès lors conçu comme un ouvrage de référence en cas de questions spécifiques sur la procédure d'opposition. Le [chapitre 13 \(déroulement de la procédure\)](#) synthétise le déroulement de la procédure et est à concevoir, en ce sens, comme un chapitre général.

Les directives visent expressément à commenter la manière de procéder de l'Office et sont subordonnées aux textes de la convention, du RE et des règles du DG, ces derniers continuent donc à primer. Si une modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI ») ou du Règlement d'exécution (ci-après : « RE ») nécessite une adaptation des directives, une nouvelle version des Directives sera publiée. On trouvera toujours la version la plus récente sur le site Internet de l'Office, accompagnée au besoin d'une note explicative concernant une mesure transitoire éventuelle.

# **PARTIE I : APERÇU SCHEMATIQUE DE LA PROCEDURE**







# **PARTIE II : DISPOSITIONS LEGALES**

### 3 Dispositions légales

#### 3.1 Les dispositions pertinentes de la CBPI :

##### Article 2.3 Rang du dépôt

Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à :

- a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques;
- b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;

##### Article 2.14 Introduction de la procédure

1. Le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui:

- a. prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou
- b. est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

2. Le licencié dispose du même droit s'il y est autorisé par le titulaire.

3. L'opposition peut être basée sur une ou plusieurs marques antérieures.

4. L'opposition n'est réputée avoir été formée qu'après le paiement des taxes dues.

##### Article 2.16 Déroulement de la procédure

1. L'Office traite l'opposition dans un délai raisonnable conformément aux dispositions fixées au règlement d'exécution et respecte le principe du contradictoire.

2. La procédure d'opposition est suspendue :

- a. lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
- b. lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
- c. pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus;
- d. sur demande conjointe des parties.

3. La procédure d'opposition est clôturée :

- a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que le droit sur sa marque ne peut pas être déclaré éteint en application de l'article 2.26, alinéa 2, sous a ;
- b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt ;
- c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que le dépôt faisant l'objet de l'opposition est devenu sans effet ;
- d. lorsque la marque antérieure n'est plus valable.

Dans ces cas, une partie des taxes payées est restituée.

4. Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation.

5. Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition. La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu.

##### Article 2.17 Recours

1. Les parties peuvent, dans les deux mois après qu'il ait été statué sur l'opposition conformément à l'article 2.16, alinéa 4, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'annulation de la décision de l'Office.

2. La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur originel, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de

ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.

3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

#### Article 2.18 Opposition aux dépôts internationaux

1. Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'Office à un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les articles 2.14 et 2.16 sont applicables.

2. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des articles 2.14 à 2.17 ainsi que les dispositions y relatives fixées au règlement d'exécution.

3. L'Office informe sans délai et par écrit le Bureau international de la décision qui n'est plus susceptible de recours et en indique les motifs.

### **3.2 Les règles pertinentes du RE :**

#### Règle 1.16 – Eléments de l'opposition

1. L'opposition est introduite sur base d'un document qui comporte les éléments suivants:

- a. le nom de l'opposant;
- b. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure;
- c. les références permettant l'identification de la marque antérieure;
- d. les produits ou services de la marque antérieure invoquée sur laquelle repose l'opposition. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée reposer sur tous les produits et services sur lesquels porte la marque antérieure;
- e. les références permettant l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;
- f. les produits ou services contre lesquels l'opposition est dirigée. Si pareille mention est absente, l'opposition est présumée être dirigée contre tous les produits et services sur lesquels porte la marque faisant l'objet de l'opposition;
- g. les préférences concernant l'emploi des langues.

2. Le cas échéant, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises.

3. Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire ou l'adresse postale visée à la règle 3.6 doivent être mentionnés sur le document.

4. Les données visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous d et f, peuvent être mentionnées en indiquant seulement les numéros des classes de produits ou de services. Les produits ou services sur lesquels repose l'opposition ou contre lesquels celle-ci est dirigée peuvent être limités par l'opposant jusqu'au moment de la décision visée à la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous i.

#### Règle 1.17 – Déroulement de la procédure

1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après:

a. l'Office décide conformément à la règle 1.18 si l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l'article 2.18 de la Convention, l'opposant et le Bureau international;

b. la procédure commence deux mois après la notification de recevabilité à condition que les taxes dues pour l'opposition aient été payées intégralement. L'Office adresse aux parties un avis relatif au début de la procédure;

c. l'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'avis de début de la procédure visé sous b pour étayer l'opposition avec des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. A défaut, l'opposition est classée sans suite. Les arguments introduits avant le début de la procédure sont réputés avoir été introduits au début de la procédure;

d. l'Office envoie les arguments de l'opposant au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour répondre par écrit et demander éventuellement des preuves d'usage;

e. le cas échéant, un délai de deux mois est impartit à l'opposant pour produire les preuves d'usage demandées ou pour justifier qu'il y a un juste motif au non-usage

conformément à l'article 2.26, alinéa 2, de la Convention. Si la marque n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la décision de l'Office est basée sur les produits et services pour lesquels l'usage a été prouvé;

f. si des preuves d'usage sont produites, l'Office les transmet au défendeur et lui impartit un délai de deux mois pour réagir par écrit aux preuves d'usage et, s'il ne l'avait pas encore fait à l'occasion visée sous d, aux arguments de l'opposant;

g. s'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet;

h. une procédure orale peut être organisée conformément à la règle 1.27;

i. l'Office prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur base d'une de ces marques, l'Office ne statue pas sur les autres marques invoquées.

2. Le cas échéant, le défendeur doit, dans le délai fixé à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, constituer un mandataire ou indiquer une adresse postale visée à la règle 3.6.

#### Règle 1.18 – Conditions de recevabilité

1. L'opposition est recevable si elle est introduite dans le délai prévu à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, ou à l'article 2.18, alinéa 1<sup>er</sup>, de la Convention, satisfait aux conditions visées à la règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a à f, du présent règlement, et à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention.

2. La condition prévue à l'article 2.14, alinéa 4, de la Convention pour déterminer la recevabilité de l'opposition est remplie si 40% des taxes dues ont été acquittés.

3. Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le montant total dû pour l'introduction de l'opposition peut être payé lorsqu'elle est introduite. L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à l'obligation d'acquitter la taxe totale due avant la fin du délai prévu par la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b.

4. Si l'opposition est basée sur plus de marques que celles pour lesquelles les taxes ont été payées, l'opposition est instruite en prenant uniquement en considération les marques pour lesquelles les taxes ont été payées, en suivant l'ordre mentionné lors de l'introduction de l'opposition.

5. Si les éléments fournis en vertu de la règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, ne correspondent pas aux éléments enregistrés d'une marque Benelux invoquée en vertu de la règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête en vue d'inscrire une modification dans le registre. Les dispositions de la règle 3.1 sont applicables, étant entendu que le délai fixé dans la règle 3.1, alinéa 5, est de deux semaines maximum.

6. Si la validité de la marque Benelux invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête de renouvellement de la marque. Les dispositions de la règle 1.10 sont applicables, étant entendu que le délai fixé à la règle 1.10, alinéa 1<sup>er</sup>, est de deux semaines maximum.

#### Règle 1.19 – Régularisation de l'opposition

1. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas aux conditions autres que celles visées à la règle 1.18, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai, l'opposition est classée sans suite.

2. Si l'Office constate que d'autres pièces déposées par les parties que celles visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement, il en informe la partie concernée en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux dites irrégularités dans le délai imparti, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite.

3. Si les taxes dues pour l'opposition n'ont pas été acquittées intégralement au moment du début de l'opposition comme prévu par la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, l'opposition est classée sans suite.

#### Règle 1.20 – Langue de la procédure

1. La langue de la procédure est l'une des langues de l'Office: le néerlandais ou le français. Elle se détermine comme suit:

a. la langue de la procédure est la langue du dépôt du défendeur. Néanmoins, si ce dépôt est un dépôt international, la langue de la procédure est la langue de l'Office choisie par le

défendeur dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, et à défaut de choix le français;

b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, les parties peuvent, de commun accord, opter pour l'autre langue de l'Office.

2. Le choix d'une langue de procédure prévu à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, est opéré comme suit:

a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue de l'Office qu'il préfère comme langue de la procédure;

b. si le défendeur accepte le choix de la langue de l'opposant, il le communique dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité de l'opposition.

3. L'Office communique aux parties la langue de la procédure.

4. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.

#### Règle 1.21 - Traduction

1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir de l'autre langue de l'Office que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.

2. Si l'une des parties introduit des arguments dans la langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office traduit ces arguments dans la langue de la procédure, sauf si la partie adverse a indiqué qu'elle ne souhaite pas de traduction.

3. A la demande d'une partie, l'Office traduit dans l'autre langue de l'Office les arguments de la partie adverse introduits dans la langue de la procédure.

4. A la demande d'une partie, l'Office traduit la décision d'opposition dans l'autre langue de l'Office.

5. La traduction peut être demandée lors du dépôt de l'acte d'opposition ou lors de la communication du défendeur visée à la règle 1.20, alinéa 2, sous b.

6. Sans préjudice de la règle 1.22, les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de l'Office sont réputés ne pas avoir été introduits.

7. Si les arguments sont traduits par l'Office en vertu du présent article, le document introduit dans la langue originale fait foi.

#### Règle 1.22 – Emploi de la langue anglaise

1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties d'échanger des arguments en langue anglaise dans la procédure d'opposition, si elles le souhaitent conjointement.

2. Le choix conjoint de la langue anglaise est opéré comme suit:

a. l'opposant indique lors du dépôt de l'acte d'opposition qu'il souhaite s'exprimer en anglais, si le défendeur y consent;

b. le défendeur déclare dans sa communication visée à la règle 1.20, alinéa 2, sous b, qu'il consent à l'emploi de la langue anglaise.

3. Si l'Office constate qu'un choix conjoint est fait de la langue anglaise, il en informe les parties.

4. En cas de choix conjoint de la langue anglaise:

a. les arguments introduits dans une autre langue sont réputés ne pas avoir été introduits;

b. l'Office n'effectue aucune traduction des arguments des parties.

#### Règle 1.23 – Modification du choix de la langue

1. Les choix opérés en vertu des règles 1.20 et 1.22 peuvent être modifiés jusqu'au début de la procédure sur demande conjointe des parties.

2. Pendant la procédure d'opposition, chaque partie peut informer l'Office par écrit qu'elle ne souhaite plus la traduction effectuée par l'Office visée à la règle 1.21.

#### Règle 1.24 – Langue des pièces servant à étayer les arguments ou l'usage

Les dispositions des règles 1.20 à 1.23 ne font pas obstacle à ce que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque puissent être déposées dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.

#### Règle 1.25 – Principe du contradictoire

Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, de la Convention implique notamment que:

- a. une copie de toute pièce pertinente introduite à l'Office par une partie est transmise à l'autre partie, même si l'opposition n'est pas recevable. Si les arguments introduits sont traduits par l'Office en vertu des dispositions de la règle 1.21, la transmission s'effectuera en même temps que cette traduction;
- b. une copie de toute pièce pertinente que l'Office envoie à une partie est envoyée à l'autre partie;
- c. la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position;
- d. les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés;
- e. l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties;
- f. la décision d'opposition est écrite, motivée et transmise aux parties.

#### Règle 1.26 - Suspension

1. Si la procédure est suspendue en application de l'article 2.16, alinéa 2, de la Convention, l'Office en informe les parties, en indiquant le motif de suspension.
2. S'il n'y a plus de motif de suspension, la procédure est poursuivie. L'Office en informe les parties, mentionne les opérations à accomplir au moment concerné de la procédure et fixe, le cas échéant, un délai complémentaire à cette fin.
3. La suspension sur demande conjointe vaut pour une période de deux mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique.
4. Si la procédure a débuté, la suspension prend cours au moment où l'Office a reçu la demande conjointe. Si la procédure n'a pas encore débuté, la demande conjointe de suspension est entendue comme une prolongation du délai de deux mois après la notification de recevabilité visée à la règle 1.17, alinéa 1, sous b.
5. Avant le début de la procédure, la suspension sur demande conjointe est gratuite pendant les douze premiers mois. Une taxe est due pour la prolongation ultérieure de la suspension avant le début de la procédure, pour la suspension pendant la procédure et la prolongation de celle-ci. Si elle n'est pas payée au moment de la demande de suspension, l'Office fixe un délai d'un mois à cette fin. Si elle n'est pas payée ou l'est tardivement, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 2.
6. La suspension de la procédure d'opposition n'exempte pas les parties des obligations qui leur incombent en application de la règle 1.19.

#### Règle 1.27 – Procédure orale

1. Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur demande des parties, si l'Office considère que cela se justifie.
2. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Directeur général.

#### Règle 1.28 – Oppositions multiples

1. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une marque, l'Office peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions qui, lors d'un examen préliminaire, semblent avoir le plus de chances d'aboutir. Dans ce cas, l'Office peut décider de reporter l'examen des autres oppositions. L'Office informe les autres opposants de toute décision pertinente rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies.
2. Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet.

#### Règle 1.29 – Preuves d'usage

1. Les pièces visées à l'article 2.16, alinéa 3, sous a, de la Convention destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues par la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, e et f.
2. Les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée. La preuve doit démontrer l'usage

dans la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

3. Ces preuves se limitent, de préférence, aux supports papier comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux. Les frais liés à l'envoi des pièces au défendeur sont à charge de l'opposant s'ils dépassent € 25,-.

4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.

5. Lorsque l'opposant ne demande pas le renvoi des pièces justificatives déposées dans les deux mois après que la décision d'opposition est devenue définitive, l'Office est autorisé à détruire ces pièces. Si les frais de renvoi des pièces dépassent € 25,-, ils sont à charge de l'opposant.

#### Règle 1.30 – Publicité de la décision d'opposition

L'acte d'opposition et les décisions d'opposition sont publics. Les arguments des parties et toutes autres pièces, qu'ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu'avec le consentement des parties.

#### Règle 1.31 – Contenu de la décision d'opposition

La décision d'opposition contient les éléments suivants:

- a. le numéro de l'opposition;
- b. la date de la décision;
- c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
- d. les références des marques en cause;
- e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
- f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
- g. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent;
- h. la décision de l'Office;
- i. la décision relative aux dépens;
- j. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des deux autres membres ayant participé à la décision;
- k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

#### Règle 1.32 – Détermination des dépens de l'opposition

1. La restitution visée à l'article 2.16, alinéa 3, de la Convention est fixée à un montant qui est égal à 60% de la taxe de base pour l'opposition, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40% de cette taxe de base, si elle intervient après ce moment.

2. Aucune restitution n'a lieu si, conformément aux dispositions de la règle 1.18, alinéa 2, seuls 40% des taxes dues pour l'opposition ont été payés. Aucune restitution n'a lieu en outre si l'opposition est retirée après que l'Office a statué conformément à l'article 2.16, alinéa 4, de la Convention.

3. Les dépens visés à l'article 2.16, alinéa 5, de la Convention sont fixés à un montant qui est égal au montant de la taxe de base pour l'opposition.

4. Pour la traduction en application de la règle 1.21, une rémunération fixée par le Directeur général est due par la partie qui introduit des arguments dans une langue de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure ou par la partie qui souhaite la traduction dans la langue de l'Office autre que la langue de la procédure. Le Directeur général fixe également une rémunération pour la traduction de la décision d'opposition et l'interprétation en cas de procédure orale.

#### Règle 1.33 – Recours

L'Office exécute sans délai les décisions judiciaires visées à l'article 2.17, alinéa 1<sup>er</sup>, de la Convention, dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'opposition ou de pourvoi en cassation.



# **PARTIE III : ASPECTS PROCEDURAUX**

## 4 Introduction de l'opposition

(article 2.14, alinéa 1er CBPI et règle 1.16 RE)

L'opposition peut être introduite dans le délai d'opposition auprès de l'Office en faisant usage des formulaires destinés à cette fin. Ces formulaires sont disponibles sur [www.boip.int](http://www.boip.int) et peuvent également être transmis électroniquement moyennant le formulaire de contact (voyez [chapitre 10.7 Mode d'introduction des pièces](#))

### 4.1 Délai d'opposition

(article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI)

Le délai d'opposition est de deux mois. Ce délai commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit la publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée. La règle 3.9, alinéa 1<sup>er</sup> RE prévoit que les délais exprimés en mois expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais. Le délai d'opposition expire dès lors toujours le premier jour du mois, sauf s'il s'agit d'un jour de fermeture. Dans ce cas, la règle 3.9, alinéa 3 RE dispose que le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour d'ouverture de l'Office. Voyez pour plus de détails le [chapitre 10 Délais](#).

Deux exemples :

*Le dépôt attaqué est publié le 28 avril. Le délai d'opposition commence à courir le 1<sup>er</sup> mai et court jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet.*

*Le dépôt attaqué est publié le 1<sup>er</sup> octobre. Le délai d'opposition commence à courir le 1<sup>er</sup> novembre et court jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier. Toutefois, ce dernier est un jour de fermeture, de ce fait les oppositions peuvent être introduites jusqu'au 2 janvier 23.59 heures (dans l'hypothèse où ce n'est pas un jour de weekend).*

#### 4.1.1 Publication du signe attaqué

(règle 1.5 RE)

La date de publication du dépôt des marques Benelux peut être trouvée sur le site Internet de l'OBPI (<http://register.boip.int/trademarks>). Si le délai d'opposition court toujours, c'est affiché sur la copie. La publication des marques internationales avec désignation du Benelux se trouve sur le site Internet du Bureau international (<http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/search.jsp>).

#### 4.1.2 Nouvelle publication

(règle 1.5, alinéas 2 et 3 RE)

Si l'Office a commis lors de la publication des données d'un dépôt une erreur qui aurait conduit les intéressés à disposer d'informations erronées pour décider d'introduire ou non une opposition contre la marque concernée, l'Office effectue une publication rectifiée, dite nouvelle publication. De ce fait, le délai pour introduire une opposition contre le dépôt recommence à courir à partir de la nouvelle date de publication.

Les raisons d'une nouvelle publication sont les suivantes :

- modification de la marque
- élargissement de la classification
- reclassification des mêmes produits ou services, mais dans d'autres classes
- modification de la date de dépôt
- ajout d'une priorité

Etant donné que l'opposition est introduite contre une marque et non contre un déposant et étant donné que la nouvelle publication a pour effet de faire courir un nouveau délai d'opposition, il a été décidé de ne pas procéder à une nouvelle publication en cas de changement de nom du titulaire.

Il est à noter qu'une modification des éléments précités ne peut intervenir après la publication du dépôt qu'en raison d'une omission de l'Office et non à la demande du déposant. L'ajout d'une priorité y fait exception, car elle est permise dans le mois qui suit le dépôt moyennant paiement de la taxe fixée à cette fin (article 2.6, alinéa 3 CBPI).

Si une opposition avait déjà été introduite contre le dépôt qui fait l'objet d'une nouvelle publication, les parties sont informées par écrit de la nouvelle publication. L'opposant se voit impartir un délai pour introduire éventuellement une demande de classement sans suite de l'opposition (règle 1.5, alinéa 3 RE) ; dans ce cas, les taxes déjà payées sont restituées. Le délai accordé à l'opposant coïncide avec la fin du délai d'opposition qui a recommencé à courir. Si l'opposant ne demande pas de classer son opposition sans suite, l'opposition sera poursuivie. Les délais qui couraient déjà ne sont du reste pas suspendus en attendant la décision de l'opposant.

#### **4.1.3 Opposition prématurée**

L'opposition introduite prématurément, donc avant le début du délai d'opposition, est renvoyée à l'expéditeur, sans que la partie adverse en soit informée. Il s'agit d'une opposition pour laquelle aucune taxe n'est évidemment due. L'auteur de l'opposition peut réintroduire cette opposition lorsque le délai d'opposition a débuté.

#### **4.2 Oppositions multiples contre le même dépôt**

(règle 1.28 RE)

Plusieurs oppositions peuvent être introduites contre le même dépôt. En pareil cas, l'OBPI peut décider, avant le début de la procédure, de traiter une ou plusieurs oppositions. Il en est ainsi lorsqu'une opposition semble, lors d'un examen préliminaire, avoir le plus de chances d'aboutir. Dans ce cas, l'examen des autres oppositions est reporté.

L'OBPI informe les autres opposants de la décision finale prise dans le cadre de la procédure poursuivie.

Lorsque l'opposition examinée est reconnue justifiée et que cette décision est devenue définitive, les oppositions reportées sont réputées être devenues sans objet. Elles sont donc clôturées et une partie des dépens est remboursée.

Lorsque l'opposition examinée est reconnue non justifiée, l'opposition suivante est examinée. Si cette opposition est reconnue justifiée, les autres oppositions éventuellement reportées sont réputées être devenues sans objet. A défaut de fondement, l'opposition suivante est examinée, le cas échéant, et ainsi de suite.

#### **4.3 Eléments de l'opposition**

(règle 1.16 RE)

Le RE énumère les éléments nécessaires pour l'introduction d'une opposition. Ils se retrouvent tous sur le formulaire d'opposition.

#### **4.4 Opposant**

(règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a RE juncto règle 1.18, alinéa 5 RE)

L'opposant peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Les données de l'opposant doivent correspondre aux données de l'ayant droit aux marques invoquées dans le registre. Si ce n'est pas le cas, l'opposition est provisoirement recevable et l'Office fixe un délai de deux semaines pour remédier à ce défaut (voyez [chapitre 5.4 et s. Opposition provisoirement recevable](#)). Si l'opposant ne remédie pas à ce défaut dans ce délai, l'opposition ne sera pas recevable pour les marques invoquées en question.

#### **4.4.1 Cession**

(article 2.31 CBPI juncto règle 3.1 RE)

Lorsque le droit invoqué est cédé pendant la procédure d'opposition et que cette cession est inscrite dans le registre, le nouveau titulaire est réputé être subrogé dans les droits de l'opposant initial, sauf avis contraire.

Lorsque plusieurs droits sont invoqués et que seule une partie des droits invoqués est cédée, l'Office adresse à l'opposant une lettre en lui demandant de communiquer si les deux parties souhaitent rester impliquées dans l'opposition. Si c'est le cas, on sera en présence de deux opposants qui introduiront conjointement leurs arguments. Si ce n'est pas le cas, tous les droits invoqués doivent être cédés au même titulaire (ou une licence peut être inscrite) ou bien l'opposition doit être limitée.

#### **4.4.2 Changement de nom**

(règle 3.1 RE)

En cas de changement de nom, rien ne change au statut de l'opposition. L'Office inscrit le changement de nom et lorsqu'il est administrativement en ordre, les deux parties à l'opposition sont avisées de ce changement.

#### **4.4.3 Adresse postale UE/EEE**

(règle 1.16, alinéa 3 juncto règle 3.6 RE)

Lorsque l'opposant n'a pas de siège ou de domicile ni a constitué un mandataire dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, il doit indiquer une adresse postale dans ce territoire. Si une telle adresse fait défaut sur les formulaires, un délai de régularisation de deux mois est accordé en vertu de la règle 1.19, alinéa 1<sup>er</sup> RE (voyez [chapitre 6.2 Adresse postale](#)).

#### **4.4.4 L'opposant est licencié**

(article 2.14, alinéa 2 CBPI juncto règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, et alinéa 2 RE)

Le licencié peut également agir comme opposant s'il y est autorisé par le titulaire. Dans ce cas, il faut indiquer sur les formulaires que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure. La licence doit avoir été inscrite dans le registre. Si ce n'est pas le cas, l'Office accorde un délai de deux semaines pour régulariser cette omission (voyez [chapitre 5.4 et s. Opposition provisoirement recevable](#)). En outre, les pièces établissant la qualité du licencié doivent être transmises. Si elles ne sont pas jointes aux formulaires d'opposition, cette omission n'a pas d'incidence sur la recevabilité, mais l'Office accorde un délai de deux mois pour y remédier en vertu de la règle 1.19 RE. Ces pièces peuvent consister en une déclaration du titulaire, mais on pourrait aussi se contenter d'une copie de la partie de l'acte de licence qui établit cette autorisation. Un renvoi à l'acte de licence déjà inscrit ne suffit pas. Si l'opposant ne réagit pas ou pas dans le délai imparti à cette demande de régularisation de l'Office, la procédure est classée sans suite. Dans ce cas, les taxes d'opposition payées restent dues et aucune restitution n'a donc lieu.

#### **4.4.5 Opposition au nom de plusieurs parties**

Si un droit invoqué est enregistré au nom de plusieurs titulaires, les copropriétaires peuvent introduire séparément une opposition. En pareil cas, l'Office ne demandera pas une autorisation des autres titulaires, puisqu'il s'agit d'un acte défensif au profit de la marque.

#### **4.5 Droits invoqués**

(règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE)

L'opposition est possible uniquement sur la base d'une marque antérieure qui confère un droit sur le territoire Benelux, autrement dit : un dépôt ou un enregistrement d'une marque Benelux, communautaire ou internationale valable dans le Benelux ou l'Union européenne ou une marque notoirement connue.

Le numéro, le déposant ou le titulaire et la marque doivent être indiqués pour les marques déposées ou enregistrées. Il faut indiquer également s'il s'agit d'un dépôt Benelux, d'un enregistrement Benelux, d'une marque communautaire ou d'une marque internationale. Si l'opposition est basée sur un dépôt, la procédure est suspendue jusqu'à l'enregistrement de ce dépôt (voyez [chapitre 9.2.1 L'opposition repose sur un dépôt de marque](#)).

L'opposition peut être basée sur plusieurs droits. Si plus de trois droits sont invoqués, on peut se servir de l'annexe B aux formulaires. A cette fin, une taxe additionnelle par droit invoqué en sus du troisième est due. Lors du calcul du nombre de droits invoqués, la marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris est considérée comme un droit invoqué de manière autonome. Si l'opposition est basée sur plusieurs marques pour lesquelles les taxes ont été payées, l'opposition est instruite, mais en prenant uniquement en considération les marques pour lesquelles les taxes ont été payées, en suivant l'ordre mentionné lors de l'introduction de l'opposition (voyez règle 1.18, alinéa 4 RE). Dans ce cas, la marque notoirement connue est considérée comme le dernier droit invoqué, vu l'ordre des formulaires.

##### **4.5.1 Enregistrement international comme droit invoqué**

Si l'opposition est basée sur un enregistrement international dont le numéro d'enregistrement n'est pas encore connu, on peut le préciser sur les formulaires. Dans ce cas, l'opposition sera suspendue d'office jusqu'à ce que le numéro d'enregistrement international soit connu et que la marque ait été enregistrée dans le Benelux conformément à la règle 1.8 RE (voyez [chapitre 9.2.1 L'opposition repose sur un dépôt de marque](#)).

##### **4.5.2 Marque notoirement connue comme droit invoqué**

(article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI juncto règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE)

Lorsqu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris est invoquée, il n'y a en principe pas de numéro d'enregistrement ou de dépôt valable dans le Benelux. L'enregistrement ou le dépôt n'empêche cependant d'invoquer une marque notoirement connue, il peut s'agir de droits coexistants qui sont invoqués de manière autonome. Les marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris sont rares dans le Benelux. L'usage de la case Marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris n'est nullement destiné à indiquer que la marque déposée ou enregistrée a acquis de la renommée (voyez [chapitre 15 Marque notoirement connue](#)).

Lorsque l'opposant introduit les arguments, il doit démontrer au moyen de pièces probantes que l'on est en présence d'une marque notoirement connue (voyez [chapitre 15 Marque notoirement connue](#)).

Lorsque la marque notoirement connue invoquée comporte des éléments figuratifs, trois reproductions de cette marque doivent être déposées, sauf si l'opposition a été introduite au moyen du formulaire de contact (voyez [chapitre 10.7.1 Introduction au moyen du formulaire de contact](#)). Ceci est fixé dans une communication du DG: « Introduction de formulaires et annexes; marques y compris des oppositions » du 28 octobre 2011.

### 4.5.3 Conversion d'une marque communautaire comme droit invoqué

(règle 1.34 RE et article 112 Règlement sur la marque communautaire)

La marque convertie est un dépôt Benelux. Le dépôt Benelux issu d'une marque communautaire bénéficie de la date de la demande ou de la date de priorité de la marque communautaire (voyez article 112, paragraphe 3 RMC).

Si une opposition est basée sur la conversion d'une marque communautaire, le rang du droit invoqué par rapport au signe attaqué sera donc examiné en fonction de la date originale de dépôt de la marque communautaire.

Si une opposition est basée initialement sur une marque communautaire qui est transformée en un dépôt Benelux pendant la procédure, l'opposition est maintenue et la marque Benelux ainsi née se substituera à la marque communautaire.

### 4.5.4 Invocation par l'opposant d'un nom commercial ou d'un enregistrement de nom de domaine antérieur

L'opposant ne peut pas invoquer un nom commercial ou un enregistrement de nom de domaine antérieur dans une procédure d'opposition, étant donné que l'on ne peut pas invoquer d'autres droits que les droits de marque qui font partie intégrante du litige (voyez article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI et règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE).

### 4.5.5 Rang

Le droit invoqué doit être antérieur au signe attaqué. Il est évidemment tenu compte de la priorité qui est éventuellement invoquée.

### 4.5.6 Détermination du rang en cas d'extension territoriale

Il arrive parfois que le droit invoqué soit une marque internationale et que le Benelux ou l'Union européenne soient seulement désignés a posteriori moyennant une extension territoriale.

Pour déterminer si la marque invoquée est effectivement antérieure au signe attaqué, on ne doit PAS examiner dans ce cas la « date of the registration/date de l'enregistrement » (code 151) :

Countries	AT	BX	DE	ES	FR	IT	LI	PT
151	<del>Date of the registration</del> 23.06.2013							
180	Expected expiration date of the registration/renewal 23.06.2013							
270	Language of the application French							

mais bien les dates qui figurent sous subsequent designation/désignation postérieure. On y voit cependant différentes dates.

Laquelle choisir ?

▼ Désignation postérieure : 2011/44 Gaz, 24.11.2011, AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT

450 Date et numéro de publication

2011/44 Gaz, 24.11.2011

834 Désignation(s) selon le Protocole de Madrid en vertu de l'article 9sexies

AT - BX - ES - FR - IT - LI - PT

580 Date de l'inscription (date de notification à partir de laquelle commence à courir le délai pour émettre le refus de protection)

17.11.2011

891 Date de la désignation postérieure (règle 24.6) du règlement d'exécution commun

02.12.2010

La date au code 580 (date de l'inscription) est la date de la notification des pays désignés (donc après avoir franchi toutes les étapes internes au Bureau international, comme par exemple les traductions).

La date au code 891 (date de la désignation postérieure) est la date de réception de cette désignation postérieure par le Bureau international et est dès lors la date à partir de laquelle cette décision prend cours. Cette date est ainsi l'équivalent de la date de dépôt. La date du 2 décembre 2010 doit dès lors être utilisée dans cet exemple pour déterminer si la marque invoquée est effectivement d'une date antérieure au signe attaqué.

#### **4.6 Produits et services sur lesquels l'opposition est basée**

(règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d RE)

On peut indiquer sur le formulaire si l'opposition est basée sur tous les produits ou services du droit invoqué, mais il est également possible de baser l'opposition sur une partie des produits et services. Ceci peut être indiqué en faisant usage de l'annexe C aux formulaires. On peut non seulement invoquer un nombre limité de numéros de classe, mais les droits invoqués peuvent aussi être limités à des produits ou services spécifiques à l'intérieur des classes. Dans ce cas, on ne peut faire usage que des termes de la liste des produits et services afférente au dépôt ou à l'enregistrement.

Si la mention des produits et services fait défaut, l'opposition est supposée se baser sur tous les produits et services auxquels la marque se rapporte.

##### **4.6.1 Limitation des produits ou des services pendant la procédure**

Il est possible de communiquer à un stade ultérieur une limitation des produits ou services sur lesquels l'opposition est basée, par exemple au moment de l'introduction des arguments à l'appui de l'opposition.

#### **4.7 Signe attaqué**

(règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e RE et article 2.18 CBPI)

Dans le délai prescrit à cette fin, on peut introduire une opposition contre un dépôt Benelux, un enregistrement accéléré Benelux ou un enregistrement international (accéléré) valable dans le Benelux. On doit compléter sur les formulaires les références du déposant (le défendeur) et de la marque concernée afin de permettre l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée. Si toutes les données ne sont pas complétées, mais que l'Office est à même d'identifier la marque contre laquelle l'opposition est dirigée, l'opposition est recevable. Si les formulaires ne permettent pas d'identifier la marque contre laquelle l'opposition est dirigée, l'opposition est non recevable.

##### **4.7.1 Opposition contre un dépôt international**

(article 2.18 CBPI)

Pendant un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication par le Bureau international, opposition peut être faite auprès de l'OBPI à un dépôt international dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. La date de publication peut être trouvée sur le site Internet (<http://www.wipo.int/madrid/fr/madridgazette/search.jsp>) du Bureau international.

L'Office envoie la notification de recevabilité au Bureau international et à l'opposant. Toute la correspondance ultérieure est adressée directement aux deux parties sans intervention du Bureau international. La clôture de la procédure d'opposition de même que le résultat final de la décision, le cas échéant, sont envoyés tant aux deux parties qu'au Bureau international. Le Bureau international en intégrera les effets dans le registre international.

#### **4.7.2 Opposition contre la conversion d'une marque communautaire**

La marque convertie est considérée comme un dépôt Benelux. La date de dépôt est la date de la demande de la marque communautaire. Etant donné que la procédure d'opposition a seulement été ouverte aux marques déposées après le 1<sup>er</sup> janvier 2004, opposition ne peut être faite qu'aux marques communautaires converties qui ont une date de dépôt à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004. De plus, pour déterminer si l'opposition peut être introduite contre cette marque communautaire convertie, on tiendra compte de l'ouverture progressive de la procédure d'opposition dans le Benelux.

##### **4.7.2.1 Ouverture progressive**

L'ouverture progressive a été réglée à l'article III du protocole du 11 décembre 2003 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM). Le but de l'ouverture progressive était d'éviter que l'Office ne puisse pas faire face au nombre d'oppositions introduites avec les moyens et l'expérience dont il disposait à l'époque. Il était donc possible d'introduire une opposition uniquement contre les dépôts effectués dans une classe « ouverte ».

- Série 1 (classes 2, 20 et 27) ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2004.
- Série 2 (classes 6, 8, 13, 15, 17, 19 et 21) ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2005.
- Série 3 (les autres classes) ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Le dépôt, l'enregistrement ou la marque notoirement connue sur laquelle l'opposition est basée ne doit pas être classée dans ces classes. Si le dépôt du défendeur comporte plusieurs classes, on peut s'opposer à l'ensemble du dépôt.

#### **4.7.3 Coordonnées du défendeur**

Le défendeur doit constituer un mandataire dans un délai de deux mois ou indiquer une adresse postale au sens de la règle 3.6 RE, s'il n'a ni siège ni domicile ni mandataire dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (voyez [chapitre 6.2 Adresse postale](#)). Il bénéficie à cette fin d'un délai de deux mois à compter de la notification de recevabilité conformément à la règle 1.17, alinéa 2 RE.

##### **4.7.3.1 Cession et changement de nom**

(article 2.31 CBPI juncto règle 3.1 RE)

Si le dépôt attaqué est cédé pendant la procédure d'opposition et que cette cession est inscrite dans le registre, le nouveau titulaire est réputé subrogé dans les droits du défendeur initial, sauf avis contraire.

#### **4.8 Produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée**

(règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, sous f RE)



On peut indiquer sur le formulaire si l'opposition est dirigée contre tous les produits ou services du signe attaqué, mais il est aussi possible de diriger l'opposition contre une partie des produits et services. Ceci peut être indiqué en faisant usage de l'annexe A aux formulaires. On peut introduire une opposition non seulement contre un nombre limité de numéros de classe, mais on peut introduire une opposition limitée contre des produits ou services spécifiques à l'intérieur des classes. Dans ce cas, on peut utiliser uniquement les termes de la liste des produits et services afférente au dépôt ou à l'enregistrement accéléré.

Si la mention des produits et services fait défaut, l'opposition est réputée être introduite contre tous les produits et services du signe attaqué.

#### **4.8.1 Limitation des produits ou services pendant la procédure**

Il est possible de communiquer à un stade ultérieur une limitation des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, par exemple au moment de l'introduction des arguments à l'appui de l'opposition.

Nous conseillons d'être sélectif dans le choix des produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée. La partie adverse ne sera en effet condamnée aux dépens que si l'opposition est reconnue justifiée pour tous les produits et services contre lesquels l'opposition a été introduite.

#### **4.8.2 Limitation des produits du signe attaqué par le défendeur**

Le défendeur peut limiter à tout moment le signe attaqué. Une limitation des produits ne peut toutefois être prise en considération que si la demande en est faite à l'Office sans équivoque et de manière inconditionnelle (voyez en ce sens aussi TUE, Trenton). Dans ce cas, les deux parties en sont informées par l'Office après l'inscription de cette limitation des produits dans le registre.

Si l'opposition devient sans objet à cause de cette limitation des produits, l'Office communique la clôture de la procédure aux parties.

#### **4.8.3 Indiquer le fondement sur les formulaires n'est pas nécessaire**

L'opposant peut indiquer sur les formulaires sur quels droits invoqués il se base et contre quel signe il dirige l'opposition. Les formulaires ne permettent cependant pas d'indiquer le motif sur lequel l'opposant se base (voyez pour plus d'informations sur les fondements le [chapitre 14](#)). La mention du motif juridique de l'opposition n'est dès lors pas une condition de recevabilité. La raison en est que les droits invoqués, le signe attaqué et les arguments de l'opposant suffiront pour déterminer le motif juridique sur lequel l'opposant se base.

## 5 Conditions de recevabilité

(règle 1.18 RE)

Si l'opposition ne répond pas aux conditions minimales, elle n'est pas recevable et elle ne peut être examinée. Les conditions de recevabilité figurent à la règle 1.18 RE et sont appréciées par l'Office à partir des données sur les formulaires.

### 5.1 Conditions minimales:

Voici l'énumération des conditions minimales, pour l'application précise de ces points, voyez [chapitre 4 Introduction de l'opposition](#).

- Introduction endéans le délai ;
- Le nom de l'opposant;
- Eléments permettant l'identification de la marque antérieure;
- Eléments permettant l'identification de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;
- Paiement des taxes (au moins 40% des taxes).

### 5.2 Opposition recevable

Si toutes les conditions minimales sont suffisamment claires et correctes, l'opposition est recevable. L'Office envoie la notification de recevabilité aux deux parties, accompagnée d'une copie de toutes les données pertinentes.

### 5.3 Opposition non recevable

Si l'une des conditions minimales fait défaut ou n'est pas correcte, l'opposition est non recevable, sous réserve d'un motif de recevabilité provisoire (voyez [chapitre 5.4 Opposition provisoirement recevable](#)). En vertu de la règle 1.25 RE relative au principe du contradictoire, la notification de non-recevabilité est envoyée aux deux parties, accompagnée d'une copie de toutes les données pertinentes.

Au demeurant, si le délai d'opposition n'est pas encore expiré, l'opposant est invité à remédier aux irrégularités constatées dans le délai d'opposition et l'opposition peut être déclarée alors recevable.

### 5.4 Opposition provisoirement recevable

(règle 1.18, alinéas 5 et 6 RE)

Deux conditions minimales sont mentionnées explicitement dans le RE, qui peuvent être régularisées au cas où elles ne seraient pas conformes, à savoir le nom de l'opposant et le renouvellement d'un droit invoqué venu à échéance (évidemment dans le respect du « délai de grâce »). Le délai pour remédier à un tel manquement est de deux semaines.

Si tous les droits invoqués sont sujets à un tel vice de forme, l'Office envoie une notification de recevabilité provisoire. S'il s'agit d'une partie des droits invoqués, l'Office envoie une notification de recevabilité provisoire pour une partie des droits invoqués.

#### 5.4.1 L'indication du nom de l'opposant

(règle 1.18, alinéa 5 RE)

Si les références de l'opposant sur les formulaires ne correspondent pas aux éléments enregistrés d'une marque Benelux invoquée, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête en vue d'inscrire une modification dans le registre. L'Office envoie une notification de recevabilité provisoire aux deux parties et l'opposant se voit accorder un délai

de deux semaines pour compléter la requête de modification conformément à la règle 3.1 RE. C'est la requête dite implicite de modification.

Si le droit invoqué est une marque communautaire ou une marque internationale, l'opposant dispose de deux semaines pour prouver qu'il a introduit une requête correcte de modification du nom respectivement auprès de l'OHMI ou du Bureau international.

On peut distinguer plusieurs situations qui sont développées ci-dessous.

#### **5.4.1.1 Opposition introduite sous le nouveau nom, alors que le registre mentionne encore l'ancien nom**

La requête implicite est en principe prévue pour la situation où l'opposition est introduite sous le nouveau nom, alors que le registre mentionne encore l'ancien nom. Si l'opposant démontre qu'il a introduit dans un délai de 14 jours une requête en vue d'inscrire une modification dans le registre, l'opposition sera déclarée recevable. Il peut s'agir de l'inscription d'une licence, d'un changement de nom ou d'une cession.

#### **5.4.1.2 Opposition introduite sous le nom correct, mais sans mention de la forme juridique ou avec une autre forme juridique**

Si l'opposition est introduite sous le nom correct, mais sans mentionner la forme juridique ou avec une autre forme juridique, cette omission peut être réparée, le cas échéant, moyennant une modification, à savoir dans la mesure où le registre mentionne encore l'ancienne forme juridique.

Si la forme juridique fait défaut cependant dans un autre registre que le registre Benelux, à savoir celui de l'OHMI ou le Bureau international, cette omission n'entraînera pas l'envoi d'une notification de recevabilité provisoire. Dans ce cas, l'opposition est immédiatement recevable, étant donné que l'OBPI ne peut pas exiger que d'autres registres mentionnent des éléments déterminés.

#### **5.4.1.3 Opposition introduite sous l'ancien nom de l'opposant alors que le registre mentionne entre-temps le nouveau nom**

Si l'opposition est introduite sous l'ancien nom et que le registre mentionne entre-temps le nouveau nom, l'opposant doit produire des documents qui établissent la qualité de l'opposant et la nature de la cession.

On appréciera au cas par cas si les documents sont suffisamment clairs et convaincants pour pouvoir constater que l'opposant mentionné sur le formulaire est de facto la même personne que celle qui figure dans le registre. On peut tenir compte entre autres de documents qui reflètent clairement une chronologie et un historique.

#### **5.4.1.4 Opposition introduite sous un nom de société inexistant**

Dans ce cas, on utilise sur le formulaire d'opposition un nom qui diffère du registre et qui n'est pas non plus le nom nouveau ou ancien. Dans ce cas, l'Office enverra la notification de recevabilité provisoire et demandera d'adapter le registre au formulaire d'opposition.

S'il s'agit toutefois d'un oubli (un mot oublié en complétant le formulaire) ou que l'on a utilisé le « nom usuel » de la société, la correction du formulaire n'est pas permise et aucun document ne permettra donc de démontrer que celui qui introduit le formulaire d'opposition est également le titulaire du droit invoqué. La possibilité d'inscrire des corrections est en effet limitée à la correction « d'erreurs de plume imputables au titulaire » (Tribunal de Bois-le-Duc,

Viking). Cette décision délimite clairement la latitude pour inscrire des corrections et réduit celle-ci au strict minimum. Dans ce contexte, nous renvoyons aussi à la décision de la cour de Leeuwarden dans l'affaire Weeva-Mensa.

#### **5.4.2 Validité du droit invoqué**

(règle 1.18, alinéa 6 RE)

Si la validité d'une marque Benelux invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition, l'Office entend l'opposition introduite également comme une requête de renouvellement de la marque. Les dispositions de la règle 1.10 RE sont applicables, étant entendu que le délai fixé à la règle 1.10, alinéa 1<sup>er</sup> RE, est de deux semaines maximum.

## 6 Régularisation de l'opposition

(règle 1.19 RE)

Si l'opposition ne répond pas aux autres conditions légales, l'OBPI indiquera par écrit dans une « communication concernant la régularisation » ce qui manque encore dans le dossier. De tels manquements peuvent être comblés dans un délai de deux mois. Le délai dans lequel la régularisation doit s'effectuer ne peut jamais être suspendu ou reporté. Si la régularisation n'est pas effectuée dans ce délai, l'opposition est classée sans suite ou clôturée (voyez [chapitre 11 Fin](#)).

### 6.1 Droit du licencié

Outre l'inscription de la licence si l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure (voyez [chapitre 4.4.4 L'opposant est licencié](#)), il convient de produire les pièces qui prouvent le droit du licencié. Il ne suffit pas de renvoyer à l'acte de licence qui a été déposé, une copie des dispositions pertinentes de cet acte suffit cependant ou toute autre pièce établissant l'autorisation du titulaire au licencié. Si cette régularisation n'est pas effectuée, l'opposition est classée sans suite (voyez [chapitre 11.2 Classement sans suite](#)).

### 6.2 Adresse postale

Si l'opposant ou le défendeur n'a pas de siège ou de domicile ou n'a pas constitué un mandataire dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, une adresse postale sur ce territoire doit être indiquée. Si une telle adresse fait défaut sur les formulaires, un délai de régularisation de deux semaines est accordé en vertu de la règle 1.19, alinéa 1<sup>er</sup> RE (voyez [chapitre 4.4.3 Adresse postale UE/EEE](#) et [chapitre 4.7.3 Coordonnées du défendeur](#)). Si l'opposant reste en défaut, l'opposition est classée sans suite (voyez [chapitre 11.2 Classement sans suite](#)). Si le défendeur, par contre, ne procède pas à cette régularisation, l'opposition est clôturée et le signe attaqué n'est pas enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition était dirigée (voyez [chapitre 11.1.3 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)).

### 6.3 Pièces en un seul exemplaire

Les arguments et les pièces doivent être introduits en deux exemplaires afin que l'Office puisse envoyer un exemplaire à la partie adverse. Si l'Office constate que les pièces n'ont pas été introduites en deux exemplaires, il en informe la partie concernée et fixe un délai de deux mois pour introduire un second exemplaire identique. Si le second exemplaire n'est pas reçu, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite.

L'Office rappelle au demeurant la possibilité de transmettre les pièces par voie électronique au moyen du formulaire de contact, auquel cas l'introduction en deux exemplaires n'est plus nécessaire (voyez [chapitre 10.7.1 Introduction au moyen du formulaire de contact](#)).

### 6.4 Pièces non identiques

Si l'Office constate en comparant les arguments et les pièces introduits en deux exemplaires que certaines pièces ne sont pas identiques, il demande par écrit un second exemplaire identique des pièces concernées. La partie concernée bénéficie d'un délai de deux mois (à compter de la date de la lettre) pour introduire un second exemplaire identique. Si le second exemplaire n'est pas reçu ou n'est à nouveau pas identique, la pièce concernée est réputée ne pas avoir été introduite. Les (autres) pièces identiques et introduites en deux exemplaires sont envoyées à la partie adverse.

Attention : l'introduction des arguments et des pièces en deux exemplaires identiques est de la responsabilité des parties elles-mêmes. L'Office donne certes une énumération des pièces qui ne sont pas identiques, mais il ne procédera pas au renvoi des pièces s'il n'apparaît pas clairement quelles pièces ont été introduites de quelle manière.

### **6.5 Pièces en couleurs et en noir et blanc**

Si l'Office constate que deux exemplaires des arguments et des pièces ont été introduits, mais qu'un exemplaire a été introduit en noir et blanc et que l'autre l'a été en couleurs, il ne les considère pas comme des exemplaires identiques, mais accorde à la partie concernée un délai de deux mois pour introduire un second exemplaire identique. Si aucune suite n'est donnée à cette régularisation, seules les pièces identiques sont prises en considération, les autres pièces sont réputées ne pas avoir été introduites.

### **6.6 Arguments et pièces au moyen du formulaire de contact**

Si les parties font usage du formulaire de contact sur le site Internet de l'Office (<https://www.boip.int/wps/portal/site/contact/e-mail>), tous les documents peuvent être joints en annexe et ils ne doivent évidemment être joints et introduits qu'en un seul exemplaire. Une confirmation par la poste n'est plus nécessaire. L'expéditeur reçoit en outre un accusé de réception automatique à l'adresse courriel qu'il a complétée.

### **6.7 Arguments et pièces par télécopie**

Si les arguments sont introduits par télécopie, ils doivent également être reçus en deux exemplaires. Un exemplaire par télécopie et une confirmation par la poste sont considérés comme deux exemplaires.

Les annexes éventuelles doivent également être reçues dans le délai. Il n'est pas possible, dans les arguments introduits par télécopie, de renvoyer uniquement à une liste d'annexes envoyées par la poste. Ces pièces ne pourront être prises en considération par l'Office que si elles ont été reçues dans le délai imparti.

Si la qualité de la télécopie est à ce point mauvaise qu'elle affecte la lisibilité des pièces, l'Office donnera la possibilité d'introduire à nouveau ces pièces, à condition de les recevoir dans le délai initial. Ce n'est plus possible à l'issue du délai initial. L'expéditeur des pièces a la responsabilité d'introduire des pièces lisibles et suffisamment claires.

## 7 Régime linguistique

(règles 1.20 – 1.23 RE)

L'opposant peut indiquer ses préférences linguistiques au moment de l'introduction du formulaire d'opposition. Il s'agit, d'une part, de sa préférence concernant la langue de la procédure et l'échange éventuel des arguments en langue anglaise et, d'autre part, de son souhait d'obtenir ou non une traduction si les arguments du défendeur sont introduits dans une autre langue que sa langue de préférence.

Le défendeur a cependant toujours le dernier mot. Les préférences linguistiques de l'opposant sont communiquées au défendeur lors de l'envoi de la notification de recevabilité et ce dernier est prié de faire connaître sa réponse dans un délai d'un mois après l'envoi de cette lettre. A défaut, le RE a prévu une procédure alternative qui est commentée ci-après.

En ce qui concerne la langue de la procédure, le choix se porte sur l'une des deux langues officielles de l'Office, à savoir le français et le néerlandais.

### 7.1 Fixation de la langue de la procédure – dépôt Benelux

Si l'opposition est introduite contre un dépôt Benelux, on regarde la langue de la classification de ce dépôt. Si elle correspond à la langue de préférence choisie par l'opposant, l'Office arrête cette langue comme étant la langue de la procédure. Si la langue du dépôt ne correspond pas à la langue de préférence de l'opposant, le défendeur est invité à indiquer s'il peut marquer son accord avec cette proposition. A défaut de réponse dans le délai imparti d'un mois, la langue de la procédure est fixée sur la base de la langue de la classification du dépôt du défendeur.

### 7.2 Fixation de la langue de la procédure – dépôt international

Si l'opposition est introduite contre un dépôt international, la fixation de la langue de la procédure ne peut se faire automatiquement. La notification de recevabilité adressée au Bureau international fera donc toujours état des choix linguistiques de l'opposant et le défendeur sera invité à répondre dans un délai d'un mois. Ici, le défendeur a aussi le choix entre les deux langues officielles de l'Office. A défaut de réponse dans le délai, la langue de la procédure est automatiquement le français.

### 7.3 Choix de l'anglais

(règle 1.22 RE)

Outre la fixation de la langue de la procédure qui détermine la langue dans laquelle la décision de l'Office sera rendue, les parties ont la possibilité, conformément à la règle 1.22 RE, d'échanger les arguments en langue anglaise.

L'usage de l'anglais n'est cependant possible que si les deux parties le souhaitent. L'anglais ne peut donc être utilisé pour l'échange des arguments si l'opposant a indiqué sur le formulaire d'opposition vouloir s'exprimer dans cette langue. Cette préférence est transmise par l'Office au défendeur qui peut donner ou non son accord. A défaut de réponse du défendeur, aucune des parties ne peut faire usage de l'anglais.

La conséquence d'un choix commun de l'anglais est que les arguments des deux parties doivent être échangés obligatoirement dans cette langue. Les arguments dans une autre langue, même si c'est la langue de la procédure, sont réputés non introduits. L'Office ne les traduira pas non plus en anglais.

La décision sera rédigée dans la langue de la procédure et non pas en anglais.

#### **7.4 Modification du choix de la langue**

(règle 1.23 RE)

Conformément à la règle 1.23 RE, les parties peuvent modifier, sur demande conjointe, leur choix concernant la langue de la procédure et l'usage de l'anglais jusqu'au début de la procédure.

#### **7.5 Traductions**

(règle 1.21 RE)

Excepté les procédures dans lesquelles les parties ont fait le choix conjoint de l'emploi de l'anglais pour l'échange des arguments, les parties peuvent – quelle que soit la langue de la procédure arrêtée – se servir de l'autre langue de l'Office que cette langue de la procédure.

L'opposant ne peut demander la traduction que lors de l'introduction du formulaire d'opposition et le défendeur lorsqu'il y est invité dans la notification de recevabilité. Si le défendeur ne répond pas au sujet du choix de la langue qui lui est proposé lors de la notification de recevabilité, l'Office considère qu'il souhaite, le cas échéant, une traduction. Chaque partie peut faire savoir à tout moment pendant la procédure qu'elle ne souhaite plus de traduction.

Si une des parties introduit des arguments dans l'autre langue officielle de l'Office qui n'est pas la langue de la procédure, l'Office les traduira dans la langue de la procédure à condition que la partie adverse en ait exprimé le souhait. Toutefois, le document introduit dans la langue originale fait foi.

De plus, les parties peuvent demander la traduction de la décision d'opposition dans l'autre langue de l'Office.

L'Office procédera uniquement à une traduction du néerlandais en français et vice-versa. Si l'Office constate au demeurant qu'une pièce ne correspond aux conditions de forme, par exemple les arguments n'ont pas été introduits en deux exemplaires (voyez [chapitre 6.3 Pièces en un seul exemplaire](#)), l'Office procède d'abord à la régularisation de cette condition de forme. Si la régularisation n'est pas effectuée, cette carence peut en effet constituer un motif pour écarter la pièce concernée, ce qui rend la traduction superflue.

##### **7.5.1 Frais liés à une traduction**

La traduction entraîne, le cas échéant, des frais. Une distinction est faite entre les frais liés à la traduction des arguments et ceux liés à la traduction de la décision :

La traduction des quatre premières pages des arguments est gratuite, toute page ou partie de page en sus de la quatrième coûte 55,- euros. Une page couvre 30 lignes maximum de 80 caractères maximum.

La traduction d'une décision coûte toujours 45,- euros par page (à partir de la première) ou partie de page.

Les frais de traduction sont à charge de la partie qui a demandé la traduction, dans la mesure où l'autre partie a employé la langue de la procédure. Si une partie se sert donc de l'autre langue de l'Office que la langue de la procédure et que l'autre partie a demandé la traduction, la partie qui introduit les arguments devra en supporter les frais (voyez la règle 1.32, alinéa 4 RE).

#### **7.6 Communication entre l'Office et les parties**

Sans préjudice de la fixation de la langue de la procédure, l'Office communique avec les parties dans la langue de préférence qu'elles ont indiquée. Ainsi, les lettres adressées aux parties seront rédigées dans la langue de préférence de la partie concernée, quelle que soit



la langue des pièces jointes. Cette langue de communication est une des deux langues officielles de l'Office, à savoir le français ou le néerlandais.

### **7.7 Langue des preuves d'usage et autres pièces justificatives**

(règle 1.24 RE)

Les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque ne doivent pas nécessairement être introduites dans la langue de la procédure ou l'une des langues de l'Office. Ces pièces peuvent être introduites dans leur langue originale. Les pièces ne sont cependant prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.

Les factures, par exemple, sont reconnaissables en tant que telles, par leur nature, de même que la publicité dans de nombreux cas.

## 8 Finances

### 8.1 Taxe d'opposition

(règle 1.18, alinéa 2 et règle 1.19, alinéa 3 RE)

La taxe de base pour introduire une opposition s'élève à 1000,- euros. Trois droits à une marque peuvent être invoqués pour ce montant. Une marque notoirement connue est assimilée à un droit invoqué séparément.

Une taxe supplémentaire de 100,- euros est due pour tout droit en sus du troisième.

L'opposant peut choisir de payer les taxes d'opposition en une fois ou en deux tranches. Pour que l'opposition soit recevable, quarante pourcents du total des taxes dues doivent néanmoins être acquittés avant l'expiration du délai d'opposition (règle 1.18, alinéa 2 RE). Les soixante pourcents restants doivent être acquittés au plus tard avant le début effectif de la procédure. A défaut de ce dernier paiement, l'opposition est classée sans suite (règle 1.19, alinéa 3 RE, voyez [chapitre 11.2 Classement sans suite](#)).

Si le montant payé est insuffisant pour tous les droits invoqués, l'Office n'instruira l'opposition que pour les marques pour lesquelles les taxes ont été payées et dans l'ordre tel que mentionné lors de l'introduction (règle 1.18, alinéa 4 RE et voyez [chapitre 4.5 Droits invoqués](#)).

### 8.2 Restitution de la taxe d'opposition

Si l'opposition est déclarée non recevable, les taxes d'opposition déjà payées sont restituées.

A condition que l'opposant ait acquitté la totalité des taxes d'opposition dues lors de l'introduction de l'opposition, une partie des taxes payées sera restituée en fonction du moment de la clôture de l'opposition. Si la clôture de l'opposition intervient avant le début, soixante pourcents des taxes sont restitués. Si la clôture intervient après le début, quarante pourcents sont restitués (règle 1.32, alinéas 1 et 2 RE). Les droits supplémentaires invoqués en sus du troisième sont compris également dans cette restitution, une partie les concernant est aussi restituée, le cas échéant. Si l'opposant demandait cependant d'écarter un droit supplémentaire invoqué en sus du troisième, les taxes déjà payées ne sont pas restituées.

Exemple :

*L'opposant paie lors de l'introduction pour 2 droits invoqués. Il choisit d'acquitter 40%. Les parties arrivent à un arrangement amiable pendant le cooling-off et l'opposition est clôturée. Etant donné que l'opposant avait payé seulement 40% des taxes, il n'y a pas de restitution.*

*L'opposant paie lors de l'introduction pour 2 droits invoqués. Il choisit d'acquitter 100%. Les parties arrivent à un arrangement amiable pendant le cooling-off et l'opposition est clôturée. Etant donné que l'opposant avait payé 100% des taxes, 60% sont restitués puisque la procédure a été clôturée avant le début.*

*L'opposant paie lors de l'introduction pour 2 droits invoqués. Le défendeur décide après réception des arguments de l'opposant de retirer son dépôt. Etant donné que l'opposant a payé 100% des taxes (la procédure a déjà débuté), 40% sont restitués puisque la procédure a été clôturée après le début.*

*L'opposant paie lors de l'introduction pour 4 droits invoqués, il revendique en effet 3 enregistrements et une marque notoirement connue. Il choisit d'acquitter 100%. Les parties arrivent à un arrangement amiable pendant le cooling-off et l'opposition est clôturée. Etant donné que l'opposant avait payé 1100 euros de taxes, 60% sont restitués, aussi bien de la taxe d'opposition que de la taxe supplémentaire pour le droit invoqué en sus du troisième, à savoir 660 euros.*

Si l'opposition est classée sans suite, il n'y a pas de restitution. Si l'opposant décide donc de ne plus poursuivre la procédure, il lui est conseillé d'adresser une requête à l'Office en vue du retrait de l'opposition plutôt que de ne pas introduire d'arguments. Cette dernière éventualité, en effet, constitue un motif de classement sans suite de l'opposition, conformément à la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE.

Aucune restitution n'intervient donc si le paiement se limite à quarante pourcents des taxes dues pour l'opposition (règle 1.32, alinéa 2 RE).

Si l'opposition est retirée après que l'Office a rendu une décision, il n'y a pas non plus de restitution (règle 1.32, alinéa 2 RE).

### **8.3 Paiement des suspensions**

Pendant la période de cooling-off, on peut suspendre jusqu'à six fois gratuitement. Après cette sixième suspension et donc à partir de la septième demande de suspension, une taxe de 100,- euros est due par suspension.

Pour les suspensions reçues à partir du jour du début de la procédure, une taxe de 100,- euros est due chaque fois.

Les parties peuvent convenir entre elles de la partie qui en supportera les frais. Si la demande de suspension ne mentionne rien à ce sujet, l'Office applique la procédure suivante :

si les deux parties (ou si elles sont représentées, leur mandataire) ont un compte courant à l'Office, les taxes sont partagées à égalité (50/50) entre les parties;

si l'une des parties ou les deux parties n'ont pas de compte courant ou ont un découvert sur le compte courant, l'Office mentionne dans la confirmation de la suspension que le paiement du montant intégral de la taxe de suspension doit avoir été effectué dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre. A défaut, la demande de suspension est réputée ne pas avoir été introduite et le délai continue donc à courir.

### **8.4 Condamnation aux dépens**

Les dépens sont à la charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution, à savoir un montant égal à la taxe de base pour l'opposition: 1.000,- euros. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition.

La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu et l'Office n'est pas partie à cette exécution (voyez aussi [chapitre 13.9.2 Condamnation aux dépens](#)).

## **9 Suspension**

(article 2.16, alinéa 2 CBPI et règle 1.26 RE)

### **9.1 Suspension sur demande conjointe**

Les parties peuvent demander la suspension sur demande conjointe. Cette suspension vaut pour une période de deux mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique.

La suspension peut être demandée en introduisant une demande conjointe sur une lettre unique, signée par les deux parties, mais il est aussi loisible aux parties d'introduire une demande séparée.

Il n'est pas prévu de lever une suspension déjà demandée, une fois qu'elle est traitée administrativement, le délai de deux mois prend cours et il ne peut pas être abrégé. En outre, la suspension n'a pas d'incidence sur les délais de régularisation qui sont accordés en vertu de la règle 1.19 RE ou sur le délai d'un mois que le défendeur a obtenu dans la notification de recevabilité pour indiquer sa préférence concernant les langues.

#### **9.1.1 Suspension avant le début**

La suspension sur demande conjointe est 6 fois gratuite avant le début et doit être payée à partir de la 7<sup>e</sup> fois. Par une suspension sur demande conjointe avant le début, c'est-à-dire pendant le cooling-off, le cooling-off est prolongé de deux mois (voyez aussi [chapitre 10.6 Début et suspension](#)).

#### **9.1.2 Suspension après le début**

Après le début, une suspension sur demande conjointe est payante. Les frais s'élèvent à 100,- euros par suspension et ce montant est prélevé standard à 50/50 sur le compte courant, si les parties en ont un, sauf si indication contraire explicite des parties dans la demande écrite. L'une des parties peut en effet indiquer qu'elle supporte la totalité des frais. Aucune autre répartition n'est cependant possible que 50/50 ou 100%.

Si le solde du compte courant est insuffisant ou que l'une des parties n'a pas de compte courant et qu'aucun paiement n'a encore été effectué, une régularisation suivra (voyez aussi [chapitre 8.3 Paiement des suspensions](#)). Les parties obtiennent un délai d'un mois pour payer la suspension. Si le paiement n'est pas reçu, la suspension est réputée ne pas avoir été demandée et la procédure reprend au stade où elle en était au moment de la demande de suspension. L'Office en informe les parties et accorde, le cas échéant, un délai supplémentaire conformément à la règle 1.26, alinéa 2 RE.

## **9.2 Suspension d'office**

La procédure d'opposition est suspendue d'office dans les cas suivants :

- lorsque l'opposition est fondée sur un dépôt de marque;
- lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée;
- pendant la durée de la procédure de refus pour motifs absolus.

### **9.2.1 L'opposition repose sur un dépôt de marque**

Si l'opposition est basée sur une demande de marque Benelux non encore enregistrée, l'Office informera les parties du début ainsi que de la fin de la suspension d'office. Les parties ne doivent pas informer l'Office de l'enregistrement du dépôt de marque, puisqu'il s'agit de données du registre que l'Office gère lui-même.

Toutefois, s'il s'agit d'un dépôt international ou d'une demande de marque communautaire, l'Office informera les parties du début de la suspension d'office, mais demandera aux parties

d'informer l'Office de l'enregistrement du droit invoqué, étant donné qu'il s'agit de données du registre qui ne sont pas gérées à l'Office. L'Office confirmera ensuite la fin de la suspension d'office aux parties. L'Office effectuera d'ailleurs un contrôle périodique dans les registres concernés pour déterminer si le droit invoqué a été enregistré dans l'intervalle.

### **9.2.2 Action en nullité ou en déchéance**

Si une action en nullité ou en déchéance est engagée contre une ou plusieurs des marques litigieuses, les parties doivent en informer l'Office. Ce n'est que dans le cas d'une action en nullité auprès de l'OHMI que l'Office peut extraire les données du registre lors du contrôle du droit invoqué.

L'action en nullité ou en déchéance s'entend aussi d'une requête introduite, mais pas encore traitée par le Bureau international, en vue d'une renonciation au Benelux dans l'enregistrement international (la « renonciation »). Une requête introduite, mais pas encore traitée, en vue d'une limitation des produits auprès de l'OHMI ou du Bureau international ayant pour effet de priver l'opposition de son objet, est traitée également comme une action en nullité ou en déchéance. Voyez pour la suite du traitement administratif d'une telle suspension d'office le [chapitre 9.3 Suspension d'office provisoire](#).

Si plusieurs droits sont invoqués dans une opposition, mais qu'un seul est l'objet d'une suspension d'office, toute la procédure d'opposition est suspendue. Il est évidemment loisible à l'opposant de renoncer au droit invoqué concerné afin que la procédure puisse suivre son cours.

### **9.2.3 Refus pour motifs absolus du signe attaqué**

La publication d'un dépôt a lieu lorsque les conditions pour la fixation d'une date de dépôt sont remplies et que les produits ou services ont été classés correctement. Il est donc possible que l'opposition soit formée contre un dépôt pour lequel l'examen pour motifs absolus n'est pas encore terminé. Lorsqu'un refus provisoire a été prononcé, il entraîne la suspension de la procédure d'opposition.

En cas de révision du refus provisoire, la procédure d'opposition est poursuivie et les parties en sont informées.

Lorsque le refus est devenu définitif, la procédure d'opposition est clôturée parce qu'elle est devenue sans objet.

### **9.2.4 Suspension d'office lors de la notification de recevabilité**

Après réception des formulaires, l'Office procède à l'inspection du dossier afin de pouvoir établir la recevabilité de l'opposition (voyez [chapitre 5 Conditions de recevabilité](#)).

Si l'Office constate un des motifs énumérés ci-dessus, la suspension est communiquée dans la notification de recevabilité aux deux parties, en mentionnant le motif de la suspension. Si le motif de suspension est levé, l'Office communique la fin de la suspension d'office et le début du cooling-off aux parties.

### **9.2.5 Suspension d'office pendant la procédure**

Si une partie informe l'Office pendant la procédure d'opposition de l'existence d'un motif de suspension d'office, l'Office procédera à l'envoi d'une « suspension d'office (provisoire) ». Voyez pour un commentaire plus détaillé du traitement administratif [chapitre 9.3 Suspension d'office provisoire](#).

S'il existe un motif de suspension d'office, l'Office en informe les parties. Si le motif de suspension est levé, la procédure est poursuivie ou clôturée. L'Office le communique aux parties et mentionne – le cas échéant – les actes à accomplir. Un délai complémentaire est éventuellement fixé à cette fin.

### **9.3 Suspension d'office provisoire**

Si l'opposant ou le défendeur dans une procédure d'opposition communique à l'Office qu'une action en nullité ou en déchéance a été engagée, l'Office procédera à la suspension d'office provisoire de l'opposition (communication DG: « Procédure de la suspension d'office ; traitement de l'opposition lorsqu'une action en nullité ou en déchéance est engagée (article 2.16, alinéa 2, sous b CBPI) » du 15 octobre 2007).

L'Office communique la décision de suspension d'office provisoire aux parties et leur donne la possibilité d'y réagir dans le mois. A défaut de réaction, la suspension d'office provisoire est transformée tacitement en suspension définitive de l'opposition. S'il y a des raisons de douter de l'exactitude de la communication relative à l'action, les parties peuvent demander à introduire des preuves. L'Office transmettra cette demande de pièces à l'autre partie en donnant un délai d'un mois pour les introduire. En l'absence de telles pièces, la suspension d'office provisoire est réputée ne pas avoir été prononcée (voyez aussi [chapitre 9.4 La suspension d'office est réputée ne pas avoir été prononcée](#)). Si les pièces sont reçues, elles sont transmises à la partie qui a demandé les pièces, laquelle obtient un délai d'un mois pour introduire une réaction au bien-fondé de la suspension d'office.

### **9.4 La suspension d'office est réputée ne pas avoir été prononcée**

S'il apparaît que l'action n'a pas été effectivement engagée, l'Office poursuivra la procédure d'opposition. La suspension d'office est, dans ce cas, réputée ne pas avoir été prononcée. L'Office en informe les parties. En principe, les délais de clôture de la suspension d'office sont réputés avoir couru pendant la période durant laquelle l'opposition était suspendue d'office à tort. Le cas échéant, l'Office peut toutefois décider d'accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'acte qui aurait dû être accompli à ce moment-là.

Si les pièces font apparaître que l'action a été engagée à un moment postérieur à celui où l'Office a été informé de la suspension d'office, la date de prise d'effet de la suspension d'office deviendra la date à laquelle l'action a été effectivement engagée. L'Office en informe les parties.

## 10 Délais

(règle 3.9 RE)

### 10.1 Règles générales applicables

Les délais donnés dans la procédure d'opposition sont définis dans le RE, en particulier dans les dispositions relatives à l'opposition. Les règles générales concernant les délais et les jours de fermeture (règle 3.9 RE) sont applicables. Un tableau reproduisant tous les délais dans une procédure d'opposition, exemple compris, est annexé au présent chapitre.

### 10.2 Délais en mois

Les délais exprimés en mois commencent à courir à partir du jour où l'acte considéré a lieu et expirent, dans le mois à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais. Si le mois à prendre en considération n'a pas de jour correspondant, le délai expire le dernier jour de ce mois.

L'acte visé ici est en règle générale la lettre que l'Office envoie et la date indiquée prévaut. L'exception est le délai d'opposition qui commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date de publication du dépôt attaqué (voyez [chapitre 4.1 Délai d'opposition](#)).

Les délais donnés dans une procédure d'opposition expirent donc le jour indiqué dans la lettre. Si une partie réagit dans le délai, la réaction est transmise à l'autre partie, de sorte que le délai est également expiré. C'est uniquement lorsque la partie concernée indique explicitement qu'elle souhaite utiliser le délai restant que les arguments ou pièces introduits sont tenus en suspens jusqu'à l'expiration du délai.

Exemple :

*La date de la lettre de l'Office est le 1<sup>er</sup> juin et le délai est de deux mois. Le délai court jusqu'au 1<sup>er</sup> août inclus.*

*La date de la lettre est le 31 décembre et le délai est de deux mois. Le délai court jusqu'au 28 (ou 29) février inclus.*

### 10.3 Délais en semaines

Les délais exprimés en semaines commencent à courir à partir du jour où l'acte considéré a lieu et expirent, dans la semaine à prendre en considération, le jour qui correspond par son quantième à celui du point de départ des délais.

L'acte visé ici est en règle générale la lettre que l'Office envoie et la date indiquée prévaut.

Exemple :

*La date de la lettre de l'Office est le vendredi 1<sup>er</sup> juin et le délai est de deux semaines. Le délai court jusqu'au vendredi 15 juin inclus.*

### 10.4 Fermeture de l'Office

(règle 3.9 RE)

Si l'Office est fermé le dernier jour d'un délai prévu, ce délai sera prolongé jusqu'à la fin du premier jour d'ouverture (à savoir 23.59 heures). Les jours de fermeture de l'Office se trouvent sur le site Internet, rubrique « à propos de l'OBPI » (<https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/aboutus/closingdates/>).

Exemple :

*Le délai se termine un samedi, dans ce cas, les pièces peuvent être introduites jusqu'au lundi 23.59 heures.*

*Un délai se termine le dimanche 29 avril 2012, dans ce cas, les pièces peuvent être introduites jusqu'au 2 mai 2012, étant donné que le 30 avril et le 1<sup>er</sup> mai sont des jours de fermeture officiels de l'Office.*

### **10.5 Application des délais dans l'opposition**

Dans la procédure d'opposition, il faut tenir compte de la différence entre la durée du cooling-off et le début de la procédure.

Le cooling-off dure deux mois, la procédure débute à l'issue de ces deux mois. Le délai pour calculer le début est dès lors de 2 mois plus un jour à partir de la date de la notification de recevabilité.

Exemple :

*La notification de recevabilité est envoyée le 21 mars, la procédure débute le 22 mai.*

### **10.6 Début et suspension**

Le calcul du début est spécialement important en cas de suspension sur demande. Celle-ci doit en effet être reçue le dernier jour du cooling-off. Dans ce cas, la suspension est en effet introduite avant le début de la procédure et dès lors gratuite.

Exemple :

*La notification de recevabilité est envoyée le 21 mars, la procédure débute le 22 mai. La suspension avant le début doit être reçue au plus tard le 21 mars. Si le 21 mars est un jour de fermeture, la possibilité de demander la suspension est prolongée jusqu'au premier jour d'ouverture de l'Office, à savoir 22 mars.*

### **10.7 Mode d'introduction des pièces et points d'attention**

(règle 3.4 RE)

Les parties dans une procédure d'opposition peuvent introduire leurs arguments et pièces par télécopie, par la poste, en personne ou moyennant le formulaire de contact sur le site Internet auprès de l'Office. Il y a donc plusieurs possibilités d'introduire des documents auprès de l'Office, mais l'Office saisit cette occasion pour attirer l'attention sur l'introduction au moyen du formulaire de contact. En effet, ce canal doit être préféré en termes de facilité d'usage et de sécurité pour l'utilisateur ; on est assuré que les pièces ont été reçues par l'Office (moyennant un accusé de réception) et les pièces ne doivent pas être introduites en deux exemplaires.

#### **10.7.1 Introduction au moyen du formulaire de contact**

Les pièces introduites au moyen du formulaire de contact proposé sur le site Internet de l'Office doivent être en format PDF. Les pièces en d'autres formats ne sont pas acceptées. Les reproductions introduites par voie électronique de marques notoirement connues peuvent être introduites uniquement dans les formats .jpg, .gif et .png. Les reproductions dans d'autres formats ne sont pas acceptées. L'avantage de l'introduction au moyen du formulaire de contact est que les pièces doivent être jointes en un seul exemplaire et que l'expéditeur reçoit en outre un accusé de réception automatique à l'adresse courriel qu'il a complétée.

La politique en matière de courrier électronique s'applique sans restriction aux pièces introduites par courriel adressé aux adresses courriels de collaborateurs ou aux boîtes de réception générales de l'OBPI. De tels courriels sont considérés comme une conversation téléphonique et les pièces jointes sont considérées comme non-introduites (voyez



Communication DG « Introduction par voie électronique » du 24 octobre 2011, ainsi que les « règles e-mail », <https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/aboutus/email-policy/>).

### **10.7.2 Introduction par télécopie**

Conformément à la règle 3.4 RE, les parties dans une procédure d'opposition peuvent introduire leurs arguments et pièces par télécopie. Cette télécopie doit avoir été reçue par l'Office au plus tard le dernier jour du délai. Si les arguments et pièces sont introduits en deux exemplaires par télécopie, il n'est pas nécessaire de les confirmer par la poste. L'introduction d'un exemplaire par télécopie et une confirmation par la poste sont considérées comme une introduction en deux exemplaires.

Toutes les pièces doivent être reçues par l'Office au plus tard le dernier jour du délai.

Les pièces délivrées à l'Office en dehors du délai donné seront considérées comme introduites tardivement. C'est aussi le cas lorsque ces pièces ont été annoncées déjà dans une télécopie introduite dans le délai. Il n'est donc pas possible de se référer dans la télécopie à des pièces qui seront envoyées ensuite par la poste.

Il est cependant possible d'annoncer dans une télécopie l'envoi ultérieur de pièces, par exemple parce qu'elles sont en couleur. L'Office le subordonne à deux conditions :

- a. Toutes les pièces introduites ultérieurement doivent avoir été reçues déjà par télécopie;
- b. Il faut démontrer que l'envoi de ces pièces a été effectué le même jour que la télécopie précitée.

Si l'exemplaire original d'une pièce envoyée par télécopie comporte des couleurs, l'Office prendra en considération la confirmation par la poste qui comprend les exemplaires en couleur. Cette confirmation par la poste doit être envoyée le même jour que la télécopie, ceci doit être prouvé par les parties.

### **10.7.3 Introduction par la poste**

Les pièces délivrées par la poste à l'Office sont réputées avoir été reçues à 8.00 heures le jour de leur réception. Les pièces délivrées quand l'Office est fermé sont supposées avoir été reçues à 8.00 heures du premier jour d'ouverture de l'Office (communication DG « Moment de la réception de pièces délivrées pendant la fermeture de l'Office » du 1<sup>er</sup> septembre 2006). Ceci ne vaut pas évidemment pour les pièces introduites par télécopie ou par voie électronique.

### **10.8 Arguments introduits prématurément**

(règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE)

Si l'opposant introduit des arguments ou des pièces avant le début de la procédure, ils sont réputés avoir été introduits au début de la procédure (règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE). L'Office les tiendra donc en suspens. Au début de la procédure, les arguments ne sont toutefois pas envoyés directement au défendeur, l'opposant se voit accorder la possibilité de compléter éventuellement les arguments. L'opposant obtient le délai ordinaire de deux mois dans lequel soit le complément peut être introduit, soit il peut indiquer que les arguments étaient complets. A la suite de la réaction de l'opposant ou à l'expiration du délai, l'Office transmet les arguments ou pièces au défendeur.

Dans tous les autres cas, l'Office ne prendra pas en considération les arguments ou pièces introduits prématurément et les renverra à la partie qui les a introduits.

### **10.9 Arguments introduits tardivement**

Les arguments reçus après l'expiration du délai par l'Office sont écartés. L'Office souligne dans ce cadre que la réception des pièces à l'Office est déterminante et non la date d'envoi.

#### **10.9.1 Confirmation de la réception de pièces**

(règle 3.8 RE)

L'Office enregistre l'envoi et la réception des pièces. Cet enregistrement constitue, sauf preuve contraire, la preuve de l'envoi et de la réception et du moment auquel ils ont eu lieu.

Le moment de la réception des pièces à l'Office est dès lors déterminant et non la date d'envoi.

L'utilisateur a la possibilité de fournir la preuve d'une autre date : il peut le faire par exemple moyennant un rapport de télécopieur ou un accusé de réception signé par un collaborateur de l'Office.

Délai	début	durée	fin	effets	exemple
Délai d'opposition	Premier jour du mois qui suit la publication du dépôt attaqué	Deux mois	Jusqu'au premier du mois inclus	recevabilité	Publication le 27 janvier, délai d'opposition débute le 1 <sup>er</sup> février et dure jusqu'au 1 <sup>er</sup> avril inclus
cooling-off	A partir de la notification de recevabilité (provisoire) de l'opposition	Deux mois	Jusqu'à la date à compter de la notification	Pertinent pour la suspension sur demande	Notification de recevabilité envoyée le 21 mars, cooling-off dure jusqu'au 21 mai, Suspension à introduire donc jusqu'au 21 mai!
début (ce n'est pas un délai avec une durée, c'est la détermination du jour du début)	A partir de la notification de recevabilité (provisoire) de l'opposition	Le jour du début est fixé à deux mois plus 1 jour à partir de la notification de recevabilité	Mentionné explicitement dans la lettre	Pertinent pour la suspension	Notification de recevabilité envoyée le 21 mars, procédure débute le 22 mai.
régularisation	Peut être donné à tout moment dans la procédure et court à partir de la notification	Deux mois	Jusqu'à la date à compter de la notification	A défaut de réaction classement sans suite si l'opposant devait réagir et clôture si le défendeur devait réagir	Régularisation le 22 février implique délai jusqu'au 22 avril pour réagir. Délai NON prolongeable!
arguments	A partir de la date de notification (notification vaut invitation à la partie)	Deux mois	Jusqu'à la date à compter de la notification	Si l'opposant n'introduit pas d'arguments : classement sans suite Si l'opposant ne produit pas de preuves d'usage : clôture Si le défendeur ne réagit pas : clôture	Il est demandé le 22 mars à l'opposant d'introduire les arguments, l'opposant a alors jusqu'au 22 mai pour le faire

Suspension sur demande conjointe	A partir de la date de réception de la demande	Deux mois	Cooling-off est prolongé de deux mois. Après cooling-off: procédure est arrêtée. Dans la pratique, délai déjà en cours à la suspension après début est aussi prolongé de deux mois		Début le 8 mars, suspension reçue le 8 février; nouveau délai pour début est 8 mai
Demande implicite	A partir de la notification de recevabilité provisoire	Deux semaines	Délai mentionné explicitement dans la lettre	Définitivement (non) recevable	Notification de recevabilité provisoire envoyée le 21 mars, délai court jusqu'au 4 avril
Délai défendeur pour réagir concernant la langue	A partir de la notification de recevabilité (provisoire)	Un mois	Jusqu'à la date à compter de la notification	A défaut de réaction défendeur, pas d'anglais et langue de la procédure est langue du dépôt défendeur ou français en cas de dépôt international	Notification de recevabilité envoyée le 21 mars, défendeur peut réagir jusqu'au 21 avril au choix de langue de l'opposant

## **11 Fin**

Le présent chapitre traite de tous les motifs possibles de mettre fin à la procédure d'opposition.

### **11.1 Clôture**

(Article 2.16, alinéa 3 CBPI)

Les parties peuvent à tout moment dans la procédure, conjointement ou l'opposant séparément, mettre fin à l'opposition ou demander la clôture.

Excepté ce cas, l'article 2.16, alinéa 3 CBPI donne une énumération limitative des motifs de clôture de la procédure d'opposition. Si l'un de ces cas se présente, la procédure prend fin et une partie des taxes payées sera restituée, le cas échéant (pour savoir combien est restitué, voyez [chapitre 8 Finances](#)).

#### **11.1.1 L'opposant n'a plus la qualité pour agir**

C'est l'un des motifs les moins fréquents de clôture, il n'y a dès lors pas d'exemples pratiques. Il peut toutefois arriver, par exemple, qu'une opposition soit introduite par un licencié qui perd en cours de procédure le droit de poursuivre l'opposition. Dans ce cas, cette opposition serait clôturée.

#### **11.1.2 L'opposant n'a pas introduit des preuves d'usage**

Si l'opposant n'a pas, dans le délai imparti par l'Office en vertu de la règle 1.17 RE, produit de pièces établissant que le droit à sa marque ne peut pas être déclaré éteint en vertu de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, l'Office procédera à la clôture de la procédure d'opposition, pourvu que cette carence concerne tous les droits.

#### **11.1.3 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite**

Deux cas peuvent être distingués, à savoir le défendeur ne réagit pas à la régularisation et le défendeur ne réagit pas à l'opposition dans son ensemble.

Dans le premier cas, le défendeur doit remédier aux manquements constatés dans un délai de deux semaines à compter de la date de la notification de recevabilité. Il s'agit en particulier de la constitution d'un mandataire ou de la communication d'une adresse postale dans l'UE/EEE (voyez [chapitre 4.7.3 Coordonnées du défendeur](#)). Si le défendeur ne le fait pas, la procédure d'opposition est clôturée et il est réputé avoir renoncé aux droits sur son dépôt.

En ce qui concerne l'absence de réaction à l'opposition dans son ensemble, l'Office donnait une interprétation très restrictive à cette disposition de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI depuis le 6 décembre 2006 (décision d'opposition 2000061, CAMPINA). L'Office avait considéré qu'une réaction quelconque du défendeur suffisait pour estimer qu'il n'y avait pas « d'absence de réaction à l'opposition introduite ». L'Office en venait à prendre une décision finale, même lorsque la réaction portait uniquement sur les aspects procéduraux (tels que le choix de la langue). C'est donc uniquement si le défendeur n'avait posé aucun acte dans le cadre de l'opposition, que l'opposition était clôturée et que son dépôt est retiré.

A la suite de nombreuses réactions d'ayants droit à l'évaluation du fonctionnement de la procédure d'opposition, il a été décidé que cette interprétation était ressentie comme trop stricte et qu'il fallait au moins une réaction du défendeur quant au fond pour exclure l'application de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI.

L'Office a décidé par conséquent que pour les oppositions introduites après 1 avril 2011, une réaction quant au fond concernant l'opposition introduite est indispensable. L'Office n'appliquera dès lors plus l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI que si le défendeur ne réagit pas quant au fond à l'opposition. Dans ce cas, la procédure d'opposition sera clôturée et le

dépôt de la marque attaquée sera radié (Communication du DG « Interprétation de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI (clôture de l'opposition en raison de l'absence de réaction du défendeur) » du 23 mars 2011).

Par réactions ne portant pas sur le fond, l'Office entend par exemple :

- Réagir à un choix de langue proposé ;
- Demander à introduire des preuves d'usage ;
- Demander une prolongation du cooling-off, ou une suspension ;
- Constituer un mandataire pour le traitement de l'opposition ;
- Limiter la liste des produits et services du dépôt attaqué à la suite de l'opposition.

#### **11.1.4 L'opposition est devenue sans objet**

L'opposition peut devenir sans objet pour les motifs suivants:

L'opposition est retirée par l'opposant;

Le dépôt contre lequel l'opposition est introduite est devenu sans effet;

Le défendeur introduit une limitation des produits de sorte qu'il ne demande plus de protection pour les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée.

L'opposant peut retirer l'opposition à tout moment dans la procédure, même après que l'Office a pris une décision. Il suffit d'introduire une demande à cet effet auprès de l'Office. Si le retrait intervient après la décision finale, aucune restitution d'une fraction des taxes payées ne sera effectuée (voyez [chapitre 13.9.3 Retrait d'oppositions après décision](#)).

Le défendeur peut décider de procéder à une limitation des produits concernant les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée. Dans ce cas, l'Office constatera que l'opposition est devenue sans objet et clôturera l'opposition, le cas échéant, avec une restitution à l'opposant d'une partie des taxes payées.

Enfin, le dépôt contre lequel l'opposition est dirigée peut devenir sans effet durant la procédure. L'opposition devient logiquement sans objet et la procédure est clôturée.

#### **11.1.5 La marque antérieure n'est plus valable**

Si la validité du droit invoqué prend fin pendant la procédure, par exemple par une action en nullité réussie (et définitive) ou à défaut de renouvellement, l'Office – lorsqu'il en a connaissance – clôturera l'opposition, dans la mesure où elle était basée uniquement sur ce droit invoqué.

#### **11.1.6 Effets de la clôture en cas d'opposition à un dépôt international**

Lorsqu'une opposition dirigée contre un dépôt international est clôturée, le Bureau international en est informé par l'OBPI moyennant une lettre. Cette lettre mentionne en outre les effets de la clôture de cette opposition pour le dépôt international attaqué.

### **11.2 Classement sans suite**

Dans certains cas, l'opposition est classée sans suite. La différence avec les motifs de clôture est que dans ce dernier cas, il peut y avoir restitution d'une partie des taxes payées, alors que ce n'est pas le cas lors du classement sans suite.

Les motifs suivants existent pour le classement sans suite :

- L'opposant ne réagit pas (dans le délai) à la régularisation de l'opposition lors de la notification de recevabilité (voyez règle 1.19, alinéa 1<sup>er</sup> RE et [chapitre 6 Régularisation de l'opposition](#)) ;
- L'opposant n'introduit pas d'arguments (voyez règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE) ;
- L'opposant ne paie pas la seconde partie de la taxe d'opposition.

### 11.3 Décision

Sauf recours ou retrait de l'opposition après la décision finale (voyez respectivement chapitres [12 Recours](#) et [13.9.3 Retrait doppositions après décision](#)), la décision finale est la dernière phase de la procédure d'opposition. Cette décision finale peut présenter trois variantes possibles, à savoir :

- Un succès total ;
- Un rejet total ;
- Un succès partiel.

En cas de succès total, l'opposant obtient gain de cause et le signe attaqué n'est pas enregistré pour les produits et services contre lesquels l'opposition était dirigée. En cas de rejet total, le défendeur obtient gain de cause et le signe attaqué est enregistré.

Un succès partiel n'intervient que lorsque l'opposition était introduite trop largement et que l'Office estime donc qu'il y a certes un risque de confusion entre les signes, mais pas pour une partie des produits ou services indiqués dans le dépôt.

En cas de succès ou de rejet total, les dépens sont à charge de la partie succombante. En cas de succès partiel, il n'y a pas de condamnation aux dépens (voyez article 2.16, alinéa 5 CBPI, ainsi que [chapitre 13.9.2 Condamnation aux dépens](#)).

L'Office n'est pas lié par ses propres décisions, ni par des décisions d'autres instances dans des affaires éventuellement similaires. L'Office doit prendre une décision autonome sur la base de la législation et de la jurisprudence applicables dans le Benelux (voyez en ce sens TUE, CURON).

## 12 Recours

(article 2.17, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI)

Les parties peuvent, dans les deux mois à compter de la décision, introduire un recours contre la décision finale de l'Office auprès de la Cour d'appel compétente afin d'obtenir un ordre d'annulation de la décision de l'Office (article 2.17, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI). Les cours compétentes désignées par la CBPI sont la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg.

### 12.1 Cour compétente

(article 2.17, alinéa 2 CBPI)

La cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du défendeur initial, l'adresse de son mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt. Si aucune de ces adresses n'est située sur le territoire Benelux, la cour territorialement compétente se détermine par l'adresse de l'opposant ou de son mandataire. Si ni l'opposant, ni son mandataire n'ont d'adresse ou d'adresse postale sur le territoire Benelux, la cour compétente est celle choisie par la partie qui introduit le recours.

### 12.2 Décision de l'Office

Conformément à l'arrêt JTEKT de la CJB, la notion de décision ne s'entend pas seulement de la décision au sens strict du mot<sup>1</sup>, mais aussi de la décision de « classer sans suite » l'opposition, lorsqu'il est acquis que l'Office ne prendra pas l'opposition en considération. Il va de soi que ceci s'applique par analogie à la clôture.

### 12.3 Procédure

Les parties peuvent saisir la cour compétente par requête. La disposition selon laquelle les parties peuvent introduire une requête devant l'une des juridictions visées à l'article 2.17.1 CBPI n'exclut pas qu'une demande en annulation soit introduite sous une autre forme si le droit judiciaire national autorise ce mode d'introduction (voyez CJB, JTEKT).

La cour d'appel doit statuer elle-même et substituer sa décision à la décision annulée de l'Office, étant entendu que la cour d'appel ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels l'Office a pris ou aurait dû prendre la décision sur l'opposition. (voyez CJB, JTEKT).

Si la cour d'appel annule une décision de classement sans suite, elle doit offrir à l'opposant la possibilité d'étayer son opposition et ce, dans le respect du principe du contradictoire (voyez CJB, JTEKT).

### 12.4 L'Office n'est pas partie

Lorsqu'une partie décide d'introduire un recours contre une décision d'opposition de l'Office, c'est une procédure qui se déroule entre les parties impliquées dans l'opposition. L'Office ou l'Organisation ne peuvent pas être impliqués en tant que partie dans la procédure de recours, pas même en déclaration d'arrêt commun (voyez arrêt JTEKT).

### 12.5 Cassation

(article 2.17, alinéa 3 CBPI)

La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif.

---

<sup>1</sup> Dans les directives, l'Office qualifiera dès lors cette décision de 'décision finale'.



## **12.6 Exécution par l'Office**

(règle 1.33 RE)

L'Office exécute sans délai l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans une affaire de recours, dès que cette décision judiciaire n'est plus susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.

Toutefois, les règles de procédure concernant le passage en force de chose jugée des décisions judiciaires présentent quelques différences dans les pays du Benelux. L'Office ne peut donc procéder à l'exécution de cette décision judiciaire que s'il apparaît que cette décision est devenue définitive. Aux Pays-Bas, elle le devient par la simple expiration du délai de cassation (de 3 mois), alors qu'en Belgique et au Luxembourg ce délai ne commence à courir qu'après la signification. Le délai de cassation pour de telles affaires y est respectivement de 3 et de 2 mois, à partir de la signification.

L'Office procède également à l'exécution lorsqu'il reçoit des parties la confirmation qu'elles s'inclinent.

# **PARTIE IV : APERÇU CHRONOLOGIQUE DE LA PROCEDURE**

## 13 Déroulement de la procédure

(article 2.16 CBPI et règle 1.17 RE)

Le présent chapitre donne un aperçu chronologique de la procédure d'opposition, à partir de l'introduction jusqu'à la décision finale.

### 13.1 Réception des formulaires

Après réception du formulaire d'opposition, l'OBPI vérifie si les données fournies sont exactes et complètes (voyez [chapitre 5 Conditions de recevabilité](#)). Si l'opposition n'est pas recevable, elle n'est pas instruite. Les parties en sont informées. Si l'opposition est recevable, l'opposition est instruite. L'OBPI contrôle si l'opposition satisfait aux autres conditions légales.

### 13.2 Cooling-off

A partir du moment où l'OBPI a envoyé aux deux parties les éléments de l'opposition recevable, les deux parties obtiennent pendant une période de deux mois la possibilité de voir si elles peuvent résoudre leur litige à l'amiable sans intervention de l'OBPI, c'est la période dite de cooling-off. Si le cooling-off conduit à un arrangement amiable, l'opposition peut être clôturée et l'OBPI doit en être informé et une partie des taxes déjà payées sera restituée le cas échéant (à savoir en cas de paiement intégral des taxes lors de l'introduction) (voyez [chapitre 8.2 Restitution de la taxe d'opposition](#)). Les parties peuvent évidemment parvenir plus tard encore à un arrangement amiable. Pendant la période de cooling-off, le défendeur a un mois à partir de la notification de recevabilité pour indiquer qu'il est d'accord avec le choix de langue de l'opposant.

### 13.3 Début

Si le cooling-off est écoulé et que la seconde partie des taxes d'opposition est payée, l'OBPI le communique aux deux parties et la procédure d'opposition proprement dite débute, ce que l'on appelle le début de la procédure.

### 13.4 Echange d'arguments

En principe, un tour par partie est prévu dans la procédure d'opposition. Dans la phase administrative de la procédure inter partes, l'Office fait office, dans les limites du RE, de « boîte postale » (voyez aussi [Chapitre 17.6.2 Le défendeur demande des preuves d'usage, mais le droit invoqué n'est pas soumis à une obligation d'usage](#)).

#### 13.4.1 Arguments de l'opposant

(règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE)

L'opposant dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du début de la procédure pour étayer l'opposition avec des arguments ou des pièces à l'appui de ceux-ci et, le cas échéant, pour produire des pièces établissant la notoriété de la marque antérieure. L'Office envoie ensuite les arguments de l'opposant au défendeur et lui fixe un délai de deux mois pour réagir par écrit et demander éventuellement des preuves d'usage. En l'absence d'arguments, l'opposition est classée sans suite.

#### 13.4.2 Arguments du défendeur

(règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, e et f RE)

Le défendeur obtient un délai de deux mois pour réagir aux arguments de l'opposant. Après réception de la réaction du défendeur, celle-ci est transmise à l'opposant et le dossier est prêt pour une décision.

Dans la mesure où un ou plusieurs des droits invoqués sont soumis à une obligation d'usage, le défendeur a quelques possibilités de réaction à la réception de la lettre de l'Office qui accompagne les arguments de l'opposant.

#### **13.4.2.1 Ne pas demander des preuves d'usage**

Il n'y a pas de droits invoqués soumis à une obligation d'usage ou le défendeur décide de ne pas demander des preuves d'usage, parce qu'il est convaincu par expérience personnelle de l'usage, par exemple. Le défendeur réagit d'emblée quant au fond aux arguments de l'opposant. Cette réaction est transmise à l'opposant, les parties étant averties que l'opposition est prête pour une décision.

#### **13.4.2.2 Demander des preuves d'usage et ne pas encore réagir quant au fond**

Le défendeur demande en premier lieu des preuves d'usage (voyez aussi [chapitre 17.6 Demande du défendeur d'introduire des preuves d'usage](#)) et de surseoir à une réaction quant au fond jusqu'à la réception de ces pièces pour réagir simultanément tant aux preuves d'usage qu'aux arguments de l'opposant. L'Office transmettra cette demande à l'opposant et lui fixera un délai de deux mois pour présenter les preuves d'usage demandées ou justifier l'existence d'un juste motif pour le non-usage (conformément à l'article 2.26, alinéa 2 CBPI).

Si l'opposant ne présente pas de preuves d'usage, l'opposition est clôturée (voyez aussi [chapitre 11.1.2 L'opposant n'a pas introduit des preuves d'usage](#)) ou ne sera appréciée que sur la base des marques invoquées restantes, non soumises à une obligation d'usage.

Si l'opposant présente des preuves d'usage, l'Office les transmet au défendeur qui obtient un délai de deux mois pour réagir tant à ces preuves d'usage qu'aux arguments déjà transmis plus tôt. Cette réaction est transmise à l'opposant, les parties étant averties que l'opposition est prête pour une décision.

#### **13.4.2.3 Réagir en même temps quant au fond et demander des preuves d'usage**

Le défendeur réagit déjà quant au fond tout en demandant des preuves d'usage (voyez [chapitre 11.1.2 L'opposant n'a pas introduit des preuves d'usage](#)). La réaction du défendeur, de même que sa demande, sont transmises par l'Office à l'opposant qui obtient ensuite un délai de deux mois pour présenter les preuves d'usage demandées ou justifier l'existence d'un juste motif pour le non-usage (conformément à l'article 2.26, alinéa 2 CBPI). Il n'obtient nullement la possibilité de répondre à la réaction quant au fond du défendeur. Chaque partie ne bénéficie en effet que d'un tour. S'il le fait quand même, l'Office n'en tiendra pas compte au moment de prendre la décision finale.

Si l'opposant ne présente pas de preuves d'usage, l'opposition est clôturée ou ne sera appréciée que sur la base des marques invoquées restantes, non soumises à une obligation d'usage.

Si l'opposant présente des preuves d'usage, elles sont envoyées par l'Office au défendeur qui obtient un délai de deux mois pour réagir à ces preuves d'usage. Il n'obtient pas non plus la possibilité d'argumenter encore quant au fond. Cette réaction du défendeur est transmise à l'opposant, les parties étant averties que l'opposition est prête pour une décision.

#### **13.4.2.4 Le défendeur ne réagit pas**

(article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI)

L'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI dispose que la procédure d'opposition est clôturée lorsque « le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, il est censé avoir renoncé à ses droits sur le dépôt ».

Pour les oppositions introduites jusqu'en mars 2011, l'Office en venait à prendre une décision finale, même si la réaction portait uniquement sur des aspects de procédure (comme le choix de la langue, par exemple). Pour les oppositions introduites depuis le 1<sup>er</sup> avril 2011, une réaction quant au fond est nécessaire ; une réaction purement procédurale du défendeur n'est plus considérée comme une réaction au sens de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI (voyez [chapitre 11.1.3 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)).

#### **13.4.2.4.1 Situation pour les oppositions introduites à partir du 1<sup>er</sup> avril 2011**

Pour les oppositions introduites après le 1<sup>er</sup> avril 2011, l'Office appliquera l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI lorsque le défendeur ne réagit pas quant au fond à l'opposition. Dans ce cas, la procédure d'opposition sera clôturée et le dépôt de marque contesté ne sera pas enregistré pour les produits ou services faisant l'objet de l'opposition (interprétation de l'article 2.16, alinéa 3, sous b CBPI (communication du DG: « clôture de l'opposition en l'absence de réaction du défendeur » du 23 mars 2011).

Par des réactions ne portant pas sur le fond, l'Office entend par exemple :

- Réagir au choix de langue proposé;
- Demander de présenter des preuves d'usage;
- Demander de prolonger le cooling-off, ou une suspension;
- Constituer un mandataire pour traiter l'opposition;
- Limiter la liste des produits et services du dépôt contesté à la suite de l'opposition.

#### **13.5 Arguments complémentaires quand l'opposition est prête pour une décision**

(règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g)

S'il considère que cela se justifie, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de déposer des arguments ou pièces complémentaires dans un délai fixé à cet effet.

Si les parties ne se sont pas exprimées sur le caractère distinctif du droit invoqué, par exemple, ou que seul le défendeur l'a fait, alors que l'Office estime qu'il peut jouer un rôle déterminant dans l'appréciation de la décision finale, l'Office donnera aux parties – conformément au principe du contradictoire – la possibilité d'exprimer sur ce point. Cette pratique fait suite à l'arrêt Digipass de la Cour de La Haye.

#### **13.6 Principe du contradictoire**

(règle 1.25 RE)

L'Office observe le principe du contradictoire en transmettant à l'autre partie une copie de toute pièce pertinente introduite à l'Office par une partie, même si l'opposition n'est pas recevable. En outre, la décision d'opposition ne peut être fondée que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position et l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi sont considérés comme n'étant pas contestés. Pour le reste, il doit cependant avoir égard au fait que l'existence éventuelle d'un risque de confusion est une question de droit qui doit donc bien être tranchée par l'Office (TUE, AMS). Pour trancher cette question, l'Office pourra prendre en considération également des faits de notoriété publique (TUE, PICARO).

### **13.7 Reprise de l'opposition par une autre partie ou un mandataire**

Si l'une des parties constitue un (autre) mandataire pendant la procédure, l'Office le confirmera aux parties. L'Office n'enverra pas toutes les pièces déjà envoyées à la nouvelle partie. Si la nouvelle partie souhaite ces pièces, des copies des pièces peuvent être demandées conformément à la règle 4.5, alinéa 3, sous b RE. Dans tous les autres cas, les arguments et autres pièces des parties, qu'ils soient présentés de manière orale ou écrite, ne sont accessibles aux tiers qu'avec le consentement des parties, c'est prévu à la règle 1.30 RE.

### **13.8 Procédure orale**

(règle 1.27 RE)

Une procédure orale peut être organisée d'office ou sur demande des parties, si l'Office considère que cela se justifie. La procédure orale se déroule suivant un règlement fixé par le Directeur général (« Règlement concernant la procédure orale lors d'une procédure d'opposition » du 1<sup>er</sup> septembre 2006).

### **13.9 Décision**

(règles 1.30 et 1.31 RE)

Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais (voyez [chapitre 11.3 Décision](#) et [chapitre 12.2 Décision de l'Office](#)). Lorsque l'opposition est reconnue justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'acte d'opposition et la décision d'opposition sont publiques. L'acte n'est cependant pas publié sur le site Internet de l'Office, mais il est disponible sur demande.

Les décisions d'opposition sont bien publiées sur le site Internet de l'OBPI. La décision d'opposition comporte les éléments suivants :

- a. le numéro de l'opposition ;
- b. la date de la décision ;
- c. les noms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ;
- d. les références des marques en cause ;
- e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure ;
- f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage ;
- g. une comparaison des marques et des produits ou services sur lesquels elles portent ;
- h. la décision de l'Office ;
- i. la décision relative aux dépens ;
- j. les noms du membre rapporteur de la division d'opposition et des deux autres membres ayant participé à la décision ;
- k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

#### **13.9.1 Décision définitive**

La décision finale de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou, le cas échéant, que la décision de la juridiction d'appel n'est plus susceptible d'un pourvoi en cassation (voyez [chapitre 12 Recours](#)).

#### **13.9.2 Condamnation aux dépens**

(article 2.16, alinéa 5 CBPI et règle 1.32 RE)

Les dépens sont à charge de la partie succombante. Ils sont fixés conformément aux dispositions du règlement d'exécution, à savoir un montant égal à la taxe de base pour

l'opposition: 1.000,- euros. Les dépens ne sont pas dus en cas de succès partiel de l'opposition.

La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution forcée est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu (voyez [chapitre 8.4 Condamnation aux dépens](#)).

### **13.9.3 Retrait d'oppositions après décision**

(règle 1.32, alinéa 2 RE)

Conformément à la règle 1.32, alinéa 2 RE, ainsi qu'à la règle du Directeur général du 9 septembre 2008, les opposants peuvent retirer entièrement les oppositions qu'ils ont introduites jusqu'au moment où la décision finale de l'Office devient définitive en vertu de l'article 2.16, alinéa 4 CBPI.

Ce retrait – après que l'Office a pris une décision finale – a uniquement comme conséquence que l'Office n'exécutera pas sa décision. Il n'a pas comme conséquence que la condamnation prononcée aux dépens devient sans objet (article 2.16, alinéa 5 CBPI).

En outre, aucune restitution des taxes payées pour l'opposition n'interviendra lors d'un tel retrait après décision.

### **13.10 Déroulement de la procédure par étapes**

- ✓ Introduction de l'opposition et paiement d'au moins la première partie de la taxe d'opposition
- ✓ Détermination de la recevabilité ou régularisation de l'opposition
- ✓ Notification de (non-)recevabilité de l'opposition aux deux parties
- ✓ Le défendeur a un mois pour se rallier ou non au choix de langue de l'opposant
- ✓ Début période de cooling-off (délai de deux mois, prolongeable sur demande conjointe des parties)
- ✓ Paiement de la seconde partie de la taxe d'opposition
- ✓ Début de la procédure et communication de ce début aux parties
- ✓ Introduction des arguments et pièces à l'appui de ceux-ci ou lorsque l'opposition est basée sur une marque notoirement connue, les preuves établissant la notoriété de la marque par l'opposant (délai)
- ✓ Introduction des contre-arguments par le défendeur et, le cas échéant, demande des preuves d'usage de la marque antérieure (délai de deux mois)
- ✓ Le cas échéant, introduction de pièces prouvant l'usage de la marque antérieure par l'opposant (délai de deux mois)
- ✓ Le cas échéant, réaction du défendeur aux pièces prouvant l'usage de la marque antérieure (délai de deux mois)
- ✓ L'OBPI peut demander aux parties d'introduire des arguments ou pièces complémentaires
- ✓ Eventuellement une procédure orale
- ✓ Décision par l'OBPI

# **PARTIE V : ASPECTS MATERIELS**



## 14 Fondement de l'opposition

(article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et/ou b CBPI juncto 2.3, sous a et/ou b CBPI)

Le fondement de l'opposition se trouve à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et/ou b CBPI, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et/ou b CBPI.

### 14.1 Dans quels cas l'opposition peut-elle être introduite ?

L'opposition peut être introduite contre une marque postérieure dans les cas suivants :

- a) des marques identiques sont déposées pour des produits ou services identiques;
- b) des marques identiques ou ressemblantes sont déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure;
- c) lorsque la marque postérieure est susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

#### 14.1.1 Marques déposées pour des produits ou services identiques

Afin de pouvoir baser une opposition sur l'article 2.3, sous a CBPI, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des signes identiques et des produits ou services identiques.

Le critère de l'identité d'une marque et d'un signe est très strict, un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen (voyez CJUE, LTJ Diffusion/Sadas Verbaudet).

Lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voyez TUE, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed GmbH).

#### 14.1.2 Marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits identiques ou similaires plus risque de confusion

Lorsqu'on fait valoir l'article 2.3, sous b CBPI, trois conditions doivent être remplies, à savoir :

- a) signes identiques ou ressemblants
- b) produits ou services identiques ou similaires
- c) confusion dans l'esprit du public.

Il s'agit de conditions cumulatives (voyez CJUE, Il Ponte Finanziaria/OHMI – F.M.G. Textiles).

Selon la jurisprudence constante relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques, le risque de confusion, défini comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voyez e.a. CJUE, Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la Directive (comp. article 2.3, sous b CBPI), aux termes duquel «il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure», que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen

perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, Sabel).

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (voyez CJUE, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Dans le cadre d'une opposition, l'examen en vertu de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI juncto article 2.3, sous b CBPI porte sur le risque de confusion. Il n'est dès lors pas requis dans le cadre d'une procédure d'opposition que l'opposant prouve qu'une confusion a été effectivement créée.

#### **14.1.3 Confusion avec une marque notoirement connue**

Une opposition peut être introduite lorsque le titulaire d'une marque notoirement connue estime que la marque demandée crée une confusion avec sa marque notoirement connue (voyez [chapitre 15 Marque notoirement connue](#)).

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la portée d'une marque notoirement connue se limite, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris, aux situations où il y a un risque de confusion. Ce sont les termes formels de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b CBPI juncto article 6bis Convention de Paris, ainsi que des directives (Recommandations communes) du Bureau international. Les cas où le risque de confusion est exclu ne peuvent dès lors être invoqués dans une opposition devant l'Office. Vu que les oppositions basées sur une marque non enregistrée sont soumises au Benelux aux mêmes règles que si l'opposition était basée sur une marque enregistrée, il s'ensuit que l'opposition doit être examinée selon les critères suivants : identité ou ressemblance des signes, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion (décision d'opposition OBPI, Formula 1, 2000149, 27 février 2009).

Il ne peut y avoir de risque de confusion que si deux conditions (cumulatives) sont remplies : les marques doivent être ressemblantes et les produits ou services doivent être similaires. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il ne peut y avoir de risque de confusion.

#### **14.1.4 Profit tiré indûment ou préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure**

Le renvoi à l'article 2.3, sous c CBPI n'est pas repris explicitement à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a CBPI.

Il n'est dès lors pas possible d'introduire une opposition basée sur une marque notoire contre un signe attaqué pour des produits ou services non similaires.

#### **14.1.5 Mauvaise foi**

L'argument selon lequel un droit invoqué aurait été acquis de mauvaise foi ne peut jouer aucun rôle dans une procédure d'opposition. La procédure d'opposition auprès de l'Office est destinée à résoudre rapidement et simplement des conflits entre titulaires de marques. C'est pourquoi cette procédure est limitée à des motifs spécifiques, tels qu'exposés ci-dessus. L'applicabilité de ces articles est appréciée exclusivement sur la base des données telles qu'elles figurent dans le registre des marques.

## 15 Marque notoirement connue

### 15.1 Législation

Conformément à l'article 2.14 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du dépôt, introduire auprès de l'Office une opposition écrite à une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. En vertu de la règle 1.17 RE, l'opposant dispose d'un délai de deux mois pour produire, en même temps que les arguments, les pièces établissant la notoriété de la marque antérieure.

L'article 6bis de la Convention de Paris est libellé comme suit :

*« Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. »*

En outre, il convient de tenir compte de l'article 16, paragraphe 2 de l'Accord ADPIC.

Le lien avec l'Accord ADPIC est établi dans le jugement du Tribunal de La Haye Marie Claire/lpko-Amcor: *« vu le libellé et la portée de l'article 16 de l'Accord ADPIC, le tribunal considère qu'il convient de reconnaître à cette disposition un effet direct. »*

L'article 16, paragraphe 2 de l'Accord ADPIC dispose ce qui suit :

*« ... Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque. Il importe donc que la marque soit notoirement connue dans la partie du public pertinente pour ce produit. »*

Recommandation commune du Bureau international

La notion de marque notoirement connue doit également être appréciée à la lumière de la « Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires » adoptée à l'occasion d'une séance commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (20 - 29 septembre 1999).

La Recommandation commune prend en considération différents facteurs : le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public, la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque ou de la promotion de la marque ou la valeur associée à la marque. D'autres indications peuvent être pertinentes, ainsi : la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque, la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes.

Les facteurs précités sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si la marque est renommée, mais ne sont pas des conditions prédéfinies et ne sont donc pas limitatifs. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres cas, certains pourront être pertinents.

## 15.2 Jurisprudence

Dans l'affaire Chevy (CJUE), il s'agissait, d'une part, de savoir comment il convenait de préciser la signification de « renommée » à l'article 5, § 2, de la directive et, d'autre part, si cette condition doit être remplie sur l'ensemble du territoire Benelux ou s'il suffit que la marque jouisse d'une renommée sur une partie de ce territoire.

La réponse à la première partie de la question est que, dans l'examen de la condition relative à la renommée, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, 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 (CJUE, Chevy).

La réponse à la seconde partie de la question est que l'on ne peut pas exiger d'une marque Benelux qu'elle soit connue sur l'ensemble du territoire Benelux. Il suffit que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant (CJUE, Chevy).

Dans ses conclusions, l'avocat général dans l'affaire Chevy énonce ce qui suit dans les considérations 32 et 33 : « *Pour saisir le rapport entre les notions "notoirement connue" et "renommée", il est utile de considérer l'étendue et la finalité de la protection accordée aux marques notoirement connues au titre de la Convention de Paris et de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs). (...) Il apparaît que l'idée de ces dispositions est de conférer aux marques notoirement connues une protection spéciale contre leur exploitation dans des pays où elles ne sont pas encore enregistrées. Il s'ensuit que la protection des marques notoirement connues, au titre de la Convention de Paris et de l'accord TRIPs, est un type exceptionnel de protection qui est même accordée à des marques non enregistrées. Il ne serait dès lors pas surprenant que la condition voulant que la marque soit notoirement connue place la barre relativement haut pour faire bénéficier la marque d'une telle protection exceptionnelle. Pareille considération ne vaut pas pour les marques jouissant d'une renommée.* »

La manière dont la renommée est définie dans l'affaire Chevy et la comparaison de la définition des marques notoirement connues dans la Recommandation commune montrent que les concepts juridiques de marque notoirement connue et de marque renommée se recoupent considérablement.

## 15.3 Définition du public

Les secteurs concernés du public peuvent être :

- les consommateurs réels et potentiels des produits ou services auxquels la marque se rapporte;
- les personnes associées aux canaux de distribution des produits ou services auxquels la marque se rapporte;
- les milieux commerciaux qui sont confrontés aux produits ou services auxquels la marque se rapporte.

Lorsqu'il est conclu qu'une marque est notoirement connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque est considérée comme notoire par cet État membre. Lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet État membre. Un État membre peut aussi constater que la marque est notoire lorsque la marque n'est pas (notoirement) connue d'un des secteurs concernés du public, conformément aux conditions exposées dans la Recommandation commune, article 2, sous 2, sous iii.

Il s'agit de la notoriété dans une large majorité du public, tant les consommateurs que les non-consommateurs. La seule notoriété au niveau de la branche pertinente ou des milieux

intéressés n'est pas suffisante (Hoge Raad der Nederlanden, Orchidee), ce qui a été confirmé par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt en cause Panoxyl / Pannogel.

#### **15.4 Moment auquel la notoriété est constatée**

On doit constater si la marque était notoirement connue au moment du dépôt de la marque faisant l'objet de l'opposition. Une notoriété qui s'est développée ultérieurement ne constitue plus une menace pour la marque déposée. C'est ce que confirme d'ailleurs la doctrine et l'OHMI suit également cette approche<sup>2</sup>.

#### **15.5 Marques notoirement connues pour des produits et services non similaires**

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la portée d'une marque notoirement connue se limite, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris, aux situations où il y a un risque de confusion. Ce sont les termes formels de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> sous b CBPI juncto article 6bis Convention de Paris, ainsi que des directives (Recommandations communes) du Bureau international. Les cas où le risque de confusion est exclu ne peuvent dès lors être invoqués dans une opposition devant l'Office. Vu que les oppositions basées sur une marque non enregistrée sont soumises dans le Benelux aux mêmes règles que si l'opposition était basée sur une marque enregistrée, il s'ensuit que l'opposition doit être examinée selon les critères suivants : identité ou ressemblance des signes, identité ou similitude des produits ou services et risque de confusion (décision d'opposition OBPI, Formula 1, 2000149, 27 février 2009).

---

<sup>2</sup> Ch.Gielen en D.W.F. Verkade, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Kluwer Deventer 2005 et entre autres décision d'opposition B 535502 OHMI 21 décembre 2005.

## **16 Comparaison des signes, des produits et services, ainsi que l'appréciation globale**

Comme exposé ci-dessus au [chapitre 14 \(Fondement de l'opposition\)](#), la ressemblance des signes et la similitude des produits ou services sont des conditions cumulatives. Il ne peut dès lors y avoir de risque de confusion si les signes ne sont pas ressemblants sous au moins un rapport, même si les produits et services sont identiques (voyez en ce sens : TUE, easyHotel et YoKaNa).

Pour cette raison, lorsqu'il prendra une décision finale, l'Office ne procédera dès lors pas – pour des raisons d'économie de procédure – à un examen de la comparaison des produits et services, s'il est déjà acquis auparavant que les signes ne sont pas ressemblants (et vice-versa). En effet, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens des dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI, s'il n'y a pas de ressemblance entre les signes (et vice-versa).

### **16.1.1 Comparaison des signes**

L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Lors de la comparaison des signes par l'Office, ce dernier se fondera sur les signes tels qu'ils figurent dans les registres respectifs et ne peut donc pas tenir compte du mode d'utilisation sur le marché.

### **16.1.2 Comparaison des produits et/ou services**

Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon).

Lors de la comparaison des signes, l'Office se sert des gradations suivantes :

- identique
- similaire dans une large mesure/nettement
- similaire
- légèrement similaire
- non similaire / différent.

#### **16.1.2.1 Utilisation des intitulés de classe**

Tous les produits et services pour lesquels les marques peuvent être enregistrées sont rangés dans des classes selon un standard international, à savoir la Classification de Nice. Dans la note explicative de cette classification, les classes sont mentionnées en abrégé au moyen d'intitulés qui indiquent en termes généraux quels types de produits et de services doivent être rangés dans la classe concernée (appelés aussi intitulés de classes ou class-headings). La liste alphabétique des produits et services, également publiée sous les auspices du Bureau international, fait office d'instrument plus détaillé pour cette classification.

Dans son arrêt du 19 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu à trois questions de droit dans l'affaire connue sous le nom de IP TRANSLATOR. La CJUE postule que les produits ou services d'une demande de marque doivent être identifiés "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 conférée par la marque".

Pour les indications générales des intitulés de classes, il est admis que celles-ci peuvent être utilisées, mais uniquement si elles sont suffisamment claires et précises pour l'identification des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Si ce n'est pas le cas, une spécification doit être apportée. L'utilisation des intitulés de classe n'a pas pour effet que tous les produits ou services de la classe concernée soient automatiquement inclus. Le dépôt est réputé avoir été effectué exclusivement pour les produits ou services mentionnés dans l'intitulé. Voyez pour plus d'informations « Communication du DG concernant la classification et l'utilisation des intitulés de classes (dite « class-headings ») » du 22 août 2012.

#### **16.1.2.2 Classement dans les classes est purement administratif**

Le classement dans les classes poursuit un but purement administratif et l'article 2.20, alinéa 3 CBPI dispose explicitement que la classification, adoptée pour l'enregistrement des marques conformément à l'Arrangement de Nice, ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude des produits ou services. Les produits et services ne doivent donc pas figurer dans la même classe ou même dans une catégorie déterminée à l'intérieur de la même classe pour conclure, lors de la comparaison des produits, à l'existence ou à l'absence de similitude entre ces produits et services (voyez aussi en ce sens TUE, MANSO DE VELASCO).

#### **16.1.2.3 Complémentarité**

Il n'y a de complémentarité que lorsqu'il existe entre les produits ou services un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou services incombe à la même entreprise (voyez en ce sens TUE, The O STORE, Sissi Rossi, Pam Pluvial et Pirañam).

#### **16.1.2.4 En particulier**

Les mots « en particulier » n'excluent nullement que l'élément cité avant fasse partie de la liste des produits ou services (TUE, TUFFRIDE/NU-TRIDE). Il ne s'agit donc pas d'une limitation de la liste des produits ou services.

#### **16.1.2.5 Les données du registre et non l'usage en fait important**

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, on ne peut pas tenir compte de l'usage réel des signes concernés, étant donné que la comparaison des signes a lieu exclusivement sur la base des données du registre et, le cas échéant, sur la base des preuves d'usage. Des éléments tels que les formules de marketing et de vente, qui peuvent en outre varier avec le temps, ne jouent donc aucun rôle dans le cadre d'une opposition (CJUE, Quantum, O2 Holdings Limited, TUE, Ferromix e.a.).

### **16.1.3 Appréciation globale**

L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (CJUE, Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer).

#### **16.1.3.1 Caractère distinctif**

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la notoriété dont elles jouissent sur le marché, bénéficient

d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer).

#### **16.1.3.2 Un faible caractère distinctif n'exclut pas un risque de confusion**

On ne peut pas déduire de la jurisprudence de la Cour européenne que le faible caractère distinctif du droit invoqué implique par définition qu'il ne peut y avoir de risque de confusion. Bien que le caractère distinctif des marques joue effectivement un rôle dans l'appréciation du risque de confusion, ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération dans une telle appréciation (CJUE, Ferromix). Même dans le cas d'une marque antérieure avec un caractère distinctif limité, il peut y avoir un risque de confusion en raison de la ressemblance des signes et de la similitude des produits et services (TUE, Pages Jaunes).

#### **16.1.3.3 Une dénomination de fantaisie n'a pas nécessairement un caractère distinctif plus grand**

Le fait qu'une marque soit une dénomination de fantaisie n'entraîne pas un caractère distinctif plus élevé ni une étendue de protection plus large que la normale. En effet, une marque doit être par définition distinctive en vertu de l'article 2.1 alinéa 1<sup>er</sup> CBPI (voyez en ce sens aussi Gerechtshof La Haye, Roxstar).



## 17 Preuves d'usage

(article 2.16, alinéa 3 CBPI et règle 1.29 RE)

Lorsqu'une marque invoquée – en calculant à partir de la date de publication du dépôt attaqué – est enregistrée depuis cinq ans ou plus, cette marque est soumise à une obligation d'usage.

La règle 1.29, alinéa 1<sup>er</sup> RE énonce que les pièces visées à l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI pour prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues à la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, e et f RE. Il appartient donc au défendeur de demander ou non des preuves d'usage pendant la procédure lorsque c'est son tour de réagir aux arguments de l'opposant. Cette demande peut porter sur la totalité ou une partie seulement des droits invoqués soumis à une obligation d'usage. Toutefois, une telle demande doit toujours être formulée explicitement. Lorsque le défendeur le demande, l'Office accordera à l'opposant un délai de deux mois pour introduire les preuves d'usage demandées.

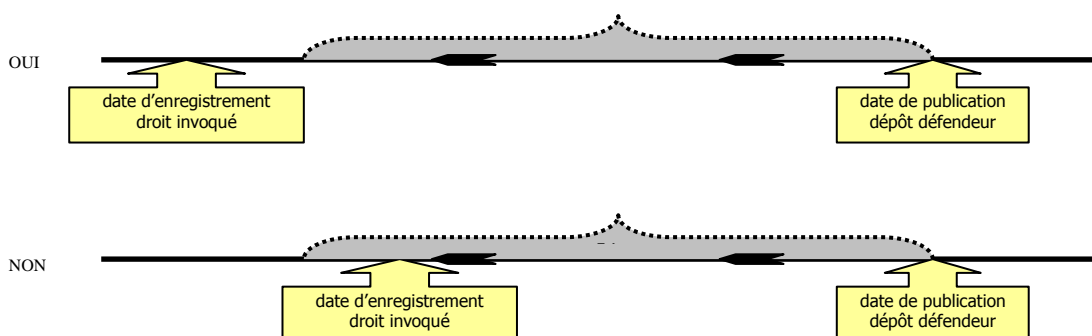
Les preuves d'usage doivent contenir des indications sur le lieu, la durée, l'étendue et le mode d'usage qui est fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est basée. La preuve doit prouver un usage dans la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée. Cette période ne doit pas être une période ininterrompue.

### 17.1 Calcul du délai

Le point de départ pour le calcul de l'obligation d'usage d'un droit invoqué est la date de publication du dépôt attaqué. A partir de cette date, il faut ensuite remonter cinq ans en arrière.

Si la date d'enregistrement du droit invoqué de l'opposant est de date antérieure, il y a obligation d'usage et l'opposant doit introduire des preuves d'usage à la demande du défendeur. Toutefois, si la date d'enregistrement du droit invoqué se situe à l'intérieur de cette période de cinq ans, le droit invoqué pour cette opposition n'est pas soumis à une obligation d'usage et le défendeur ne peut pas demander des preuves d'usage.

Schématiquement, le calcul se présente donc comme suit : (OUI = usage obligatoire; NON = usage non obligatoire):



### 17.2 Fixation de la date d'enregistrement

L'Office n'a pas toujours fixé une date d'enregistrement, la fixation d'une date d'enregistrement a été instaurée le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

#### 17.2.1 Pour les dépôts jusqu'au 31 décembre 1995

Dans le texte de la LBM en vigueur jusqu'à cette date (article 8), il était stipulé que la date de dépôt valait également date d'enregistrement.

### **17.2.2 Pour les dépôts entre le 1<sup>er</sup> janvier 1996 et le 31 décembre 2003 inclus**

Aucune date d'enregistrement n'a été fixée pour ces dépôts. Le cas échéant, l'OBPI peut délivrer une attestation concernant le moment où se serait située la date d'enregistrement pour le dépôt concerné en application du RE actuellement en vigueur, à savoir la date à laquelle l'examineur chargé du dépôt constate qu'un dossier est prêt (voyez communication DG « Fixation d'une date d'enregistrement » du 21 décembre 2005). Cette manière de procéder a été confirmée dans la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire Häupl. Cette date sera également utilisée pour apprécier le délai de cinq ans qui est pertinent pour demander les preuves d'usage dans le cadre des oppositions.

### **17.2.3 Pour les dépôts à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004**

La date d'enregistrement d'une marque est la date à laquelle l'examineur chargé d'un dépôt constate que le dossier est clôturé administrativement. Ce qui importe, c'est le jour où cette constatation a été faite et non le moment où elle aurait pu intervenir. Cette manière de travailler est fixée à la règle 1.6, alinéa 3 RE. La date d'enregistrement est publiée dans le registre en ligne.

#### **17.2.3.1 Fixation de la date d'enregistrement d'une demande internationale avec validité dans le Benelux**

Conformément à l'explication reproduite ci-dessus, l'Office attribue une date d'enregistrement à la partie Benelux d'une demande internationale avec validité dans le Benelux. Celle-ci peut être trouvée dans le registre international du Bureau international, la « date d'octroi de la protection » (DOP). Vaut date d'enregistrement la date de la publication par le Bureau international de cette DOP, celle-ci se présente comme suit dans le Romarin:

 Déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18ter.1) : 2013/2 Gaz, 31.01.2013, BX

BX

**450 Date et numéro de publication**  
2013/2 Gaz, 31.01.2013

La date d'enregistrement dans le Benelux de cet enregistrement international est le 31 janvier 2013.

#### **17.2.3.2 Fixation de la date d'enregistrement d'une demande internationale avec validité dans l'Union européenne**

L'enregistrement pour l'Union européenne est fixé par l'OHMI. Afin de le faire figurer dans le registre international, l'OHMI envoie une confirmation – moyennant une DOP – au Bureau international. Ici aussi, la date de publication de la DOP dans le registre international vaut date d'enregistrement et donc pas la date de la lettre de l'OHMI par exemple (voyez les articles 151 et 152 du RMC).

Mais attention, l'OHMI envoie deux communications au Bureau international, une lorsque l'examen pour motifs absolus est terminé et une lorsque le délai d'opposition ou les oppositions éventuellement introduites sont terminés.

La première communication (... opposition encore possible...) **N'EST PAS** la date correcte d'enregistrement:

Examen d'office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles, en vertu de la règle 18bis.1) : 2012/3 Gaz, 09.02.2012, EM



**450 Date et numéro de publication**

2012/3 Gaz, 09.02.2012

**Date de fin du délai d'opposition**

13.10.2012

Mais bien la deuxième communication (DOP):

Déclaration d'octroi de la protection en vertu de la règle 18ter.1) : 2012/50 Gaz, 03.01.2013, EM



**450 Date et numéro de publication**

2012/50 Gaz, 03.01.2013

La date d'enregistrement dans l'Union européenne de cet enregistrement international est le 3 janvier 2013.

### **17.3 Pièces pour étayer un usage normal**

(règle 1.29, alinéa 3 RE)

Les preuves se limitent de préférence à des supports papier tels que des emballages, étiquettes, listes de prix, catalogues, factures, photos et annonces de journaux. Si les frais de transmission des pièces au défendeur dépassent un montant de 25,- euros, ils sont mis à charge de l'opposant (règle 1.29, alinéa 3 RE).

Si nécessaire, des fichiers sur des supports numériques tels que cd, cd-roms et dvd peuvent également être introduits. Ces supports doivent également être introduits en deux exemplaires identiques. En cas de doute sur l'acceptation d'un support ou média déterminé, vous pouvez prendre contact avec l'Office.

#### **17.3.1 Concept « usage normal »**

Selon l'arrêt de la Cour du 11 mars 2003 (CJUE, Ansul.), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voyez aussi TUE Silk Cocoon, Vitafruit et Charlott).

Le Tribunal a précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton et Sonia Sonia Rykiel). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore, à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit).

En outre, le Tribunal a considéré que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, Hiwatt, Vitakraft et Sonia Sonia Rykiel; voyez en outre, entre autres, la décision d'opposition OBPI, European Yellow Pages).

Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écartier d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE). Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour d'appel de Bruxelles a considéré dans l'affaire APPASIONATO ARTE que l'étendue de l'utilisation, tant en termes de chiffres que de fréquence et d'intensité, doit être évaluée au regard du marché.

### **17.3.2 Pièces non datées ou pièces en dehors de la période pertinente**

L'opposant détermine lui-même quelles pièces il introduit pour étayer l'usage normal de sa marque pendant la période d'usage pertinente. Le fait que certaines pièces porteraient une date hors de la période pertinente ou qu'elles ne seraient pas datées n'implique pas nécessairement qu'elles seront écartées par l'Office. Même si une pièce porte une date postérieure à une date déterminée, il peut arriver, en effet, que l'on puisse en tirer des conclusions sur une situation qui s'est présentée avant cette date (CJUE, Aire Limpio). En outre, ces pièces peuvent étayer les autres éléments probants présentés (TUE, Vitafruit). L'Office appréciera dès toujours au cas par cas la totalité des pièces introduites pour déterminer l'existence d'un usage normal.

## **17.4 Territoire de l'usage**

### **17.4.1 Marque Benelux ou internationale**

Si le droit invoqué soumis à une obligation d'usage est une marque Benelux ou internationale, l'opposant doit prouver l'usage normal de cette marque sur le territoire Benelux (article 2.16, alinéa 3, sous a juncto 2.26, alinéa 2, sous a CBPI).

### **17.4.2 Marque communautaire**

Lorsque le droit invoqué soumis à une obligation d'usage est une marque communautaire, l'obligation d'usage est régie par l'article 15 du RMC. Celui-ci dispose :

*« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».*

Pour les preuves d'usage relatives aux marques communautaires, il n'est donc pas nécessaire, contrairement aux dispositions de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, qu'il ait été fait usage de cette marque sur le territoire Benelux durant la période pertinente.

L'opposant doit prouver en revanche qu'il y a eu un usage normal dans la Communauté durant cette période. Dans sa décision d'opposition ONEL et dans les décisions suivantes ROBERTSON, ONE et SIMSON, l'Office a estimé que les frontières nationales au sein de la Communauté ne devraient en principe jouer aucun rôle et qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce afin de déterminer s'il y a un usage normal. L'élément important est le marché sur lequel l'opposant opère avec le droit invoqué.

Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (Onel), la CJUE a interprété l'article 15 RMC. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté », la Cour considère qu'il y a une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, la marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. Il est dès lors justifié de s'attendre à ce que la marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus vaste, sauf le cas (exceptionnel) où le marché des produits ou services en question est territorialement limité dans la pratique. Il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres. La Cour conclut :

*« Une marque communautaire fait l'objet d'un «usage sérieux», au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »*

Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque communautaire est dès lors en règle générale plus élevé que pour l'usage normal d'une marque nationale (ou Benelux). On doit démontrer que la marque a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne, tout en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

### **17.5 Langue des pièces probantes**

(règle 1.24 RE)

Les pièces qui servent à étayer des arguments ou à prouver l'usage d'une marque peuvent être introduites dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites.

Les factures, par exemple, sont, par leur nature, identifiables en tant que telles, de même que la publicité dans de nombreux cas.

### **17.6 Demande du défendeur d'introduire des preuves d'usage**

Après réception des arguments de l'opposant, le défendeur peut demander des preuves d'usage, en combinaison ou non avec une réaction quant au fond (voyez [chapitre 13.4.2 Arguments du défendeur](#)).

#### **17.6.1 Le défendeur doit demander explicitement des preuves d'usage**

Le défendeur doit demander explicitement à l'opposant d'introduire des preuves d'usage, comme le mentionne la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, e et f du RE. Si le défendeur réagit à des pièces de l'opposant qui n'ont pas été introduites comme preuves d'usage, mais qui ont été comprises comme telles par le défendeur, l'Office n'entendra dès lors pas la réaction du défendeur comme une demande implicite à l'opposant d'introduire des preuves d'usage.

#### **17.6.2 Le défendeur demande des preuves d'usage, mais le droit invoqué n'est pas soumis à une obligation d'usage**

Si le défendeur demande des preuves d'usage, l'Office transmettra toujours cette demande à l'opposant et lui fixe un délai de deux mois pour réagir. En effet, dans la phase administrative de la procédure inter partes, l'Office fait office de « boîte postale » dans les limites du RE. Si l'opposant constate que le droit invoqué n'est pas encore soumis à l'obligation d'usage, il est conseillé de le communiquer par écrit dans les meilleurs délais dans l'optique de la rapidité de la procédure. Dans ce cas, l'Office en informera le défendeur et prendra, le cas échéant, une décision finale (voyez [chapitre 13.9 Décision](#)).

Si le droit invoqué n'est pas encore soumis à l'obligation d'usage, l'Office considérera que la demande du défendeur est non fondée lorsqu'il prendra la décision finale. Même si l'opposant donne suite à la demande du défendeur et introduit des preuves d'usage, l'Office s'abstiendra de les examiner.

### **17.6.3 Le défendeur demande des preuves d'usage, mais l'opposant a déjà introduit des pièces**

Si l'opposant a déjà joint à ses arguments des pièces pour prouver l'usage, il est encore loisible au défendeur de demander la production de preuves d'usage. La règle 1.17 RE fixe en effet formellement le déroulement de la procédure. L'opposant peut se contenter – s'il estime qu'il a déjà introduit des preuves suffisantes – de renvoyer aux pièces déjà introduites. En effet, il s'agit d'une procédure inter partes et il appartient donc aux parties de déterminer quels moyens et arguments elles font valoir de part et d'autre. L'opposant peut aussi se référer à des pièces déjà introduites pour s'en servir pour l'appréciation de l'usage normal, même si elles avaient été introduites initialement à d'autres fins, par exemple pour étayer la notoriété du droit invoqué.

#### **17.6.3.1 Les preuves d'usage ne peuvent pas servir à étayer la renommée**

Comme exposé ci-dessus, l'opposant peut se référer aux pièces introduites pour étayer la renommée d'un droit invoqué ou, le cas échéant, de la marque notoirement connue invoquée. Par contre, il ne peut pas indiquer lors de l'introduction des preuves d'usage demandées qu'elles servent également à prouver la renommée. Selon la règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c RE, de telles pièces doivent, en effet, être jointes aux arguments.

#### **17.6.3.2 L'opposant peut renoncer à des droits invoqués**

Si tous les droits invoqués ne sont pas soumis à une obligation d'usage, l'opposant peut renoncer à un ou plusieurs droits invoqués, afin que l'opposition puisse se dérouler sans introduction de preuves d'usage. Dans ce cas, la décision d'opposition sera basée uniquement sur les droits invoqués restants (non soumis à une obligation d'usage).

### **17.7 Le défendeur peut retirer la demande**

(règle 1.29, alinéa 4 RE)

Le défendeur peut retirer sa demande d'introduire des preuves d'usage (règle 1.29, alinéa 4 RE). L'Office en informera l'opposant, le cas échéant. Si le défendeur n'avait pas réagi quant au fond aux arguments de l'opposant, un délai de deux mois lui est imparti pour introduire sa réaction. Si le défendeur avait déjà réagi quant au fond, l'Office prendra une décision dans les meilleurs délais.

### **17.8 Le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage (in confesso)**

Si le défendeur n'a plus réagi aux preuves d'usage introduites par l'opposant, l'Office n'appréciera pas non plus les preuves d'usage. La règle 1.25, sous d RE dispose que « les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés ». Si le défendeur n'a pas réagi aux preuves d'usage introduites, les parties s'accordent manifestement sur le fait que le droit invoqué a fait l'objet d'un usage normal.

### **17.9 L'Office ne peut pas prononcer la déchéance à défaut de preuves d'usage**

L'Office n'est pas habilité à prononcer la déchéance d'une marque à défaut de preuve d'usage, c'est une prérogative du juge. L'Office n'a pas cette compétence, entre autres parce que la procédure d'opposition porte uniquement sur la question de la validité de la marque du défendeur (voyez aussi: « [Note explicative de l'Office Benelux relative aux titres II, III et IV de la convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle](#) »).

Si la marque n'est utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la décision finale de l'Office est basée sur les produits et services pour lesquels l'usage a été prouvé (règle 1.17, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e RE).

Voyez aussi en ce sens TUE, Aladdin:

*« En effet, si la notion d'usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n'a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire ».*

#### **17.10 Les marques notoirement connues ne sont pas soumises à une obligation d'usage**

Une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris n'est pas soumise à une obligation d'usage. Le mot « usage » à l'article 6bis de la Convention de Paris ne vise pas, en effet, un usage confirmatif. L'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI parle d'une marque enregistrée et n'est donc pas applicable. Il ressort également de l'article 2(3) des « Recommandations communes concernant des dispositions relative à la protection des marques notoires » des 20-29 septembre 1999 que les marques notoirement connues ne sont pas soumises à une obligation d'usage.

## **18 La marque de série**

Lorsque l'opposition se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d'une même « série » ou « famille », ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu'elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l'ajout d'un élément, graphique ou verbal, les différenciant l'une de l'autre, soit lorsqu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe ou suffixe extrait d'une marque originale, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion (voyez arrêt TUE, Bainbridge).

### **18.1 Conditions liées à la marque de série**

Deux conditions doivent être remplies cumulativement.

La première condition est d'apporter la preuve que les marques qui appartiennent à la série ou une partie des marques doivent être présentes sur le marché (confirmé par la CJUE, Bainbridge).

La seconde condition est que la marque demandée ressemble non seulement aux marques appartenant à la série, mais présente aussi des caractéristiques permettant de la mettre en rapport avec la série.



## **19 Renommée**

### **19.1 Renommée – caractère distinctif**

Du fait qu'une marque est renommée, le caractère distinctif intrinsèque et par conséquent l'étendue de la protection peuvent s'accroître. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c'est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu'un milieu professionnel donné. Dans l'examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, sans qu'il soit exigé que cette marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s'étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci (voyez les arrêts TUE, Emilio Pucci et Boomerang).

### **19.2 La renommée n'est pas un motif pour présumer le risque de confusion**

Si les signes ne sont pas ressemblants, il ne sera plus nécessaire d'en venir à l'appréciation de la renommée des droits invoqués alléguée par l'opposant. Selon la jurisprudence, la renommée d'une marque est en effet un élément qui doit être pris en considération pour apprécier si les signes sont suffisamment ressemblants et si les produits et services sont suffisamment similaires pour créer un risque de confusion. La renommée d'une marque antérieure doit donc être prise en considération pour apprécier l'existence d'un risque de confusion dès qu'il est acquis que les marques sont ressemblantes, mais non pour prouver cette ressemblance (voyez en ce sens arrêts TUE, LAM et CJUE TiMi Kinderjoghurt).

La renommée d'une marque n'est dès lors pas un motif pour présumer l'existence d'un risque de confusion, au seul motif qu'il existe un risque d'association au sens strict (CJUE, Marca mode). Même si un lien est établi entre la marque et le signe, le consommateur sera capable de les distinguer et il n'admettra pas d'emblée que tous deux ont une provenance commune, simplement parce qu'ils ont un élément commun qui jouit d'une renommée dans le public.

### **19.3 La renommée n'est plus examinée s'il y a risque de confusion**

Une étendue de protection éventuellement plus large à la suite de la renommée du droit invoqué ne doit pas être examinée si elle n'aura aucune incidence sur le résultat de la procédure, étant donné que le risque de confusion a déjà été constaté.

### **19.4 Le défendeur ne peut pas faire valoir la renommée**

Le défendeur ne peut pas se prévaloir de la renommée de son dépôt dans une procédure d'opposition (voyez CJUE, La Española).

## 20 Jurisprudence

A LA CARTE (CJB, A 2010/7/8, 6 octobre 2011)  
Aire Limpio (CJUE, C-488/06, 17 juillet 2008)  
Aladdin (TUE, T-126/03, 14 juillet 2005)  
AMS (TUE, T-425/03, 18 octobre 2007)  
Apassionato Arte (Bruxelles, 2009/AR/2755, 12 octobre 2010)  
Aventis Pharma/OHIM – Nycomed GmbH (TUE, T-95/07, 21 octobre 2008)  
Bainbridge (TUE, T-194/03, 26 février 2006)  
Bainbridge (CJUE, C-234/06, 13 septembre 2007)  
Barbara Becker (TUE, T-212/07, 2 décembre 2008)  
Boomerang (TUET-420/03, 17 juin 2008)  
Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges (BGH, A 98/3, 2 octobre 2000)  
CAMPINA (OBPI décision d'opposition, 2000061, 6 décembre 2006)  
Canon (CJUE, C-39/97, 29 septembre 1998)  
Charlott (TUE, T-169/06, 8 novembre 2007)  
Chevy (CJUE, C-357/97, 14 septembre 1999)  
Curon (TUE, T-353/04, 13 février 2007)  
Digipass (Cour d'appel La Haye, 200.027.729/01, 2 novembre 2010)  
easyHotel (TUE, T-316/07, 22 janvier 2009)  
ECOBLUE (TUE, T-281/07, 12 novembre 2008)  
El Charcutero Artesano (TUE, T-242/06, 13 décembre 2007)  
Emilio Pucci (TUE, T-8/03, 13 décembre 2004)  
European Yellow Pages (OBPI décision d'opposition, 2000284, 16 juin 2008)  
Ferromix (CJUE, C-579/08, 15 janvier 2010)  
Ferromix e.a (TUE, T-305/06 - T-307/06, 15 octobre 2008)  
Flügel-flesje (Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, 14 novembre 2003)  
Formula 1 (OBPI décision d'opposition, 2000149, 27 février 2009)  
Häupl (CJUE, C-246/05, van 14 juin 2007)  
Hipoviton (TUE, T-334/01, 8 juillet 2004)  
Hiwatt (TUE, T-39/01, 12 décembre 2002)  
Il Ponte Finanziaria/OHIM – F.M.G. Textiles (CJUE, C-234/06 P, 13 septembre 2007)  
IP TRANSLATOR (CJUE, C-307/10, 19 juin 2012)  
JTEKT (KOYO/KOYA) (BGH, A 2008/1, 26 juin 2009)  
La Española (CJUE, C-498/07 P, 3 septembre 2009)  
LAM (TUE, T-194/09, 8 février 2011)  
Life Blog (TUE, T-460/07, 20 janvier 2010)  
Limonchello (CJUE, C-334/05 P, 12 juin 2007)  
Lloyd Schuhfabrik Meyer (CJUE, C-342/97, 22 juin 1999)  
LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet (CJUE, C-291/00, 20 mars 2003)

Manso de Valasco (TUE, T-259/06, 16 décembre 2008)  
Marca mode (CJUE, C-425/98, 22 juin 2000)  
Marca Mode/Adidas (CJB, A 98/5, 7 juin 2002)  
Marie Claire/lpko-Amcor (Tribunal de La Haye, IER 2003/33, 18 décembre 2002)  
Matratzen (TUE, T-6/01, 23 octobre 2002)  
O2 Holdings Limited (CJUE, C-533/06, 12 juin 2008)  
ONE (OBPI décision d'opposition, 2004931, 17 octobre 2011)  
ONEL (OBPI décision d'opposition, 2004448, 15 janvier 2010)  
Onel (CJUE, C-149/01, 19 décembre 2012)  
Orchidee (Hoge Raad der Nederlanden, 20 mars 1958)  
Pages Jaunes (TUE, T-134/06, 13 décembre 2007)  
Pam Pluvial (TUE, T-364/05, 22 mars 2007)  
Panoxyl/Pannogel (Bruxelles, 2 mai 1990)  
Picaro (TUE, T-185/02, 22 juin 2004)  
Pirañam (TUE, T-443/05, 11 juillet 2007)  
Quantum (CJUE, C-171/06, 15 mars 2007)  
ROBERTSON (OBPI décision d'opposition, 2003573, 29 avril 2011)  
Roxstar (Cour d'appel de La Haye, 200.044.463/01, 30 mars 2010)  
Sabel (CJUE, C-251/95, 11 novembre 1997)  
Silk Cocoon (TUE, T-174/01, 12 mars 2003)  
SIMSON (OBPI décision d'opposition, 2003968, 10 février 2012)  
Sissi Rossi (TUE, T-169/03, 1 mars 2005)  
Sonia Sonia Rykiel (TUE, T-131/06, 30 avril 2008)  
The O STORE (TUE, T-116/06, 24 septembre 2008)  
THOMSON LIFE (CJUE, C-120/04, 6 octobre 2005)  
TiMi Kinderjoghurt (CJUE, C-552/09 P, 24 mars 2011)  
Trenton (TUE, T-171/06, 17 mars 2009)  
TUFFRIDE/NU-TRIDE (TUE, T-224/01, 9 avril 2003)  
Viking (Tribunal de Bois-le-Duc, IER 1995/40 10 octobre 1995)  
Vitafruit (TUE, T-203/02, 8 juillet 2004)  
Vitakraft (TUE, T-356/02, 6 octobre 2004)  
Vogue (TUE, T-382/08, 18 janvier 2011)  
Weeva-Mensa (Cour d'appel Leeuwarden, B9 3258, 10 janvier 2007)  
Westlife (TUE, T-22/04, 4 mai 2005)  
YOKANA (TUE, T-103/06, 13 avril 2010)

Toutes les décisions en matière d'opposition de l'OBPI, ainsi que les recours contre ces décisions sont consultables sur <http://www.boip.int>.

Toutes les décisions du TUE et de la CJUE sont consultables sur <http://curia.europa.eu>.

Toutes les décisions de la CJB sont consultables sur <http://www.courbeneluxhof.info>.