

**BOIP**



# Directives procédure d'opposition

(version novembre 2023)

Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**



[www.boip.int](http://www.boip.int)

## TABLE DES MATIERES

1	ABREVIATIONS	7
2	INTRODUCTION	8
PARTIE I : DISPOSITIONS LEGALES		9
3	DISPOSITIONS LEGALES	10
3.1	Les dispositions pertinentes de la CBPI	10
3.2	Règles pertinentes du Règlement d'exécution de la CBPI	12
PARTIE II: ASPECTS PROCEDURAUX		18
4	INTRODUCTION D'UNE OPPOSITION	19
4.1	Délai d'opposition	19
4.1.1	Publication de la marque contestée	19
4.1.2	Publication rectifiée	19
4.1.3	Opposition prématurée	20
4.2	Eléments de l'opposition	20
4.3	Opposant	20
4.3.1	Cession	20
4.3.2	Changement de nom	21
4.3.3	Adresse postale EEE	21
4.3.4	L'opposant est un licencié	21
4.3.5	Droit antérieur au nom de plusieurs parties	21
4.4	Droits invoqués - marques	22
4.4.1	Marque internationale comme droit invoqué	22
4.4.2	Marque notoirement connue comme droit invoqué	22
4.4.3	Transformation (conversion) d'une MUE comme droit invoqué	23
4.4.4	Rang	23
4.4.5	Détermination du rang en cas d'extension territoriale d'une marque internationale	23
4.5	Produits et services sur lesquels l'opposition est basée	23
4.5.1	Limitation des produits ou des services pendant la procédure	24
4.6	Autres droits invoqués – Dépôt par un agent non autorisé	24
4.7	Autres droits invoqués – IGP et AOP	24
4.8	Autres droits antérieurs	24
4.9	Marque contestée	24
4.9.1	Opposition contre un dépôt international	25
4.9.2	Opposition contre la transformation d'une MUE	25
4.10	Produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée	25
4.10.1	Limitation des produits et/ou services pendant la procédure	26
4.10.2	Limitation des produits ou services de la marque contestée par le défendeur	26
4.11	Oppositions multiples contre la même demande de marque	26
5	CONDITIONS DE RECEVABILITE	27
5.1	Conditions minimales	27
5.2	Pas d'obligation de faire figurer la base légale sur le formulaire électronique	27
5.3	Opposition recevable	27

5.4	Opposition non recevable	27
5.5	Opposition provisoirement recevable	27
5.5.1	Nom de l'opposant	28
5.5.2	Validité de la marque invoquée	29
6	REGULARISATION DE L'OPPOSITION	30
6.1	Autorisation du licencié	30
6.2	Adresse postale EEE	30
6.3	Changement de parties ou de représentant	30
7	SOUSSION DES DOCUMENTS	31
7.1	Documents soumis électroniquement	31
7.1.1	Date de réception - électronique	31
7.2	Documents soumis en version papier	31
7.2.1	Date de réception - courrier	32
7.3	Pièces justificatives et documents à l'appui	32
8	REGIME LINGUISTIQUE	33
8.1	Fixation de la langue de la procédure – dépôt Benelux	33
8.2	Fixation de la langue de la procédure – dépôt international	33
8.3	Modification du choix de la langue	33
8.4	Traductions	34
8.4.1	Frais liés à une traduction	34
8.5	Communication entre l'Office et les parties	34
8.6	Langue des preuves d'usage et autres pièces justificatives	34
9	FINANCES	35
9.1	Taxes d'opposition	35
9.2	Restitution	35
9.3	Paiement des suspensions	36
9.4	Condamnation aux dépens	36
10	SUSPENSION	37
10.1	Suspension sur demande conjointe	37
10.1.1	Suspension avant le début de la procédure	37
10.1.2	Opt-out de la suspension avant le début de la procédure	37
10.1.3	Suspension après le début de la procédure	37
10.1.4	Opt-out de la suspension après le début de la procédure	38
10.2	Suspension d'office ( <i>ex officio</i> )	38
10.2.1	Circonstances relatives à la marque antérieure	38
10.2.2	Circonstances relatives à une IGP ou une AOP antérieure	39
10.2.3	Circonstances relatives à la marque contestée	39
10.2.4	Autres circonstances justifiant une suspension	39
10.3	Suspension d'office lors de la notification de recevabilité	40
10.4	Suspension d'office pendant la procédure	40
10.5	Suspension d'office provisoire	40
10.5.1	Examen des pièces soumises	40
11	DELAIS	41
11.1	Règles générales applicables	41

11.2	Délais en mois	41
11.3	Délais en semaines	41
11.4	Fermeture de l'Office	42
11.5	Date du début de la procédure	42
11.5.1	Soumission des arguments avant l'ouverture de la procédure	42
11.6	Soumission tardive des documents	43
12	FIN DE LA PROCEDURE	44
12.1	Clôture	44
12.1.1	L'opposant n'a plus la qualité pour agir	44
12.1.2	Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite	44
12.1.3	L'opposition est devenue sans objet	44
12.1.4	Le droit antérieur n'est plus valide	45
12.1.5	L'opposant n'a pas introduit de preuve d'usage	45
12.1.6	Clôture en cas d'opposition à un dépôt international	45
12.2	Classement sans suite	45
13	ECHANGE DES ARGUMENTS	46
13.1	Arguments de l'opposant	46
13.2	Arguments du défendeur	46
13.2.1	Demande de preuves d'usage	46
13.2.2	Le défendeur ne réagit pas à l'opposition	47
13.3	Echange supplémentaire d'arguments	47
13.4	Procédure orale	47
13.5	Le principe du contradictoire	47
14	DECISION	48
14.1	Décision finale	48
14.1.1	Dépens	48
14.2	Demande conjointe de non-exécution d'une décision après sa délivrance	49
14.3	Antécédents	49
15	RECOURS	50
15.1	Portée du recours devant la Deuxième chambre de la CJB	50
15.2	L'Office n'est pas partie	50
15.3	Pourvoi devant la Première chambre de la CJB (cassation)	50
15.4	Exécution par l'Office	50
	PARTIE III : APERÇU CHRONOLOGIQUE DE LA PROCEDURE	51
16	DEROULEMENT DE LA PROCEDURE	52
16.1	Réception du formulaire électronique	52
16.2	Période de cooling-off	52
16.2.1	Régularisation et préférences linguistiques	52
16.3	Début de la procédure	52
16.4	Echange des arguments	52
16.4.1	Demande de preuves d'usage	53
16.4.2	Le défendeur ne réagit pas	53
16.4.3	Echange supplémentaire d'arguments	53
16.5	Procédure orale	53

16.6	Décision	53
16.6.1	Condamnation aux dépens	54
16.6.2	Possibilité de recours	54
16.6.3	Décision devient définitive	54
16.6.4	Demande conjointe de non-exécution d'une décision	54
PARTIE IV : FONDEMENTS JURIDIQUES ET ASPECTS MATERIELS		55
17	MARQUE ANTERIEURE ENREGISTREE	56
17.1	Double identité	56
17.2	Risque de confusion	57
17.2.1	Comparaison des signes	57
17.2.2	Comparaison des produits et services	58
17.2.3	Appréciation globale du risque de confusion	59
17.3	Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porter préjudice	59
17.3.1	Signes identiques ou similaires	60
17.3.2	La marque antérieure jouit d'une renommée	60
17.3.3	Un lien entre les signes	60
17.3.4	L'usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice	61
17.3.5	Usage sans juste motif	61
18	PREUVES D'USAGE	63
18.1	Concept d'« usage sérieux »	63
18.1.1	Territoire de l'usage	64
18.1.2	Juste motif pour le non-usage	64
18.1.3	Conséquences du non-usage (partiel)	64
18.2	Obligation d'usage et calcul de la période pertinente	65
18.2.1	Date d'enregistrement sous l'ancienne législation Benelux	66
18.2.2	Date d'enregistrement des marques internationales	66
18.3	Demande de preuves d'usage formulée par le défendeur	66
18.3.1	Le défendeur demande la preuve de l'usage mais la marque invoquée n'est pas soumise à une obligation d'usage	67
18.3.2	Le défendeur demande des preuves d'usage, mais l'opposant a déjà introduit des pièces	67
18.4	Réaction de l'opposant	67
18.4.1	Pièces pour étayer un usage sérieux	67
18.4.2	Pièces non datées ou pièces en dehors de la période pertinente	68
18.4.3	Langue des pièces justificatives	68
18.4.4	Renonciation aux marques invoquées	68
18.4.5	Absence de réaction à la demande de preuves d'usage	68
18.4.6	Les preuves d'usage ne peuvent pas servir à étayer la renommée	69
18.5	Réaction du défendeur	69
18.5.1	Réaction aux preuves d'usage	69
18.5.2	Absence de réaction aux preuves d'usage	69
18.5.3	Retrait de la demande de preuves d'usage	69
19	MARQUE NOTOIREMENT CONNUE	70
20	DEPOT NON AUTORISE PAR UN AGENT OU UN REPRESENTANT	71
21	INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET APPELLATIONS D'ORIGINE PROTEGEES	72



## 1 ABREVIATIONS

BOIP ou l'Office	Office Benelux 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
EEE	Espace économique européen
EUIPO	Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
MUE	Marque de l'Union européenne
RE	Règlement d'exécution
RMUE	Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne
TUE/TPICE	Tribunal de l'Union européenne, anciennement Tribunal de première instance des Communautés européennes
WIPO	Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI)

## 2 INTRODUCTION

La procédure d'opposition est une procédure administrative simple et rapide qui permet au titulaire d'un droit antérieur de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure qui entre en conflit avec ses propres droits. La procédure d'opposition permet un règlement des conflits à un stade précoce, de manière rapide et relativement peu coûteuse.

L'opposition trouve son fondement à l'Article 2.14, CBPI. Une opposition peut être fondée sur les droits suivants :

- a. Une marque antérieure enregistrée (Benelux, EUTM, ou marque internationale désignant soit le Benelux, soit l'UE) ;
- b. Une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris ;
- c. Une appellation d'origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP).

Une opposition peut également être introduite en cas de dépôt non autorisé par un agent ou un représentant.

Si l'opposition est fondée sur l'enregistrement d'une marque antérieure, elle peut se fonder sur les motifs suivants :

- a. La marque contestée est identique à une marque antérieure et les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI) ;
- b. En raison de l'identité ou de la similitude de la marque contestée avec la marque antérieure et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI) ;
- c. La marque contestée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice (Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI).

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

Dans la mesure du possible, l'ordre des dispositions de la CBPI et du RE sera respecté, les sujets étant abordés 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 16 Déroulement de la procédure synthétise le déroulement de la procédure et est à considérer.

Les directives sont expressément destinées à expliquer la pratique de l'Office et sont subordonnées aux textes de la CBPI, du RE et des Règles du DG qui continuent donc de prévaloir. Si une modification de la CBPI ou du RE nécessite une adaptation des Directives, une nouvelle version des Directives sera publiée. Il sera toujours possible de trouver 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 : DISPOSITIONS LEGALES**

### 3 DISPOSITIONS LEGALES

#### 3.1 Les dispositions pertinentes de la CBPI

##### Article 1.15bis Recours

1. Toute personne qui est partie à une procédure ayant conduit à une décision finale prise par l'Office dans l'exécution de ses tâches officielles en application des titres II, III et IV de la présente Convention, peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Cour de Justice Benelux, afin d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Le délai pour l'introduction d'un recours est de deux mois à compter de la notification de la décision finale.
2. L'Organisation peut être représentée par un membre du personnel désigné à cette fin dans les procédures devant la Cour de Justice Benelux qui concernent les décisions de l'Office.

##### Article 2.2ter Motifs relatifs de refus ou de nullité

1. Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle :
  - a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
  - b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.
2. Aux fins de l'alinéa 1<sup>er</sup>, il faut entendre par « marques antérieures » :
  - a. les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la date de dépôt de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
    - i. les marques Benelux et les marques internationales dont la protection s'étend au territoire Benelux;
    - ii. les marques de l'Union européenne, en ce compris les marques internationales dont la protection s'étend à l'Union européenne;
  - b. les marques de l'Union européenne qui revendiquent valablement l'ancienneté, conformément au Règlement sur la marque de l'Union européenne, d'une marque visée sous a, point i, même si cette dernière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est éteinte;
  - c. les demandes de marques visées sous a et b, sous réserve de leur enregistrement;
  - d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont « notoirement connues » dans le territoire Benelux au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris.
3. Par ailleurs, une marque faisant l'objet d'une opposition est également refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle:
  - a. si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice;
  - b. lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche;
  - c. lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques:

- i. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur;
  - ii. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.
4. Une marque ne doit pas nécessairement être refusée à l'enregistrement ou être déclarée nulle lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque postérieure.

#### **Article 2.2quater Motifs de refus ou de nullité pour une partie seulement des produits ou des services**

Si un motif de refus d'enregistrement ou de nullité d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

#### **Article 2.14 Introduction de la procédure**

1. Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, une opposition écrite peut être introduite auprès de l'Office sur base des motifs relatifs prévus à l'Article 2.2ter.
2. L'opposition peut être introduite:
  - a. dans les cas visés à l'Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> et alinéa 3, sous a, par les titulaires de marques antérieures, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
  - b. dans le cas visé à l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous b, par les titulaires de marques visées à cette disposition. Dans ce cas, la cession visée à l'Article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, peut également être demandée;
  - c. dans le cas visé à l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous c, par les personnes autorisées, en vertu du droit applicable, à exercer ces droits.
3. L'opposition peut être formée sur la base d'un ou de plusieurs droits antérieurs et sur la base d'une partie ou de la totalité des produits et des services pour lesquels le droit antérieur est protégé ou déposé, et peut porter sur une partie ou la totalité des produits ou des services pour lesquels est demandée la marque contestée.
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. si l'opposition repose sur l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque la marque antérieure:
    - i. n'a pas encore été enregistrée;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'Article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'une opposition ;
    - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance;
  - b. si l'opposition repose sur l'Article 2.14, alinéa 2, sous c, lorsqu'elle est fondée sur une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure;
  - c. lorsque la marque contestée:
    - i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus;
    - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'Article 2.8, alinéa 2, et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance;
    - d. sur demande conjointe des parties;
    - e. lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.
3. La procédure d'opposition est clôturée:
  - a. lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir;

- b. lorsque le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite. Dans ce cas, la demande n'a plus d'effet;
  - c. lorsque l'opposition est devenue sans objet, soit parce qu'elle est retirée, soit parce que la demande faisant l'objet de l'opposition est devenue sans effet;
  - d. lorsque la marque antérieure ou le droit antérieur n'est plus valable;
  - e. si l'opposition repose sur l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, et que l'opposant n'a pas produit dans le délai imparti les preuves d'usage de sa marque antérieure comme prévu à l'Article 2.16bis. 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 ou décide d'inscrire dans le registre la cession prévue à l'Article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée. L'Office en informe les parties sans délai et par écrit, en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'Article 1.15bis. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours. L'Office n'est pas partie à un recours contre sa décision.
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 2.16bis Non-usage comme moyen de défense dans une procédure d'opposition**

1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'Article 2.23bis, a expiré, l'opposant fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'Article 2.23bis, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu à l'alinéa 1<sup>er</sup>, que pour cette partie des produits ou des services.
3. Les alinéas 1<sup>er</sup> et 2 du présent Article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux est établi conformément à l'Article 18 du Règlement sur la marque de l'Union européenne.

#### **Article 2.18 Opposition aux demandes internationales**

1. Pendant un délai de deux mois à compter de la publication par le WIPO, opposition peut être faite auprès de l'Office à une demande internationale dont l'extension de la protection au territoire Benelux a été demandée. Les Articles 2.14 à 2.16bis sont applicables.
2. L'Office informe sans délai et par écrit le WIPO de l'opposition introduite tout en mentionnant les dispositions des Articles 2.14 à 2.16bis ainsi que les dispositions y relatives fixées au Règlement d'exécution.

#### **Article 2.20ter Interdiction d'utiliser une marque enregistrée au nom d'un agent ou d'un représentant**

1. Si une marque a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit d'agir de l'une ou de l'autre des façons suivantes, ou des deux:
  - a. [...]
  - b. réclamer la cession de la marque à son profit.
2. L'alinéa 1<sup>er</sup> ne s'applique pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

### **3.2 Règles pertinentes du Règlement d'exécution de la CBPI**

#### **Règle 1.13 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. les références permettant l'identification du demande ou de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée;
  - c. 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 ;
  - d. l'indication que l'opposition est basée sur l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, b, ou c, CBPI ;
  - e. si l'opposition est basée sur une marque antérieure ou sur un droit antérieur au sens de l'Article 2.14, alinéa 2, sous c, CBPI, les références permettant l'identification de la marque antérieure ou du droit antérieur;
  - f. si l'opposition est basée sur une marque antérieure, 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;
  - g. le cas échéant, la mention que l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure;
  - h. 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 c 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 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous i.

#### **Règle 1.14 Déroulement de la procédure**

1. L'opposition est instruite selon la procédure ci-après:
  - a. l'Office décide conformément à la Règle 1.15 si l'opposition est recevable et en informe les parties ou, dans le cas visé à l'Article 2.18, CBPI, l'opposant et le WIPO;
  - 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. 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 de la marque antérieure telles que visées à l'Article 2.16bis, CBPI;
  - e. le cas échéant, un délai de deux mois est imparti à l'opposant pour produire les preuves d'usage demandées ou pour justifier qu'il y a un juste motif au non-usage;
  - 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 1.23;
  - i. l'Office prend une décision. Si une opposition qui repose sur plusieurs motifs est admise sur la base d'un de ces motifs, l'Office ne statue pas sur les autres motifs invoqués s'ils ont la même conséquence juridique. Si une opposition basée sur l'Article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI qui repose sur plusieurs marques antérieures est admise sur la base d'une de ces marques, l'Office ne statue pas non plus sur les autres marques invoquées.
2. S'il n'a ni siège ni domicile dans l'Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la Règle 3.6 dans le délai fixé à l'alinéa 1<sup>er</sup>, sous d.

#### **Règle 1.15 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>, CBPI, satisfait aux conditions visées à la Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a à g, du présent Règlement, et à l'Article 2.14, alinéa 4, CBPI.

2. La condition prévue à l'Article 2.14, alinéa 4, CBPI 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 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b.
4. Si l'opposition est basée sur plus de marques antérieures ou de droits antérieurs que celles ou ceux pour lesquels les taxes ont été payées, l'opposition est instruite en prenant uniquement en considération les marques ou les droits pour lesquels 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 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et g, ne correspondent pas aux éléments enregistrés d'une marque Benelux antérieure invoquée, 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. Lorsque la marque antérieure invoquée est une marque de l'Union européenne ou une marque internationale, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour prouver qu'il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu'il a fournies lors de l'introduction de l'opposition.
6. Si la validité d'une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l'Office accorde à l'opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque de l'Union européenne ou une marque internationale, l'Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.

#### **Règle 1.16 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 1.15, 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 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, l'Office impartit à l'opposant un délai d'un mois pour les acquitter. A défaut, l'opposition est classée sans suite.

#### **Règle 1.17 Language of the procedure**

1. La langue de la procédure est l'une des langues de travail de l'Office. En cas d'opposition contre une demande Benelux, elle se détermine comme suit:
  - a. la langue de la procédure est la langue de la demande du défendeur;
  - b. par dérogation à ce qui est stipulé sous a, la langue de la procédure est la langue choisie par l'opposant si la langue de la demande du défendeur est l'anglais.
2. En cas d'opposition contre une demande internationale, la langue de la procédure est choisie par l'opposant parmi les langues de travail de l'Office. Si l'opposant choisit une des langues officielles de l'Office, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir l'autre langue officielle de l'Office. Si l'opposant choisit l'anglais, le défendeur peut, dans un délai d'un mois à partir de la date de la notification de recevabilité, indiquer son désaccord et choisir une des langues officielles de l'Office. A défaut de réaction du défendeur sur le choix de la langue de l'opposant, la langue de la procédure est celle choisie par l'opposant.
3. Par dérogation à ce qui est stipulé aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2, les parties peuvent, de commun accord, opter pour une autre langue de procédure.
4. Le choix d'une langue de procédure est opéré comme suit:

- a. l'opposant indique dans l'acte d'opposition la langue de travail 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.
5. L'Office communique aux parties la langue de la procédure.
6. La décision d'opposition est rédigée dans la langue de la procédure.

#### **Règle 1.18 Traduction**

1. La détermination d'une langue de la procédure n'affecte pas la faculté des parties de se servir d'une autre langue de travail de l'Office que la langue de la procédure dans la procédure d'opposition.
2. Si l'une des parties introduit des arguments dans une langue de travail 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 une autre langue de travail 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 travail 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 1.17, alinéa 4, sous b.
6. Les arguments qui ne sont pas introduits dans une des langues de travail 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 1.19 Modification du choix de la langue**

1. Les choix opérés en vertu de la Règle 1.17 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 1.18.

#### **Règle 1.20 Langue des pièces servant à étayer les arguments ou l'usage**

Les dispositions des Règles 1.17 à 1.19 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 1.21 Principe du contradictoire**

Le respect du principe du contradictoire mentionné à l'Article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI 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 1.18, 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 1.22 Suspension**

1. Si la procédure est suspendue en application de l'Article 2.16, alinéa 2, CBPI, 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 quatre mois et peut être prolongée chaque fois pour une période identique. Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.
4. Si la procédure a débuté, elle est suspendue au moment où l'Office a reçu la demande conjointe. L'Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai. Si la procédure n'a pas encore débuté, la demande conjointe de suspension est entendue comme une prolongation du délai visé à la Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 1.16.

### **Règle 1.23 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 1.24 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 1.25 Preuves d'usage**

1. Les pièces visées à l'Article 2.16bis, CBPI destinées à prouver l'usage de la marque sont demandées et produites selon les modalités prévues par la Règle 1.14, 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.
3. Ces preuves d'usage doivent satisfaire aux Règles du Directeur général pour la transmission de documents visées à la Règle 3.4.
4. Le défendeur peut retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies.

### **Règle 1.26 Publicité de l'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 1.27 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 ou d'autres droits en cause;
- e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
- f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
- g. le cas échéant, 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 rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision ;
- k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

### **Règle 1.28 Détermination des dépens de l'opposition**

1. La restitution visée à l'Article 2.16, alinéa 3, CBPI est fixée à un montant qui est égal à 60% de la taxe due pour l'opposition, si elle intervient avant le début de la procédure et à un montant égal à 40% de cette taxe, si elle intervient après ce moment.
2. Aucune restitution n'a lieu si, conformément aux dispositions de la Règle 1.15, alinéa 2, seuls 40% des taxes dues pour l'opposition ont été payés.
3. Les dépens visés à l'Article 2.16, alinéa 5, CBPI 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 1.18, 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 1.29 Demande de ne pas exécuter la décision**

Après la décision visée à l'Article 2.16, alinéa 4, CBPI et au plus tard jusqu'à ce que celle-ci soit devenue définitive, les parties peuvent demander conjointement à l'Office de ne pas exécuter la décision.

# PARTIE II: ASPECTS PROCEDURaux

## 4 INTRODUCTION D'UNE OPPOSITION

(Article 2.14, CBPI ; Règle 1.13 RE)

L'opposition doit être introduite dans le délai d'opposition, auprès de l'Office, au moyen de l'application de dépôt électronique disponible en ligne sur le site web du BOIP.

Lorsqu'une opposition est introduite, cela est mentionné dans le registre. Conformément à la Règle 1.26, RE, l'acte d'opposition et la décision d'opposition sont publiques. L'acte d'opposition ne peut pas être directement extrait du registre, mais peut être demandé par toute partie intéressée. Toutes les décisions d'opposition sont publiées sur le site internet de l'Office. Tous les autres documents du dossier, tels que les arguments ou les preuves présentés par les tiers, ne peuvent être consultés qu'avec le consentement des parties.

### 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 de la publication de la demande de marque. 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. Si la période d'opposition expire un jour de fermeture, 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 11 Délais](#).

#### 4.1.1 Publication de la marque contestée

(Règle 1.5, RE)

Si l'opposition est dirigée contre une demande de marque Benelux, la date de publication est indiquée dans le registre des marques du BOIP. Si le délai d'opposition est encore en vigueur, il y est également indiqué. Si l'opposition est dirigée contre une marque internationale désignant le Benelux, la date de publication de la demande peut être consultée dans le registre international des marques du WIPO.

#### 4.1.2 Publication rectifiée

(Règle 1.5, alinéas 2 et 3, RE)

Dans des cas exceptionnels, une publication rectifiée de la demande de marque peut avoir lieu.

Ceci est le cas lorsqu'une erreur a été commise par l'Office lors de la publication des informations contenues dans une demande de marque, de sorte que des informations incorrectes ont pu être fournies aux tiers, affectant leur décision d'introduire ou non une opposition contre la marque en question.

*Exemples de raisons pour une publication rectifiée :*

- 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

Une modification du nom du déposant n'entraîne pas de publication rectifiée, étant donné qu'une opposition est formée à l'encontre d'une marque et non d'un déposant.

Une publication rectifiée est également effectuée lorsque le déposant a omis une revendication de priorité dans sa demande de marque initiale et l'a ajoutée dans un délai d'un mois après la date de dépôt conformément à l'Article 2.6, alinéa 3, CBPI.

En raison de la publication rectifiée, un nouveau délai pour former une opposition contre la demande de marque commence à courir, à compter de la nouvelle date de publication.

Si une opposition a déjà été introduite contre la demande de marque qui a fait l'objet d'une publication rectifiée, les parties sont informées par écrit de la nouvelle publication. L'opposant se verra impartir un délai pour éventuellement demander le classement sans suite de l'opposition (Règle 1.5, alinéa 3, RE) ; auquel cas les taxes déjà payées lui seront restituées. Le délai accordé à l'opposant pour ce faire coïncide avec la fin de la nouvelle période d'opposition. Si l'opposant n'a pas demandé le classement sans suite de l'opposition, la procédure d'opposition se poursuit. Les délais qui couraient déjà ne sont du reste pas suspendus en attendant la décision de l'opposant.

#### 4.1.3 Opposition prématurée

Si une opposition est introduite avant la publication de la demande de marque - c'est-à-dire avant le début du délai d'opposition - elle est considérée comme prématurée et sera renvoyée à l'auteur de l'opposition, sans que l'autre partie en soit informée. Il va de soi qu'aucune taxe n'est due pour cette opposition. L'opposition peut être réintroduite lorsque le délai d'opposition a effectivement commencé à courir.

## 4.2 Éléments de l'opposition

(Règle 1.13, RE)

Le RE énumère les éléments nécessaires pour l'introduction d'une opposition. L'application de dépôt électronique en ligne est conçue de manière à guider l'opposant tout au long de la procédure.

N.B. : Si le délai d'opposition prend fin un jour de fermeture de l'Office, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du prochain jour d'ouverture de l'Office. Dans un tel cas, il convient de suivre la procédure prévue au [chapitre 11.4 Fermeture de l'Office](#).

## 4.3 Opposant

(Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, RE ; Règle 1.15, 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 du titulaire (ou du licencié) des droits invoqués. Si tel n'est pas le cas, l'opposition n'est que provisoirement recevable et l'Office fixe un délai de deux semaines pour remédier à ce défaut (voir [chapitre 5.5 Opposition provisoirement recevable](#)). Si l'opposant ne remédie pas à ce défaut dans ce délai, l'opposition ne sera pas recevable pour les droits invoqués en question.

### 4.3.1 Cession

(Article 2.31, CBPI ; 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, il s'agira 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.

#### **4.3.2 Changement de nom**

(Règle 3.1, RE)

En cas de changement de nom, le statut de l'opposition n'est pas affecté. 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.

#### **4.3.3 Adresse postale EEE**

(Règle 1.16, alinéa 3, RE ; Règle 3.6, RE)

Lorsque l'opposant n'a pas de siège, de domicile, ou n'a pas constitué de mandataire dans l'Espace économique européen, il doit indiquer une adresse postale sur ce territoire. En l'absence d'une telle adresse, un délai de régularisation de deux mois sera accordé en vertu de la Règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, RE (voir [chapitre 6.2 Adresse postale EEE](#)).

#### **4.3.4 L'opposant est un licencié**

(Article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI ; Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g, et alinéa 2 RE)

Conformément à l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, si l'opposition est fondée sur une marque antérieure, un licencié peut également agir comme opposant s'il y est autorisé par le titulaire. Dans ce cas, il faut indiquer sur le formulaire électronique 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 (voir [chapitre 5.5 Opposition provisoirement recevable](#)). En outre, les pièces établissant l'autorisation du licencié doivent être transmises. Si elles ne sont pas jointes à l'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 1.16, RE. Ces pièces peuvent consister en une déclaration du titulaire de la marque ; une copie d'une partie de l'acte de licence attestant de cette autorisation peut également suffire. 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.

#### **4.3.5 Droit antérieur 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.

## 4.4 Droits invoqués - marques

(Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e, RE)

Une opposition est possible uniquement sur la base d'une marque antérieure valable sur le territoire Benelux, autrement dit : une marque Benelux, une MUE, une marque internationale désignant le Benelux ou l'Union européenne, ou une marque notoirement connue (non enregistrée) au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris.

Concernant les marques enregistrées, le numéro d'enregistrement et le titulaire et la marque doivent être indiqués. Si l'opposition est fondée sur une demande de marque, la procédure est suspendue jusqu'à l'enregistrement de cette marque (voir [chapitre 10.2.1 Circonstances relatives à la marque antérieure](#)).

Si l'opposition est fondée sur un marque antérieure enregistrée, le formulaire électronique n'offre pas la possibilité d'indiquer le(s) motif(s) de l'opposition (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, ou alinéa 3, sous a, CBPI). Cette indication doit figurer dans les arguments à présenter ; pour plus d'informations concernant les bases juridiques, voir le [chapitre 17 Marque antérieure enregistrée](#).

L'opposition peut être fondée sur plusieurs droits. 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 le nombre de droits sur lesquels l'opposition est fondée excède les taxes payées, l'opposition est tout de même instruite, mais en prenant uniquement en considération les droits pour lesquelles les taxes ont été payées, en suivant l'ordre mentionné lors de l'introduction de l'opposition (voyez Règle 1.15, alinéa 4, RE).

### 4.4.1 Marque internationale 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 le formulaire électronique. 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 (voir [chapitre 10.2.1 Circonstances relatives à la marque antérieure](#)).

### 4.4.2 Marque notoirement connue comme droit invoqué

(Article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI ; Article 2.2ter, alinéa 2, CBPI ; Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e, RE)

Une marque notoirement connue, au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris, concerne un droit non enregistré et n'a donc pas de numéro d'enregistrement ou de dépôt. Le fait de disposer d'un droit enregistré n'empêche pas d'invoquer également une marque notoirement connue, ces droits peuvent coexister. Les marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris sont rares dans le Benelux. La notion de marque notoirement connue telle que définie par la Convention de Paris ne doit pas être confondue avec la marque renommée telle que définie à l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a de la CBPI.

Lorsqu'une marque notoirement connue est invoquée dans le cadre d'une opposition, la marque doit être reproduite dans la section prévue à cet effet dans le formulaire électronique.

Lorsque l'opposant introduit les arguments, il doit démontrer au moyen de pièces probantes qu'il s'agit effectivement d'une marque notoirement connue (voir [chapitre 19 Marque notoirement connue](#)).

#### 4.4.3 Transformation (conversion) d'une MUE comme droit invoqué

(Règle 1.46, RE ; Article 139, RMUE)

Si une MUE est transformée en une demande Benelux, elle bénéficiera de la même date de dépôt ou de priorité que la MUE originale (voir l'Article 139, alinéa 3, RMUE). Par conséquent, lorsqu'une opposition est fondée sur une MUE transformée, la date d'origine de la MUE sera décisive pour déterminer le rang du droit invoqué par rapport à la marque contestée.

Si une opposition était initialement basée sur une MUE qui a été transformée, au cours de la procédure, en un dépôt Benelux en vertu de l'Article 139, RMUE, l'opposition sera maintenue et la marque Benelux ainsi née se substituera la MUE originale invoquée. La procédure d'opposition est suspendue jusqu'à l'enregistrement de la marque transformée.

#### 4.4.4 Rang

Le droit invoqué doit être antérieur à la marque contestée. Il est tenu compte de la priorité qui est revendiquée.

#### 4.4.5 Détermination du rang en cas d'extension territoriale d'une marque internationale

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

Pour déterminer si le droit invoqué est effectivement antérieur à la marque contestée, il ne faut donc PAS se référer à la « *date of registration/date de l'enregistrement* » (code 151) :

Countries	AT	BX	DE	ES	FR	IT	LI	PT
151	<del>Date of the registration</del> 23.06.2003							
180	Expected expiration date of the registration/renewal 23.06.2013							
270	Language of the application French							

mais bien aux dates qui figurent sous « *subsequent designation/désignation postérieure* » :

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

#### 4.5 Produits et services sur lesquels l'opposition est basée

(Article 2.14, alinéa 3, CBPI ; Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous f, et alinéa 4, RE)

L'opposition peut être basée sur tous les produits et/ou services couverts par le droit invoqué, ou seulement sur une partie d'entre eux. Cela doit être indiqué dans la section prévue à cet effet dans le formulaire électronique. Outre le fait qu'un nombre limité de classes peut être invoqué, les droits invoqués peuvent également être limités à des produits et/ou services spécifiques au sein des classes. Dans ce cas, seuls les termes figurant dans la liste des produits et services des droits invoqués peuvent être utilisés.

#### 4.5.1 Limitation des produits ou des services pendant la procédure

(Règle 1.13, alinéa 4, RE)

Il est également possible de soumettre une limitation des produits ou services sur lesquels l'opposition est basée après l'introduction de l'opposition. Cela peut se faire lors de l'introduction des arguments ou à tout moment de la procédure avant que la décision ne soit rendue.

#### 4.6 Autres droits invoqués – Dépôt par un agent non autorisé

(Article 2.2ter, alinéa 3, sous b, CBPI)

En cas d'opposition du titulaire d'une marque antérieure contre une demande de marque déposée par son agent ou représentant, en son nom propre et sans son consentement (dépôt par un agent non autorisé), les informations de la marque antérieure doivent être indiquées.

#### 4.7 Autres droits invoqués – IGP et AOP

(Article 2.2ter, alinéa 3, sous c, CBPI)

Si l'opposition est fondée sur une appellation d'origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP), il convient de l'indiquer dans le formulaire électronique. L'instrument (législation de l'Union ou droit interne d'un des pays du Benelux) dont résulte la protection doit être mentionné et une copie de celui-ci doit être jointe au dépôt de l'opposition.

#### 4.8 Autres droits antérieurs

Les droits antérieurs qui peuvent être invoqués dans le cadre d'une opposition sont énumérés de manière exhaustive dans la CBPI. Il n'est donc pas possible d'invoquer d'autres droits, tels que l'enregistrement antérieur d'un nom commercial ou d'un nom de domaine, dans le cadre d'une procédure d'opposition.

#### 4.9 Marque contestée

(Article 2.14, CBPI ; Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, RE)

Une opposition peut être introduite contre une marque Benelux (demande de marque ou enregistrement accéléré) ou une marque internationale désignant le Benelux. Les informations de la marque contestée doivent être fournies afin de permettre son identification. 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 données indiquées dans le formulaire électronique ne permettent pas d'identifier la marque contre laquelle l'opposition est dirigée, l'opposition est non recevable.

#### 4.9.1 Opposition contre un dépôt international

(Article 2.18, CBPI)

Pendant un délai de deux mois à compter de sa publication par le WIPO, une opposition peut être introduite auprès de l'Office à l'encontre d'un dépôt international désignant le Benelux. La date de publication peut être trouvée sur le site Internet du WIPO.

L'Office envoie la notification de recevabilité à l'opposant et au WIPO, lequel avise le titulaire de la marque contestée (le défendeur). Toute la correspondance ultérieure est adressée directement aux deux parties, sans intervention du WIPO. Une fois la décision d'opposition devenue définitive ou une fois la procédure terminée, la notification y relative est envoyée aux deux parties et au WIPO, qui inscrira les conséquences dans le registre international.

#### 4.9.2 Opposition contre la transformation d'une MUE

Si une MUE est transformée en une demande de marque Benelux, elle recevra la même date de dépôt ou de priorité que la MUE originale (voir l'Article 139, alinéa 3, RMUE). Etant donné que la procédure d'opposition est seulement ouverte aux marques déposées après le 1<sup>er</sup> janvier 2004, opposition ne peut être faite qu'à l'encontre des MUE transformées qui ont une date de dépôt postérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2004. Pour déterminer si l'opposition peut être introduite contre cette MUE convertie, il sera tenu compte de l'ouverture progressive de la procédure d'opposition devant le BOIP.

##### *Ouverture progressive de la procédure d'opposition*

Avant 2004, aucune procédure d'opposition n'était prévue par la CBPI. Les procédures ont été introduites progressivement<sup>1</sup>, afin d'éviter que l'Office ne puisse pas faire face au nombre d'oppositions introduites avec les moyens et l'expérience disponibles à l'époque. Il était donc possible d'introduire une opposition uniquement contre les dépôts effectués dans une classe « ouverte ».

La série 1 (classes 2, 20 et 27) a été ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

La série 2 (classes 6, 8, 13, 15, 17, 19 et 21) a été ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2005

La série 3 (les autres classes) a été ouverte le 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Si la marque contestée se rapporte à l'une de ces classes, elle peut faire l'objet d'une opposition dans son intégralité.

#### 4.10 Produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée

(Article 2.14, alinéa 3, CBPI ; Règle 1.13, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE)

L'opposition peut être dirigée contre tous les produits et/ou services liés à la marque contestée, ou seulement contre une partie d'entre eux. Cela doit être indiqué dans la section prévue à cet effet dans le formulaire électronique. Outre le fait qu'un nombre limité de classes peut faire l'objet d'une opposition, l'opposition peut également être limitée à des produits et/ou services spécifiques au sein des classes. Dans ce cas, seuls les termes figurant dans la liste des produits et services de la marque contestée peuvent être utilisés.

Si la mention des produits et services fait défaut, l'opposition est réputée être introduite contre tous les produits et services de la marque contestée.

---

<sup>1</sup> Article III du Protocole du 11 décembre 2003 modifiant la loi uniforme Benelux sur les marques.

#### 4.10.1 Limitation des produits et/ou services pendant la procédure

(Règle 1.13, alinéa 4, RE)

Il est également possible de soumettre une limitation des produits et/ou services contre lesquels l'opposition est dirigée après le dépôt de l'opposition. Cela peut se faire lors de l'introduction des arguments ou à tout moment de la procédure avant que la décision ne soit rendue.

Il est recommandé de sélectionner avec soin les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée. En effet, le défendeur ne sera condamné aux dépens que si l'opposition est jugée fondée pour tous les produits et services contre lesquels une opposition a été introduite.

#### 4.10.2 Limitation des produits ou services de la marque contestée par le défendeur

Le défendeur peut à tout moment limiter les produits ou services de la marque contestée. Une limitation ne peut toutefois être prise en compte que si la demande est faite de manière non-équivoque et inconditionnelle. Lorsque la limitation est inscrite au registre, les deux parties en sont informées par l'Office.

Si l'opposition devient sans objet en raison de cette limitation, l'Office communique la clôture de la procédure aux parties.

#### 4.11 Oppositions multiples contre la même demande de marque

(Règle 1.24, RE)

Il peut arriver que plusieurs oppositions soient introduites à l'encontre d'une même demande de marque. Dans des cas exceptionnels, le BOIP 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 clairement le plus de chances d'aboutir. L'examen des autres oppositions est alors reporté.

Le BOIP informera 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 (partiellement) non justifiée, l'opposition suivante est examinée.

## 5 CONDITIONS DE RECEVABILITE

(Règle 1.15, RE)

Pour être recevable, l'opposition doit satisfaire aux conditions minimales énoncées à la Règle 1.15, RE. Si elle ne remplit pas ces conditions minimales, elle n'est pas recevable et ne peut être examinée.

### 5.1 Conditions minimales

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

- Introduction endéans le délai ;
- Le nom de l'opposant ;
- Eléments permettant l'identification du droit antérieur ;
- Eléments permettant l'identification de la marque contestée ;
- Paiement des taxes (au moins 40% des taxes).

### 5.2 Pas d'obligation de faire figurer la base légale sur le formulaire électronique

Si l'opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée, l'opposant doit indiquer les informations de la marque invoquée lors de l'introduction de l'opposition. Toutefois, le formulaire électronique n'offre pas la possibilité d'indiquer le(s) motif(s) de l'opposition (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a et b, ou alinéa 3, sous a, CBPI). Cette indication doit figurer dans les arguments à présenter ; pour plus d'informations concernant les bases juridiques, voir le [chapitre 17 Marque antérieure enregistrée](#).

### 5.3 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.

### 5.4 Opposition non recevable

Si l'une des conditions minimales fait défaut ou n'est pas correcte, l'opposition est non recevable. En vertu de la Règle 1.2.1, 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.

Si l'opposition est jugée non recevable et que le délai d'opposition n'est pas encore expiré, l'opposant peut remédier aux irrégularités jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. L'opposition peut ensuite être déclarée recevable.

### 5.5 Opposition provisoirement recevable

(Règle 1.15, alinéas 5 et 6, RE)

Il existe deux conditions minimales, explicitement soulignées dans le RE, auxquelles un opposant se verra toujours accorder deux semaines pour régulariser, quelle que soit la durée restante du délai d'opposition. Il s'agit du nom de l'opposant et le renouvellement d'un droit invoqué venu à échéance (dans le respect du « délai de grâce »).

Si un droit invoqué est sujet à un tel défaut de forme, l'Office envoie une notification de recevabilité provisoire. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, l'opposition est déclarée irrecevable. Si l'irrégularité n'affecte qu'une partie des droits antérieurs invoqués et qu'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, l'opposition sera jugée recevable sur les seuls droits antérieurs non affectés par l'irrégularité.

### 5.5.1 Nom de l'opposant

(Règle 1.15, alinéa 5, RE)

Les coordonnées de l'opposant doivent correspondre aux coordonnées du titulaire (ou licencié) des droits invoqués. Si ce n'est pas le cas, un délai de deux semaines est accordé à l'opposant pour remédier à cette irrégularité. Si l'opposant ne remédie pas à l'irrégularité dans le délai imparti, l'opposition est déclarée irrecevable.

Si le droit invoqué est une marque Benelux, l'opposition sera considérée comme une demande d'inscription d'une modification au registre Benelux et l'opposant disposera d'un délai de deux semaines pour régulariser cette demande de modification conformément à la Règle 3.1, RE. Si le droit invoqué est une MUE ou une marque internationale, un délai de deux semaines est accordé à l'opposant pour prouver qu'il a introduit une requête complète et correcte de changement de nom respectivement auprès de l'EUIPO ou du WIPO.

Il est possible de distinguer plusieurs situations qui sont développées ci-dessous.

- Opposition introduite sous le nouveau nom, alors que le registre mentionne encore l'ancien nom

La situation la plus courante est celle 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 deux semaines, 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.

- 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 si une autre forme juridique a été indiquée, cette omission peut être réparée, le cas échéant, moyennant une modification, dans la mesure où il y a eu un changement qui n'a pas encore été inscrit dans le registre Benelux.

Dans le cas d'une MUE ou d'une marque internationale, si la forme juridique n'est pas mentionnée dans le registre, l'opposition est jugée recevable, l'Office ne pouvant exiger des autres registres qu'ils indiquent des détails spécifiques.

- 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 de l'opposant 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.

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

- Opposition introduite sous un nom de société inexistant

Lorsque le nom utilisé dans le formulaire électronique diffère du nom figurant dans le registre et qu'il ne s'agit pas non plus du nouveau ou de l'ancien nom, l'Office émet une notification de recevabilité provisoire et demande que l'inscription au registre soit modifiée pour refléter les informations fournies dans le formulaire électronique d'opposition.

Toutefois, en principe, il n'est pas possible de remédier à l'irrégularité, étant donné qu'il n'existe aucun lien entre le titulaire du droit antérieur et l'opposant. De même, si la différence ne concerne qu'un mot omis ou si un nom non officiel de l'opposant a été utilisé, cela ne peut être corrigé. En effet, la possibilité d'introduire des corrections est strictement limitée à la rectification des fautes de frappe ou des « erreurs de plume imputables au titulaire ».

#### **5.5.2 Validité de la marque invoquée**

(Règle 1.15, alinéa 6, RE)

Si la validité d'une marque invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour procéder au renouvellement de la marque.

## 6 REGULARISATION DE L'OPPOSITION

(Règle 1.16, RE)

Si l'opposition est recevable mais ne répond pas aux autres conditions légales prévues par la CBPI et le RE, l'Office transmet une « communication concernant la régularisation » et invite les parties à fournir les informations nécessaires. De tels manquements peuvent être régularisés 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 (voir [chapitre 12 Fin de la procédure](#)).

### 6.1 Autorisation du licencié

Si l'opposant agit en qualité de licencié de la marque antérieure (voir [chapitre 4.3.4 L'opposant est un licencié](#)), la licence doit être inscrite au registre. Par ailleurs, il convient de produire les pièces qui prouvent l'autorisation du licencié. Il ne suffit pas de renvoyer à l'acte de licence qui a été déposé au registre. Une copie des dispositions pertinentes de cet acte ou toute autre pièce établissant l'autorisation du titulaire au licencié doit être présentée. Si cette régularisation n'est pas effectuée, l'opposition est classée sans suite (voir [chapitre 12.2 Classement sans suite](#)).

### 6.2 Adresse postale EEE

Si l'opposant ou le défendeur n'a pas de siège social ou de domicile, ou n'a pas constitué un mandataire au sein de l'EEE, une adresse postale sur ce territoire doit être indiquée (Règle 3.6, RE). Si une telle adresse fait défaut pour l'opposant, un délai de régularisation de deux semaines est accordé en vertu de la Règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, RE (voir [chapitre 4.3.3 Adresse postale EEE](#)). Conformément à la Règle 1.14, alinéa 2, RE le défendeur doit le faire au plus tard au moment de la présentation de ses arguments.

Si l'opposant reste en défaut, l'opposition est classée sans suite (voir [chapitre 12.2 Classement sans suite](#)). En revanche, si le défendeur ne procède pas à cette régularisation, l'opposition est clôturée et la marque contestée n'est pas enregistrée pour les produits et services contre lesquels l'opposition était dirigée (voir [chapitre 12.1.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)).

### 6.3 Changement de parties ou de représentant

Si la marque contestée est transférée au cours de la procédure d'opposition et que cette cession est inscrite au registre, le nouveau titulaire est réputé avoir succédé aux droits du précédent et devient donc partie à l'opposition, sauf notification contraire.

Si l'une des parties désigne un nouveau représentant au cours de la procédure, l'Office en informe l'autre partie. Si le nouveau représentant souhaite recevoir une copie des pièces du dossier, celle-ci peut être demandée conformément à la Règle 3.6, alinéa 3, RE moyennant le paiement de la taxe applicable aux copies.

## 7 SOUMISSION DES DOCUMENTS

(Règle 3.4, RE ; Règle 3.8, RE)

Les arguments et autres documents sont soumis par voie électronique via la boîte de correspondance MyBoip. Si les fichiers sont volumineux ou si l'envoi électronique n'est pas possible, l'envoi par le biais du formulaire de contact ou sur papier est également autorisé.

L'envoi direct par courrier électronique aux adresses électroniques du personnel de l'Office ou à des adresses électroniques générales n'est pas autorisé. Les courriels sont considérés comme des appels téléphoniques et les documents envoyés en tant que pièces jointes sont considérés comme n'ayant pas été soumis.<sup>2</sup>

La date de réception d'un document par l'Office est déterminante et non la date d'envoi. L'Office confirme la réception de chaque document.

La transmission et la réception des documents ainsi que l'heure à laquelle elles ont eu lieu sont enregistrées par l'Office. Cet enregistrement fait foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire peut, par exemple, consister en une capture d'écran ou un accusé de réception délivré par l'Office.

### 7.1 Documents soumis électroniquement

Les documents soumis par voie électronique doivent être au format PDF. Les images de marques notoirement connues ne peuvent être soumises qu'au format .jpg, .jpeg ou .gif. Les fichiers audio et vidéo doivent être soumis aux formats mp3 et mp4 respectivement. Tout autre format sera rejeté.

Les soumissions via la boîte de correspondance MyBoip doivent être au format .pdf, .jpg ou .gif. En une seule transmission, un maximum de 10 fichiers peut être téléchargé, chaque fichier individuel ne devant pas dépasser 15 Mo, la taille totale du téléchargement ne devant pas dépasser 100 Mo.

Les téléchargements effectués via le formulaire de contact sont limités à 15 Mo. Ces fichiers doivent être au format .pdf et clairement identifiés.

La boîte de messages MyBoip comporte trois onglets : Boîte de réception, Message envoyé et Archives. Tous les messages envoyés via la boîte de correspondance MyBoip peuvent être consultés dans l'onglet Message envoyé.

#### 7.1.1 Date de réception - électronique

Les documents soumis par voie électronique sont immédiatement reçus.

### 7.2 Documents soumis en version papier

Les arguments et les documents soumis en version papier doivent être présentés en deux exemplaires afin que l'Office puisse en transmettre un à l'autre partie. Si les documents ne sont pas présentés en double exemplaire, l'Office le notifie à la partie concernée et l'invite à présenter un deuxième exemplaire dans un délai de deux mois. Lorsque deux copies sont soumises mais qu'elles ne sont pas identiques, elles ne sont pas considérées comme ayant été soumises en double. Les documents en noir et blanc ne sont pas considérés

---

<sup>2</sup> Règle du DG « Introduction par voie électronique, Règles complémentaires en vertu de la Règle 3.4 RE » du 10 mai 2019.

comme des duplicatas de documents en couleur. Si un duplicata identique n'est pas reçu, ce document sera considéré comme non soumis et seuls les documents soumis en double exemplaire seront envoyés à l'autre partie.

Les clés USB sont considérées comme des copies papier. Elles doivent donc être soumises en double exemplaire, ce qui se fait par l'envoi de deux clés USB identiques.

#### 7.2.1 Date de réception - courrier

Les documents transmis à l'Office par voie postale sont réputés avoir été reçus à 8 heures le jour de leur réception. Les documents remis lorsque l'Office est fermé sont réputés avoir été reçus à 8 heures le jour de la réouverture de l'Office.<sup>3</sup>

### 7.3 Pièces justificatives et documents à l'appui

Si les parties souhaitent présenter des pièces justificatives ou des preuves, elles doivent le faire dans un dossier de pièces. Un dossier de pièces doit comporter un inventaire contenant au minimum : le numéro ou la référence sous lequel il est possible de trouver chaque pièce dans le dossier de pièces, une description sommaire de chaque pièce reprise dans ce dossier et une description des faits que chaque pièce prouve. Lorsque des passages pertinents pour les preuves à fournir font partie de pièces plus volumineuses, qui sont pour le reste non pertinentes (comme une publicité dans un magazine), ces passages pertinents doivent être mis en évidence ou autrement identifiés avec précision. Les références aux éléments de preuve ou aux documents doivent être cohérentes avec et le classement et la numérotation utilisés dans l'ensemble du dossier de pièces.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Règle du DG « Moment de la réception de pièces délivrées pendant la fermeture de l'Office » du 1<sup>er</sup> septembre 2006.

<sup>4</sup> Règle du DG « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve » du 1<sup>er</sup> décembre 2020.

## 8 REGIME LINGUISTIQUE

(Règles 1.17, RE ; Règle 1.20, RE)

La procédure d'opposition peut être menée dans l'une des trois langues de travail de l'Office : le néerlandais, le français ou l'anglais. La langue de la procédure est déterminée comme suit.

L'opposant peut indiquer ses préférences linguistiques dans la section appropriée du formulaire électronique. Il s'agit à la fois de la préférence quant à la langue de procédure et de la nécessité ou non de traduire les arguments du défendeur s'ils sont présentés dans une autre langue que celle de préférence de l'opposant.

La langue de procédure est, en principe, la langue de dépôt de la demande de marque du défendeur. Cette langue est fixée par la langue dans laquelle la classification a été rédigée. Le défendeur peut toutefois également accepter la langue de préférence de l'opposant. Dans ce cas, cette langue deviendra la langue de la procédure. Il existe une exception à la règle générale selon laquelle la langue de procédure est la langue de la demande de marque du défendeur, lorsque la demande contestée a été déposée en anglais. En effet, l'anglais est une langue de travail mais pas une langue officielle, ce qui implique qu'aucune des parties ne peut être contrainte de l'utiliser.

Les préférences linguistiques de l'opposant seront communiquées au défendeur dans la notification de recevabilité de l'opposition et ce dernier est prié de faire connaître sa réponse dans un délai d'un mois. A défaut, le RE prévoit une procédure alternative qui est commentée ci-après.

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

Si l'opposition est introduite contre une marque Benelux, on regarde tout d'abord la langue de la classification de cette demande de marque. 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 la proposition de l'opposant. 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 de la demande de marque du défendeur.

Si la langue de la demande de marque contestée est l'anglais et l'opposant a indiqué comme langue de préférence le français ou le néerlandais, le défendeur n'a aucun choix et la langue de procédure est automatiquement fixée sur base de la langue de préférence de l'opposant.

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

Si l'opposition est introduite contre une marque internationale, la fixation de la langue de la procédure ne peut se faire automatiquement. La notification de recevabilité adressée au WIPO fera donc toujours état des choix linguistiques de l'opposant et le défendeur sera invité à répondre dans un délai d'un mois. Le défendeur a aussi le choix entre les trois langues de l'Office, sauf si sur le formulaire électronique d'opposition l'opposant a indiqué comme langue de préférence de la procédure le français ou le néerlandais. Dans ces cas, le défendeur ne peut plus choisir l'anglais comme langue de procédure. A défaut de réponse dans le délai imparti, la langue de la procédure est automatiquement la langue de préférence de l'opposant.

### 8.3 Modification du choix de la langue

(Règle 1.19, RE)

Conformément à la Règle 1.19, RE les parties peuvent modifier, sur demande conjointe, leur choix concernant la langue de la procédure jusqu'au début de la procédure.

## 8.4 Traductions

(Règle 1.18, RE)

Les parties peuvent – quelle que soit la langue de la procédure arrêtée – se servir de toute autre langue de l'Office pour présenter leurs arguments. Dans ce cas, l'Office peut fournir une traduction. Toutefois, le document présenté dans sa langue originale fera toujours foi.

L'opposant ne peut demander la traduction que lors de l'introduction de l'opposition et le défendeur que 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.

Par ailleurs, les parties peuvent demander la traduction de la décision d'opposition dans une autre langue de l'Office.

### 8.4.1 Frais liés à une traduction

Pour les traductions, une taxe doit être payée 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 une langue de l'Office autre que la langue de la procédure (Règle 1.28, alinéa 4, RE). La taxe est calculée par page (ou partie de page), mais pour la traduction des arguments, les quatre premières pages sont gratuites. Une page ne doit pas comporter plus de 30 lignes de plus de 80 caractères. Une liste complète des tarifs en vigueur est disponible sur le site web du BOIP.

## 8.5 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 langues de l'Office, à savoir le français, le néerlandais ou l'anglais.

## 8.6 Langue des preuves d'usage et autres pièces justificatives

(Règle 1.20, 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 dans 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 généralement compréhensibles en tant que telles du fait de leur nature, de même que la publicité dans de nombreux cas.

## 9 FINANCES

### 9.1 Taxes d'opposition

(Règle 1.15, alinéa 2, RE ; Règle 1.16, alinéa 3, RE ; Règle 5.1, RE)

Une liste complète des taxes est disponible sur le site web de l'Office. Il existe une taxe de base pour l'introduction d'une opposition, et des taxes supplémentaires peuvent être dues dans le cas où plus de trois droits antérieurs sont invoqués. Le Conseil d'Administration fixe les taxes et ne peut les adapter qu'une fois par an.

Comme mentionné au chapitre 5, le paiement des taxes d'opposition est une condition de recevabilité. L'opposant peut choisir de payer les taxes en totalité ou en deux fois. Pour que l'opposition soit recevable, quarante pourcents (40%) du total des taxes dues doivent néanmoins être acquittés avant l'expiration du délai d'opposition (Règle 1.15, alinéa 2, RE). Les soixante pourcents (60%) restants doivent être acquittés à la fin de la période de cooling-off et avant le début de la procédure. Si l'opposant reste à défaut, un délai de deux mois lui est accordé pour y remédier. A défaut de ce dernier paiement, l'opposition est classée sans suite (Règle 1.16, alinéa 3, RE voir [chapitre 12.2 Classement sans suite](#)).

Si plus de trois droits antérieurs ont été invoqués mais qu'un montant insuffisant des taxes a été payé, l'Office n'instruira l'opposition que pour les droits antérieurs pour lesquelles les taxes ont été payées et dans l'ordre tel que mentionné dans l'opposition (Règle 1.15, alinéa 4, RE).

### 9.2 Restitution

Si l'opposition est irrecevable, les taxes d'opposition déjà payées seront restituées.

Lorsqu'une opposition est recevable mais que la procédure est clôturée, seule une partie des taxes payées est restituée. Le montant exact dépend de la date de clôture de l'opposition. Si la clôture intervient avant le début de la procédure, 60% des taxes payées sont restituées. Si seulement 40% des taxes ont été payés à ce stade, aucune restitution n'est effectuée (Règle 1.28, alinéa 2, RE). Si la clôture intervient après le début de la procédure, 40% des taxes payées sont restituées (Règle 1.28, alinéa 1<sup>er</sup>, RE).

La restitution comprend également les taxes supplémentaires liées à l'invocation de droits supplémentaires, dont une partie proportionnelle sera également remboursée dans les cas pertinents.

Si l'opposition n'est pas clôturée mais que l'opposant demande le retrait de ces droits supplémentaires comme base de l'opposition, les taxes payées pour ces droits ne seront pas restituées.

Si l'examen de l'opposition est classé sans suite, aucune restitution n'est effectuée. Par conséquent, si l'opposant décide de mettre fin à la procédure, il est préférable de retirer l'opposition (clôture) plutôt que de ne pas présenter d'arguments (abandon).

*Exemples:*

- L'opposant invoque deux droits lors de l'introduction de l'opposition et choisit d'acquitter 40% de la taxe de base. L'opposition est recevable, mais les parties parviennent à un arrangement amiable pendant la période de cooling-off et l'opposition est clôturée. Etant donné que l'opposant avait payé seulement 40% des taxes dues, il n'y a pas de restitution.
- L'opposant invoque deux droits lors de l'introduction de l'opposition et choisit d'acquitter 100% de la taxe de base. L'opposition est recevable, mais les parties parviennent à un arrangement amiable pendant la période de cooling-off et l'opposition est clôturée. Etant donné que l'opposant avait payé 100% des taxes dues, 60% sont restitués puisque la procédure a été clôturée avant son début.

- L'opposant invoque deux droits lors de l'introduction de l'opposition et choisit d'acquitter 100% de la taxe de base. L'opposition est recevable. Après l'ouverture de la procédure, le défendeur décide de retirer sa demande de marque après avoir pris connaissance des arguments de l'opposant. L'opposition est donc clôturée. L'opposant ayant payé 100 % des taxes dues, 40% lui seront restitués car la procédure a été clôturée après son début.
- L'opposant invoque quatre droits lors de l'introduction de l'opposition, énumérant trois marques enregistrées et une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris. L'opposant choisit d'acquitter 100% des taxes dues (taxe de base + taxe supplémentaire). Les parties parviennent à un arrangement amiable pendant la période de cooling-off et l'opposition est clôturée avant le début de la procédure. Par conséquent, 60% du total des taxes (taxe de base + taxe supplémentaire) seront restitués.
- L'opposant invoque quatre droits lors de l'introduction de l'opposition, en citant quatre marques enregistrées. L'opposant choisit d'acquitter 100% des taxes dues (taxe de base + taxe supplémentaire). L'opposant décide de retirer la quatrième marque enregistrée comme base de l'opposition mais décide de poursuivre sur la base des autres droits invoqués. La taxe supplémentaire ne sera pas restituée.

### 9.3 Paiement des suspensions

La procédure peut être suspendue à tout moment à la demande conjointe des parties. Pendant la période de cooling-off, les trois premières suspensions sont gratuites. À partir de la quatrième suspension ou si la suspension est demandée après l'ouverture de la procédure, une taxe est due.

L'Office suivra la procédure décrite ci-dessous pour le paiement de cette taxe :

- Si les deux parties disposent d'un compte courant, ces frais seront débités de leur compte courant sur une base de 50/50, sauf si l'une des parties déclare expressément dans sa demande écrite qu'elle est disposée à payer l'intégralité de la taxe de suspension. Toutefois, il n'est pas possible de répartir les frais autrement que sur une base de 50/50 ou de 100 %.
- Si l'une des parties n'a pas de compte courant ou a 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.

### 9.4 Condamnation aux dépens

Les dépens sont à la charge de la partie succombante. Il s'agit d'un montant fixe, égal à la taxe d'opposition de base. Il n'y a pas de frais si l'opposition n'aboutit que partiellement.

La décision de l'Office concernant les dépens forme titre exécutoire. Son exécution est régie par les Règles en vigueur dans l'État où elle a lieu ; l'Office n'est pas partie à cette exécution (voir également le [chapitre 16.6.1 Condamnation aux dépens](#)).

Si la procédure prend fin sans que l'Office ne prenne de décision (par suite d'une clôture ou d'un classement sans suite), il n'y a pas de condamnation aux dépens.

## 10 SUSPENSION

(Article 2.16, alinéa 2, CBPI ; Règle 1.22, RE)

### 10.1 Suspension sur demande conjointe

Les parties peuvent demander la suspension sur demande conjointe. Une suspension a une durée de quatre mois. Plusieurs suspensions peuvent être demandées successivement.

Une demande conjointe de suspension est de préférence présentée dans un seul document, signé par les deux parties. Toutefois, deux documents distincts sont également acceptés.

Chacune des parties peut mettre fin (« opt-out ») à la suspension à tout moment, par le biais d'une demande écrite.

La suspension n'a pas d'incidence sur les délais de régularisation qui sont accordés en vertu de la Règle 1.16, 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.

#### 10.1.1 Suspension avant le début de la procédure

La suspension sur demande conjointe est trois fois gratuite avant le début de la procédure et doit être payée à partir de la quatrième fois. Par une suspension avant le début de la procédure, pendant le cooling-off, la date de début de la procédure est postposée de quatre mois (voir également [chapitre 11.5 Date du début de la procédure](#)).

#### 10.1.2 Opt-out de la suspension avant le début de la procédure

In Si l'Office reçoit une demande d'« opt-out » de la suspension avant le début de la procédure, il est déterminé dans quelle phase se trouve l'opposition.

En effet, le délai de « cooling off » de deux mois avant le début est un délai légal qui ne peut pas être raccourci. Si l'« opt-out » se fait pendant la période initiale de « cooling off » (qui commence à courir à partir de la notification de la recevabilité), la procédure débutera après que cette période de deux mois soit écoulée.

Si, lors de la demande d'« opt-out », la période initiale de « cooling off » est déjà dépassée, la procédure débutera. Si le paiement de la deuxième partie des taxes d'opposition n'a pas encore été réceptionné par l'Office, un délai supplémentaire d'un mois sera accordé pour effectuer le paiement (voir [chapitre 9.1 Taxes d'opposition](#) et [chapitre 12.2 Classement sans suite](#)).

#### 10.1.3 Suspension après le début de la procédure

Après l'ouverture de la procédure, une suspension sur demande conjointe est payante.

Si les deux parties disposent d'un compte courant, ces frais seront débités de leur compte courant sur une base de 50/50, sauf si l'une des parties déclare expressément dans sa demande écrite qu'elle est disposée à payer l'intégralité de la taxe de suspension. Toutefois, il n'est pas possible de répartir les frais autrement que sur une base de 50/50 ou de 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 (voir également [chapitre 9.3 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 sera reprise comme si la demande de suspension n'avait pas été introduite, sans modification des délais restant à courir avant la demande. L'Office en informe les parties et accorde, le cas échéant, un délai supplémentaire conformément à la règle 1.22, alinéa 2, RE.

#### 10.1.4 Opt-out de la suspension après le début de la procédure

In Si l'Office reçoit une demande d'« opt-out » de la suspension après le début de la procédure, il détermine dans quelle phase se trouve l'opposition. En effet, la suspension a pour conséquence de stopper la procédure dans la phase dans laquelle elle se trouve. La levée de la suspension a pour conséquence que la procédure se poursuit à compter du moment où elle a été stoppée.

En d'autres termes, si avant la suspension un délai était encore en cours, ce temps restant sera accordé après la levée de la suspension pour effectuer l'action concernée (par exemple, l'introduction d'arguments). S'il ne reste qu'un délai très court, l'Office accordera un délai supplémentaire sur base de la Règle 1.22, alinéa 2, RE.

Attention : l'introduction d'arguments pendant la suspension n'est pas considérée comme une demande implicite d'« opt-out » de la suspension. Les arguments seront donc transmis à la partie adverse qu'après la fin de la suspension. Les demandes d'« opt out » doivent être formulées explicitement.

## 10.2 Suspension d'office (*ex officio*)

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

- Lorsque l'opposition est fondée sur une marque antérieure, si la marque antérieure :
  - i. n'a pas encore été enregistrée ;
  - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'Article 2.8, alinéa 2, CBPI et est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'opposition ;
  - iii. est l'objet d'une action en nullité ou en déchéance.
- Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure ;
- Lorsque la marque contestée :
  - i. est l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ;
  - ii. a été enregistrée sans délai conformément à l'Article 2.8, alinéa 2, CBPI et est l'objet d'une action judiciaire en nullité ou en déchéance.
- Lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.

Les deux premiers motifs concernent la validité d'un droit antérieur invoqué comme base de l'opposition. Le troisième motif concerne la marque contestée. Le dernier motif est une solution de sauvegarde qui peut être appliquée dans des cas (exceptionnels) où les autres motifs ne s'appliquent pas mais où les circonstances justifient une suspension.

### 10.2.1 Circonstances relatives à la marque antérieure

Il y a lieu de suspendre d'office la procédure lorsque la validité de la marque sur laquelle l'opposition est fondée est incertaine.

Si l'opposition est fondée sur une demande de marque Benelux qui n'a pas encore été enregistrée ou sur un enregistrement accéléré qui fait l'objet d'une procédure de refus pour motifs absolus ou d'opposition, la procédure est suspendue d'office. Le BOIP notifie aux parties le début et la fin de la suspension d'office.

Si l'opposition est fondée sur une demande de marque internationale ou de MUE, l'Office notifie aux parties le début de la suspension d'office, mais demande aux parties d'informer l'Office de l'enregistrement de la marque invoquée puisque ces inscriptions au registre ne sont pas gérées par l'Office. L'Office confirmera ensuite la fin de la suspension d'office aux parties. Toutefois, l'Office vérifiera périodiquement les registres pertinents afin de déterminer si la marque invoquée a été enregistrée dans l'intervalle.

Si une action judiciaire ou administrative en nullité ou en déchéance a été introduite contre une ou plusieurs des marques antérieures sur lesquelles l'opposition est basée, la procédure sera suspendue d'office. La suspension d'office intervient également en cas de demande de retrait ou de limitation de produits et/ou de services non encore instruite, privant l'opposition de son fondement. Les parties sont invitées à informer l'Office dès que telles situations se présentent.

Si plusieurs droits ont été invoqués dans une opposition, mais qu'un seul de ces droits fait l'objet d'une suspension d'office, toute la procédure d'opposition est suspendue. L'opposant est libre de renoncer d'invoquer le droit en question pour permettre la reprise de la procédure.

#### **10.2.2 Circonstances relatives à une IGP ou une AOP antérieure**

La suspension d'office est également possible lorsque la validité de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine sur laquelle l'opposition est fondée est incertaine.

Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine la procédure est suspendue d'office jusqu'à ce que la décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure. Les parties sont invitées à en informer l'Office.

#### **10.2.3 Circonstances relatives à la marque contestée**

Un motif de suspension d'office peut également être soulevé lorsque le statut de la marque contestée est incertain.

Une demande de marque Benelux est publiée si les conditions pour déterminer la date de dépôt sont remplies et si les produits et/ou services ont correctement été classés. Par conséquent, une opposition peut être formée contre une demande de marque Benelux dont l'examen pour motifs absolus n'est pas encore terminé. Si un refus provisoire est émis, la procédure d'opposition est suspendue d'office. Si le refus provisoire est reconsidéré, la procédure d'opposition reprend et les parties en sont avisées. Si le refus est devenu définitif (ne peut plus faire l'objet d'un recours), la procédure d'opposition est clôturée car elle est devenue sans objet.

Notons que les actions judiciaires prévalent toujours sur les procédures devant l'Office. La procédure est donc suspendue d'office lorsque la marque contestée est un enregistrement accéléré faisant l'objet d'une action judiciaire en invalidation ou en déchéance. Les parties sont invitées à en informer l'Office.

#### **10.2.4 Autres circonstances justifiant une suspension**

Ce motif de suspension est une alternative qui peut être appliquée dans des cas (exceptionnels) où les autres motifs ne s'appliquent pas mais où les circonstances justifient une suspension. Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsque la propriété de l'une des marques concernées fait l'objet d'une procédure (plutôt que sa validité, comme indiqué ci-dessus), ou si les parties sont impliquées dans une procédure concernant l'interprétation d'un accord de coexistence.

### 10.3 Suspension d'office lors de la notification de recevabilité

Après réception de l'opposition, l'Office examine le dossier afin d'établir la recevabilité de l'opposition (voir [chapitre 5 Conditions de recevabilité](#)).

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

### 10.4 Suspension d'office pendant la procédure

Si l'Office constate l'un des motifs susmentionnés de suspension d'office, au cours de la procédure, il notifie la suspension aux deux parties. Si le motif de suspension est levé, la procédure reprend ou est clôturée. L'Office en avise les parties et mentionne les éventuelles démarches à effectuer. S'il ne reste qu'un délai limité, l'Office accorde un délai supplémentaire conformément à la Règle 1.22, alinéa 2, RE.

### 10.5 Suspension d'office provisoire

Si l'une des parties communique à l'Office des informations indiquant qu'il existe un motif de suspension d'office, l'Office les transmet à la partie adverse et lui accorde un délai d'un mois pour répondre, pendant lequel la procédure est provisoirement suspendue.

A défaut de réaction de la partie adverse, la procédure reste suspendue. Si la partie adverse conteste l'information, l'Office invite la partie qui a présenté l'information à fournir, dans un délai d'un mois, la preuve relative au motif de suspension d'office.

Si aucune preuve n'est fournie, la suspension d'office est considérée comme n'ayant pas eu lieu et la procédure d'opposition reprend comme si elle n'avait pas été provisoirement suspendue. Les délais sont réputés s'être écoulés normalement pendant cette période. Si la partie adverse devait subir un préjudice, l'Office peut décider d'accorder un délai supplémentaire.

Si la preuve est apportée, elle est transmise à la partie adverse qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre au bien-fondé de la suspension d'office.

#### 10.5.1 Examen des pièces soumises

Si, après examen, les documents indiquent un motif de suspension d'office, la procédure reste suspendue.

Toutefois, si les preuves présentées montrent que le motif de suspension d'office n'est apparu qu'après la date à laquelle l'Office a reçu la demande, la date de prise d'effet de la suspension d'office sera la date à laquelle le motif est effectivement apparu.

Lorsque l'Office examine les preuves présentées et établit qu'il n'y avait pas de motif de suspension d'office, la procédure d'opposition est reprise comme si elle n'avait pas été provisoirement suspendue. Par conséquent, les délais sont réputés s'être écoulés normalement pendant cette période. Dans les cas pertinents, l'Office peut décider d'accorder un délai supplémentaire.

L'Office notifie aux parties sa décision relative à la suspension d'office.

## 11 DELAIS

(Règle 3.9, RE)

### 11.1 Règles générales applicables

Les délais accordés 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 s'appliquent.

Un délai peut commencer à courir à la suite d'un certain nombre d'événements différents. Il s'agit généralement d'une lettre envoyée par l'Office, dont la date est considérée comme le début du délai. La fin du délai est également mentionnée dans la lettre. La période d'opposition constitue une exception à ce qui précède, car elle prend effet à la date de publication de la demande de marque contestée (voir [chapitre 4.1 Délai d'opposition](#)).

Lorsqu'une partie réagit, tout délai restant est réputé avoir expiré avec cette réaction et la réponse est transmise à l'autre partie. Si la partie concernée indique explicitement qu'elle souhaite utiliser le délai restant, l'Office attendra l'expiration du délai pour transmettre la réaction à l'autre partie.

N.B. : les règles concernant la date de réception des documents soumis (voir [chapitre 7 Soumission des documents](#)) sont applicables. Les documents soumis par voie électronique sont reçus immédiatement. Les documents remis à l'Office par voie postale sont réputés avoir été reçus à 8 heures du matin le jour de leur réception.

### 11.2 Délais en mois

Un délai exprimé en mois expire à la fin du jour (23h59) qui, dans le mois concerné, correspond à la date à laquelle le délai a commencé à courir. Si le mois concerné n'a pas de jour correspondant, le délai expire à la fin du dernier jour civil de ce mois.

*Exemples :*

- La date de la lettre est le 1<sup>er</sup> juin et un délai de deux mois a été accordé. Le délai expire le 1<sup>er</sup> août.
- La date de la lettre est le 31 décembre et un délai de deux mois a été accordé. Le délai expire le 28 (ou 29) février.

### 11.3 Délais en semaines

Un délai exprimé en semaines expire à la fin du jour (23h59) qui, au cours de la semaine à prendre en considération, correspond au jour où le délai a commencé à courir.

*Exemple :*

- La date de la lettre de l'Office est le vendredi 1<sup>er</sup> juin et un délai de deux semaines a été accordé. Le délai expire le vendredi 15 juin.

## 11.4 Fermeture de l'Office

Si l'Office est fermé le dernier jour d'un délai, ce délai est prolongé jusqu'à la fin du prochain jour d'ouverture de l'Office. Les jours de fermeture sont affichés sur le site web de l'Office sous la rubrique "Contact".

*Exemples :*

- Un délai se termine un samedi, ce qui signifie que les documents peuvent être présentés jusqu'au lundi en fin de journée.
- Un délai se termine le dimanche 26 avril. L'Office est fermé le 27 avril. Les documents peuvent être présentés jusqu'au 28 avril en fin de journée.

De même, si le délai d'opposition expire un jour de fermeture, il est prolongé jusqu'à la fin du prochain jour d'ouverture de l'Office. Dans ce cas, à la première étape du formulaire (marque contestée), il convient de choisir « ajouter manuellement » au lieu de « importer » et de ne pas indiquer la date de publication lors de la saisie des données.

## 11.5 Date du début de la procédure

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, il convient de distinguer la période de cooling-off (délai de réflexion) et le début de la procédure.

La période de cooling-off est de deux mois. La procédure débute après l'expiration de ces deux mois. La date du début de la procédure doit donc être calculée comme suit : deux mois plus un jour, à compter de la date de la notification de recevabilité.

La date du début de la procédure revêt une importance particulière en cas de demande conjointe de suspension. Si les parties souhaitent suspendre la procédure pendant la période de cooling-off, la demande conjointe doit être introduite avant le début de la procédure, c'est-à-dire au plus tard le dernier jour de la période de cooling-off. Les demandes de suspension introduites après le début de la procédure sont automatiquement payantes (voir [chapitre 10.1 Suspension sur demande conjointe](#)).

*Exemple :*

- La notification de recevabilité est envoyée le 21 mars. La cooling-off se termine le 21 mai et la procédure débute donc le 22 mai. Une demande conjointe de suspension doit être reçue avant le début de la procédure, au plus tard le 21 mai. Si le 21 mai est une date de fermeture de l'Office, la fin de la période de cooling-off (et donc le délai pour déposer la requête conjointe) sera prolongée jusqu'à la fin du prochain jour d'ouverture de l'Office.

### 11.5.1 Soumission des arguments avant l'ouverture de la procédure

(Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE)

Si un opposant soumet des arguments (ou d'autres documents) avant le début de la procédure, l'Office les conserve. Au début de la procédure, l'Office invitera l'opposant à soumettre des arguments supplémentaires ou à confirmer qu'aucun argument supplémentaire ne sera présenté.

À cette fin, le délai de deux mois dont dispose l'opposant est le même que si les arguments n'avaient pas été soumis prématurément. En l'absence de réaction, l'Office transmet les arguments au défendeur à l'expiration du délai imparti.

Dans tous les autres cas où des arguments ont été soumis prématurément, ils seront renvoyés à la partie qui les a soumis.

## 11.6 Soumission tardive des documents

Les arguments reçus par l'Office après l'expiration du délai ne seront pas pris en considération. Dans ce contexte, il convient de rappeler que c'est la date de réception des documents par l'Office qui est déterminante et non la date d'envoi des documents.

La procédure d'opposition peut se terminer avant que l'Office ne rende une décision, par sa clôture ou son classement sans suite.

### 12.1 Clôture

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 connaître le montant restitué, voir [chapitre 9 Finances](#)).

#### 12.1.1 L'opposant n'a plus la qualité pour agir

C'est l'un des motifs les moins fréquents de clôture. C'est le cas, par exemple, lorsque le défendeur est devenu propriétaire du droit antérieur invoqué par l'opposant, ou lorsque le titulaire d'une licence perd le droit d'agir.

#### 12.1.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite

Si le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite, la procédure d'opposition sera clôturée et la marque contestée sera réputée ne pas avoir été demandée. Deux cas peuvent être distingués : le défendeur ne réagit pas à la régularisation ou le défendeur ne réagit pas à l'opposition dans son ensemble.

Dans le premier cas, le défendeur dispose d'un délai de deux mois pour remédier aux irrégularités relatives à la désignation d'un représentant ou d'une adresse de correspondance dans l'EEE.

Dans le deuxième cas, le défendeur n'a pas réagi à l'opposition dans son ensemble. Par « réaction » au sens de l'Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI, il faut entendre une réponse sur le fond de l'opposition. Les observations purement procédurales ne sont donc pas considérées comme une « réaction » au sens de l'Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI.<sup>5</sup>

Exemples de réponses non substantielles :

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

#### 12.1.3 L'opposition est devenue sans objet

L'opposition est clôturée si elle est devenue sans objet, que ce soit parce que l'opposition a été retirée ou parce que la demande de marque contre laquelle l'opposition est dirigée est devenue sans effet. Ce dernier cas comprend également les situations où le défendeur a limité la demande, de sorte qu'elle ne couvre plus les produits et/ou services contre lesquels l'opposition était dirigée.

---

<sup>5</sup> Règle du DG « Interprétation de l'Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI » du 23 mars 2011.

#### 12.1.4 Le droit antérieur n'est plus valide

Si le droit antérieur devient invalide au cours de la procédure, par exemple à la suite d'une annulation réussie et définitive ou à défaut de renouvellement, l'Office – lorsqu'il en a connaissance – clôture l'opposition, dans la mesure où elle était basée uniquement sur ce droit invoqué.

#### 12.1.5 L'opposant n'a pas introduit de preuve d'usage

Si l'opposition est fondée sur une marque antérieure, le défendeur peut demander la preuve de l'usage. Si l'opposant ne produit aucune preuve dans le délai fixé par la Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e, RE la procédure d'opposition est clôturée.

Si l'opposition est fondée sur des droits antérieurs multiples, l'opposition se poursuit sur la base des droits antérieurs restants qui ne sont pas affectés.

Ce motif de clôture est interprété de manière stricte – il se réfère à la situation où aucune preuve n'a été présentée (ou si aucun juste motif pour non-usage n'a été soulevé). Si l'opposant a présenté des preuves d'usage mais que celles-ci sont insuffisantes pour établir l'usage sérieux, il ne s'agit pas d'un motif de clôture mais cela sera pris en compte dans la décision au fond.

#### 12.1.6 Clôture en cas d'opposition à un dépôt international

Lorsqu'une opposition dirigée contre un dépôt international est clôturée, l'Office avise le WIPO au moyen d'une lettre du résultat de l'opposition et de la demande de marque.

### 12.2 Classement sans suite

Outre les motifs de clôture évoqués ci-dessus, il existe un certain nombre d'autres circonstances dans lesquelles la procédure prend fin. L'examen de l'opposition est classé sans suite dans les cas suivants :

- L'opposant ne réagit pas (dans le délai imparti) à la régularisation de l'opposition suite à une notification de recevabilité (voir Règle 1.16, alinéa 1<sup>er</sup>, RE et [chapitre 6 Régularisation de l'opposition](#)) ;
- L'opposant n'a pas présenté d'arguments (voir Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE) ;
- L'opposant n'a pas payé la seconde partie de la taxe d'opposition (voir également [chapitre 9.1 Taxes d'opposition](#)).

La différence entre la clôture et le classement sans suite est que dans le cas de la clôture, une partie des taxes payées peut être restituée, alors que dans le cas de classement sans suite, aucune restitution ne peut avoir lieu.

## 13 ECHANGE DES 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 fonctionne comme une « boîte postale » dans les limites du RE. Cela signifie que les arguments sont transmis à l'autre partie sans examen du contenu. Ce n'est qu'après l'échange des arguments que l'examen de fond de l'opposition commence.

Il incombe à la partie qui introduit ses arguments de veiller à ce que toutes les pièces justificatives soient présentées de manière à mettre en évidence ce que chaque pièce prouve réellement et à quel motif ou argument une pièce se rapporte. Les pièces qui ne répondent pas à ces critères ne seront pas pris en considération (voir [chapitre 7.3 Pièces justificatives et documents à l'appui](#)).<sup>6</sup>

### 13.1 Arguments de l'opposant

(Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE)

L'opposant dispose d'un délai de deux mois à partir du début de la procédure pour présenter des arguments et des pièces justificatives à l'appui de l'opposition. Une fois soumis, l'Office les transmet au défendeur.

Si aucun argument n'est présenté, l'opposition est classée sans suite (voir [chapitre 12.2 Classement sans suite](#)).

### 13.2 Arguments du défendeur

(Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous d, e et f, RE)

Le défendeur dispose d'un délai de deux mois pour réagir aux arguments de l'opposant. Dès réception de la réaction du défendeur, l'Office la transmet à l'opposant et les parties sont informées que le dossier est prêt pour une décision.

#### 13.2.1 Demande de preuves d'usage

Si l'opposition est fondée sur une marque antérieure soumise à obligation d'usage, le défendeur peut demander la preuve de l'usage. Cela peut se faire de différentes manières (voir [chapitre 18.3 Demande de preuves d'usage formulée par le défendeur](#)).

Le défendeur peut demander la preuve de l'usage et attendre de recevoir les documents y relatifs avant de fournir une réponse sur le fond, ou de soumettre la demande en même temps que ses arguments sur le fond. Dans la plupart des cas, il est recommandé au défendeur de demander la preuve de l'usage dans une demande séparée, afin de présenter ses arguments en même temps que sa réaction aux preuves d'usage.

L'Office transmet la demande à l'opposant et lui accorde un délai de deux mois pour produire les preuves d'usage demandée ou pour justifier l'existence d'un juste motif pour son non-usage (conformément à l'Article 2.16bis, CBPI).

Lorsque l'opposant présente des preuves d'usage, celles-ci sont transmises au défendeur. Le défendeur dispose alors d'un délai de deux mois pour réagir à ces preuves (ainsi qu'aux arguments de l'opposant, le cas échéant). Cette réaction est transmise à l'opposant et les parties sont informées que l'opposition est prête pour une décision.

---

<sup>6</sup> Règle du DG « Fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve » du 1<sup>er</sup> décembre 2020.

Les documents présentés par l'opposant et la réaction du défendeur ne doivent porter que sur la preuve de l'usage et non sur d'autres questions de fond soulevées au cours de la procédure. En effet, la procédure d'opposition ne comporte en principe qu'un seul échange d'arguments. Si les parties présentent néanmoins d'autres arguments sur le fond, l'Office peut ne pas en tenir compte dans sa décision.

Si l'opposant ne soumet aucune preuve d'usage ou de juste motif pour non-usage dans le délai fixé par l'Office à la Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous e, RE, la procédure d'opposition est clôturée (voir également le [chapitre 12.1.5 L'opposant n'a pas introduit de preuves d'usage](#)). Si l'opposition est fondée sur des droits antérieurs multiples, l'opposition se poursuit sur la base des droits antérieurs restants qui ne sont pas affectés.

Si l'opposant a présenté des preuves d'usage et que le défendeur n'y répond pas, l'usage sérieux est considéré comme incontesté et l'Office ne l'examinera donc pas (voir [chapitre 13.5 Le principe du contradictoire](#)).

### 13.2.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition

Si le défendeur ne réagit pas à l'opposition, la procédure est clôturée. Par « réaction » au sens de l'Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI il faut entendre une réponse sur le fond de l'opposition (voir [chapitre 12.1.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)).

## 13.3 Echange supplémentaire d'arguments

(Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous g, RE)

En principe, la procédure d'opposition ne prévoit qu'un seul tour par partie. Toutefois, lorsqu'il existe des motifs pertinents, et compte tenu du principe du contradictoire, l'Office peut demander à une ou plusieurs parties de présenter des arguments ou des pièces supplémentaires à cette fin, dans un délai déterminé.

## 13.4 Procédure orale

(Règle 1.23, RE)

Une procédure orale peut être organisée d'office ou à la demande des parties, si l'Office considère que cela se justifie. La procédure orale se déroule conformément au règlement fixé par le DG.<sup>7</sup>

## 13.5 Le principe du contradictoire

(Article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI ; Règle 1.21, RE)

L'Office observe le principe du contradictoire en transmettant à la partie adverse une copie de toute pièce pertinente introduite au BOIP par une partie, même si l'opposition n'est pas recevable.

En outre, une opposition étant une procédure inter partes, une décision ne peut donc 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.

---

<sup>7</sup> Règle du DG « Règlement concernant la procédure orale lors d'une procédure d'opposition » du 1<sup>er</sup> septembre 2006.

## 14 DECISION

Après avoir terminé l'examen de l'opposition, l'Office statue dans les meilleurs délais. L'Office informe les parties de la décision par écrit et sans délai, et mentionne le droit de recours contre cette décision prévu à l'Article 1.15bis, CBPI. Toutes les décisions sont rendues publiques sur le site web de l'Office.

La Règle 1.27, RE stipule qu'une décision d'opposition doit contenir les informations suivantes :

- 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 ou d'autres droits en cause;
- e. un résumé des faits et du déroulement de la procédure;
- f. le cas échéant, une analyse des preuves d'usage;
- g. le cas échéant, 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 rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision;
- k. le nom de l'agent chargé du suivi administratif du dossier.

### 14.1 Décision finale

La décision finale peut présenter trois alternatives possibles, à savoir :

- L'opposition est justifiée dans son intégralité ;
- L'opposition est rejetée dans son intégralité ;
- L'opposition est partiellement justifiée.

Lorsque l'opposition est justifiée dans son intégralité, c'est l'opposant qui obtient gain de cause ; une fois la décision finale, la marque contestée n'est pas enregistrée pour les produits et/ou services contre lesquels l'opposition était dirigée. Si l'opposition est rejetée dans son intégralité, le défendeur obtient gain de cause ; une fois la décision finale, la marque contestée est enregistrée s'il n'y a pas d'autres oppositions en suspens à l'encontre de cette marque.

Une opposition peut également être jugée partiellement justifiée. Dans ce cas, et une fois la décision finale, la marque contestée sera enregistrée pour une partie seulement des produits et/ou services.

Une opposition ne porte que sur la validité de la marque contestée. La validité d'un droit enregistré antérieur invoqué n'est pas en cause dans la procédure d'opposition. Ainsi, si le défendeur est titulaire d'un droit antérieur au droit invoqué, il ne peut, comme moyen de défense, contester la validité du droit invoqué par l'opposant, mais doit engager une procédure distincte à cette fin devant l'autorité compétente. Cette procédure constitue un motif de suspension de l'opposition (voir [chapitre 10.2 Suspension d'office](#)).

#### 14.1.1 Dépens

Si l'opposition est justifiée ou rejetée dans son intégralité, la partie succombante est tenue aux dépens. Les frais ne sont pas dus si l'opposition est jugée partiellement justifiée (voir l'Article 2.16, alinéa 5, CBPI). Par conséquent, les parties sont encouragées à faire preuve de précision lorsqu'elles déterminent les produits et/ou services contre lesquels l'opposition est formée et à éviter d'inclure des revendications sans fondement.

## 14.2 Demande conjointe de non-exécution d'une décision après sa délivrance

(Règle 1.29, RE)

Une fois que l'Office a rendu sa décision et jusqu'à ce qu'elle devienne définitive en vertu de l'Article 2.16, alinéa 4, CBPI les parties peuvent demander conjointement que l'Office n'exécute pas la décision. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours.

## 14.3 Antécédents

Chaque cas est examiné selon ses propres mérites. L'Office n'est lié ni par ses propres décisions, ni par les décisions rendues par d'autres autorités dans des cas similaires ou autres.

## 15 REOURS

(Article 1.15bis, alinéa 1er, CBPI)

Toute décision définitive rendue par l'Office peut faire l'objet d'un recours devant la CJB dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en vue d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision. Par « décision finale », il faut entendre non seulement la décision au sens du [Chapitre 14 Décision](#) des présentes directives, mais aussi la fin de la procédure au sens du [chapitre 12 Fin de la procédure](#).

### 15.1 Portée du recours devant la Deuxième chambre de la CJB

En statuant sur le recours, la Deuxième chambre de la CJB examine pleinement la décision finale prise par l'Office et est compétente pour rendre une décision. La soumission de pièces supplémentaires au stade du recours est autorisée, à condition qu'elles soutiennent les motifs ou les moyens de défense soulevés devant l'Office.<sup>8</sup>

Pour plus d'informations sur les règles de procédure de la CJB, le site web de la CJB peut être consulté.

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

(Article 2.16, alinéa 4, CBPI)

Le BOIP n'est pas partie à un recours contre sa décision d'opposition - le dispositif prévu par la CBPI est à cet égard différent du mécanisme de recours prévu par le RMUE.

### 15.3 Pourvoi devant la Première chambre de la CJB (cassation)

Une décision de la Deuxième chambre de la CJB est susceptible d'un pourvoi devant la Première chambre, limité aux questions de droit. Un tel pourvoi aura un effet suspensif.

### 15.4 Exécution par l'Office

(Règle 1.6, alinéa 2, RE)

La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours.

Si l'arrêt rendu par la Deuxième chambre de la CJB, dans le cadre d'un recours, n'est plus susceptible de pourvoi devant la Première chambre, ou si la Première chambre a rendu une décision devenue définitive, l'Office, lorsqu'il en est informé, exécute sans délai la décision de la Cour.

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

---

<sup>8</sup> CJB (deuxième chambre) 18 octobre 2022, C 21/15, point 14 (Benrus I).

# PARTIE III : APERÇU CHRONOLOGIQUE DE LA PROCEDURE

## 16 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

(Article 2.16, CBPI ; Règle 1.14, RE)

Le présent chapitre donne un aperçu chronologique de la procédure d'opposition, depuis l'introduction de l'opposition jusqu'à la décision. Il constitue un résumé des chapitres précédents. Un schéma détaillé résumant le déroulement de la procédure est disponible sur le site internet de l'Office.

### 16.1 Réception du formulaire électronique

Dès réception de l'opposition, le BOIP vérifie si les données fournies sont complètes et exactes et si elles satisfont aux exigences légales minimum (voir [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, elle est instruite et une notification de recevabilité est envoyée aux deux parties.

### 16.2 Période de cooling-off

À partir de la notification de recevabilité, un délai de deux mois commence à courir, pendant lequel les parties peuvent tenter de résoudre leur litige de manière amiable, sans l'intervention de l'Office. C'est la période dite de « cooling-off ».

Si la cooling-off conduit à un arrangement amiable, le BOIP doit en être informé et l'opposition peut être clôturée. Le cas échéant, une partie des taxes déjà payées est restituée (voir [chapitre 9.2 Restitution](#)).

Il va de soi que les parties peuvent également parvenir à un arrangement amiable à un stade ultérieur.

#### 16.2.1 Régularisation et préférences linguistiques

Pendant la période de cooling-off, il peut également y avoir des délais en cours à des fins de régularisation (voir [chapitre 6 Régularisation de l'opposition](#)) ou pour déterminer la langue de la procédure (voir [chapitre 8 Régime linguistique](#)). Ces délais courent simultanément.

### 16.3 Début de la procédure

Lorsque le délai de réflexion est écoulé et que la seconde partie des taxes d'opposition a été payée (voir [chapitre 9 Finances](#)), le BOIP en informe les parties et la procédure d'opposition proprement dite commence. C'est ce qu'on appelle le début de la procédure.

### 16.4 Echange des arguments

La procédure d'opposition prévoit un tour par partie. L'opposant dispose d'un délai de deux mois à compter du début de la procédure pour présenter des arguments et des pièces justificatives (voir [chapitre 13 Echange des arguments](#)).

Un délai de deux mois est accordé au défendeur pour réagir aux arguments de l'opposant. Dès réception de la réaction du défendeur, l'Office la transmet à l'opposant et les parties sont informées que le dossier est prêt pour une décision.

#### 16.4.1 Demande de preuves d'usage

Le défendeur peut également demander la preuve de l'usage à ce stade de la procédure (voir [chapitre 18 Preuves d'usage](#)) ; il peut le faire soit dans une demande séparée, soit en même temps que la présentation des arguments. Dans la plupart des cas, il est recommandé au défendeur de demander la preuve de l'usage dans une requête séparée, afin de présenter ses arguments en même temps que sa réaction à la preuve de l'usage.

L'Office transmet la requête à l'opposant et lui accorde un délai de deux mois pour présenter la preuve de l'usage demandée ou pour justifier de l'existence d'un juste motif pour le non-usage (conformément à l'Article 2.16bis, CBPI). Lorsque l'opposant apporte la preuve de l'usage, un délai de deux mois est accordé au défendeur pour réagir à la preuve de l'usage apportée.

#### 16.4.2 Le défendeur ne réagit pas

(Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI)

Si l'opposant a présenté des preuves d'usage et que le défendeur n'y répond pas, l'usage sérieux est considéré comme inconteste et l'Office ne l'examinera donc pas (voir [chapitre 13.5 Le principe du contradictoire](#)).

Si le défendeur ne soumet aucune réaction à l'opposition, la procédure est clôturée. Par « réaction » au sens de l'Article 2.16 alinéa 3, sous b, CBPI, il faut entendre une réponse sur le fond de l'opposition (voir [chapitre 12.1.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)).

#### 16.4.3 Echange supplémentaire d'arguments

(Règle 1.14, alinéa 1er, sous g, RE)

Si l'Office estime qu'il existe des motifs pertinents, et à la lumière du principe du contradictoire, il peut demander à l'une ou aux deux parties de soumettre des arguments ou des pièces supplémentaires à cette fin dans un délai imparti (voir [chapitre 13.3 Echange supplémentaire d'arguments](#)).

### 16.5 Procédure orale

(Règle 1.23, RE)

Une procédure orale peut être organisée d'office ou à la demande des parties, si l'Office estime qu'il y a lieu de procéder à une telle procédure orale (voir [chapitre 13.4 Procédure orale](#)).

### 16.6 Décision

(Article 2.16, alinéa 4, CBPI ; Règle 1.27, RE)

À l'issue de l'examen de l'opposition, l'Office prend une décision dans les plus brefs délais (voir [chapitre 14 Décision](#)). Si l'opposition est jugée justifiée, l'Office refuse d'enregistrer la marque en tout ou en partie.<sup>9</sup> Si l'opposition est jugée non justifiée, l'opposition est rejetée.

---

<sup>9</sup> Ou décide d'inscrire au registre la cession visée à l'Article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI.

### 16.6.1 Condamnation aux dépens

(Article 2.16, alinéa 5, CBPI ; Règle 1.28, RE)

La partie succombante est tenue aux dépens. Les dépens sont à la charge de la partie succombante. Il s'agit d'un montant fixe, égal à la taxe d'opposition de base. Il n'y a pas de frais si l'opposition est partiellement justifiée (voir [chapitre 9.4 Condamnation aux dépens](#)). La décision de l'Office concernant les dépens constitue un titre exécutoire.

### 16.6.2 Possibilité de recours

(Article 1.15bis, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI)

Toute décision finale de l'Office peut faire l'objet d'un recours auprès de la CJB dans un délai de deux mois, calculé à partir de la notification de la décision, en vue d'obtenir l'annulation ou la révision de cette décision (voir [chapitre 15 Recours](#)).

### 16.6.3 Décision devient définitive

La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours (voir [chapitre 15.4 Exécution par l'Office](#)).

### 16.6.4 Demande conjointe de non-exécution d'une décision

(Règle 1.29, RE)

Dès que l'Office rend une décision et jusqu'à ce qu'elle devienne définitive en vertu de l'Article 2.16, alinéa 4, CBPI les parties peuvent demander conjointement à l'Office de ne pas exécuter la décision. La décision de l'Office ne devient définitive que lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours (voir [chapitre 14.2 Demande conjointe de non-exécution d'une décision après sa délivrance](#)).

# **PARTIE IV : FONDEMENTS JURIDIQUES ET ASPECTS MATERIELS**

## 17 MARQUE ANTERIEURE ENREGISTREE

Sur la base de l'Article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI lu conjointement avec l'Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> et alinéa 3, CBPI, une opposition peut être introduite par les titulaires de marques antérieures et les licenciés habilités par ces titulaires. Ils peuvent introduire une opposition dans les cas suivants :

- a. la marque contestée est identique à une marque antérieure et les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI) ;
- b. en raison de l'identité ou de la similitude de la marque contestée avec la marque antérieure et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure (Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI) ;
- c. la marque contestée est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée ou enregistrée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans le territoire Benelux ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union européenne et que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice (Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI).

La marque antérieure enregistrée peut être une marque Benelux, une MUE ou une marque internationale désignant soit le Benelux, soit l'UE.

Les trois motifs d'opposition mentionnés ci-dessus sont brièvement expliqués ci-dessous.

### 17.1 Double identité

(Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI)

Lorsqu'une opposition est fondée sur l'Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, CBPI, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des signes identiques et des produits ou services identiques.

La condition d'identité des signes est très stricte. Un signe est identique à une 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.<sup>10</sup>

Il existe une identité de produits ou de services si les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée figurent expressis verbis dans la liste des produits et des services de la marque contestée. En outre, les produits ou services sont considérés comme identiques lorsque :

- i. les produits ou services visés par la marque antérieure incluent les produits ou services visés par la marque contestée ;
- ii. les produits ou services pour lesquels la marque contestée est demandée appartiennent à une catégorie générale de produits ou de services qui comprend les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.<sup>11</sup>

En pratique, ce motif n'est pas souvent invoqué dans les oppositions.

<sup>10</sup> CJUE 20 mars 2003, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, point 54 (Diffusion/Sadas Vertbaudet).

<sup>11</sup> TUE 2 février 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, point 31 et la jurisprudence y mentionnée (Labello) ; CJB (deuxième chambre) 18 avril 2023, C-2021/19, point 46 (ZM Zo mooi).

## 17.2 Risque de confusion

(Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI)

Lorsqu'une opposition est fondée sur l'Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

- a. Signes identiques ou similaires
- b. Produits et/ou services identiques ou similaires
- c. Risque de confusion

Ces conditions sont cumulatives.<sup>12</sup> En l'absence de signes identiques ou similaires ou de produits ou services identiques ou similaires, aucun risque de confusion ne peut être présumé. Par conséquent, l'Office ne procédera pas à une appréciation globale du risque de confusion si les conditions a ou b ne sont pas remplies.

Si une partie des produits ou services pour lesquels la marque contestée est demandée n'est pas identique ou similaire, l'opposition ne peut pas être justifiée en ce qui concerne ces produits ou services.

### 17.2.1 Comparaison des signes

Pour apprécier le degré de similitude entre les signes en conflit, il convient de déterminer leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit se fonder sur l'impression d'ensemble donnée par ces signes. La perception des signes par le consommateur moyen joue un rôle décisif dans l'appréciation. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.<sup>13</sup>

Si cette comparaison doit s'appuyer sur l'impression d'ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s'opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit.<sup>14</sup> L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Pour apprécier si tel est le cas, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.<sup>15</sup>

L'appréciation de la similitude entre les signes, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, doit être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Dans le cas exceptionnel où les signes en conflit sont conceptuellement différents et où au moins l'un des signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public, la différence conceptuelle peut neutraliser les similitudes phonétiques et visuelles entre les signes. Dans cette situation, l'appréciation globale du risque de confusion peut être écartée, en dépit de l'existence, entre eux, de certains éléments de similitude sur le plan visuel ou phonétique.<sup>16</sup>

Dans le cadre de la comparaison des signes, l'Office considère les signes tels qu'ils sont inscrits dans les registres respectifs et ne tient pas compte de la manière dont ils sont utilisés sur le marché.

L'Office applique à la comparaison des signes les gradations suivantes :

<sup>12</sup> CJUE 13 septembre 2007, C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514, point 48 et la jurisprudence y mentionnée (Bainbridge).

<sup>13</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 58 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>14</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 71 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>15</sup> TUE 23 octobre 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, points 34 et 35 (Matratzen) ; TUE 13 décembre 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, point 47 (El Charcutero Artesano).

<sup>16</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 75 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

1. Identiques
2. Similaires à un degré élevé
3. Similaires
4. Similaires à un certain degré
5. Similaires à un faible degré
6. Pas similaires

### 17.2.2 Comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.<sup>17</sup>

Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe 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 incombe à la même entreprise.<sup>18</sup> Par exemple, les vêtements (classe 25) sont indispensables aux services de vente au détail de vêtements (classe 35).

Lors de la comparaison des produits et services, il y a lieu de considérer les produits tels que formulés au registre et non tels qu'ils sont utilisés ou prévus d'être utilisés.<sup>19</sup>

En vertu de la décision IP Translator de la CJUE, les produits et services de l'enregistrement de la marque doivent être suffisamment clairs et précis.<sup>20</sup> Lorsque les produits et services de la marque invoquée ou contestée ne sont pas suffisamment clairs et précis, les conséquences sont supportées par la partie qui en fait usage. Ainsi, en cas d'opposition dans laquelle une partie invoque des termes vagues et l'autre partie des termes qui sont suffisamment clairs et précis, le BOIP tranchera donc en faveur de cette dernière. Il incombe aux parties de prendre, le cas échéant, l'initiative de limiter la liste des produits ou services de leur enregistrement ou dépôt si elles le jugent opportun. Le BOIP ne les invitera pas activement à le faire.<sup>21</sup>

L'Office applique à la comparaison des produits et services les gradations suivantes :

1. Identiques
2. Similaires à un degré élevé
3. Similaires
4. Similaires à un certain degré
5. Similaires à un faible degré
6. Pas similaires

La classification de Nice n'a qu'une finalité administrative et ne permet pas de déterminer si des produits ou des services sont similaires ou non (voir Article 2.5bis, alinéa 7, CBPI).

---

<sup>17</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 23 (Canon).

<sup>18</sup> TUE 2 février 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, point 30 et la jurisprudence y mentionnée (Labello).

<sup>19</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 71 (Kremezin).

<sup>20</sup> CJUE 19 juin 2012, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361, point 49 (IP Translator).

<sup>21</sup> Règle du DG « Communication concernant la classification : termes insuffisamment clairs et précis dans les intitulés de classe (« class-headings ») » du 20 novembre 2013.

### 17.2.3 Appréciation globale du risque de confusion

Un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou les services visés par la marque invoquée et ceux visés par la marque contestée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.<sup>22</sup>

Selon une jurisprudence constante de la CJUE, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure.<sup>23</sup>

L'appréciation globale doit se faire par rapport au consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient cependant de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.<sup>24</sup>

Si le public pertinent est composé de différentes catégories de consommateurs ayant des niveaux d'attention différents, le public ayant le niveau d'attention le plus faible doit être le point de départ.<sup>25</sup>

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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.<sup>26</sup>

Il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'une confusion effective, mais l'existence d'un risque de confusion.<sup>27</sup>

Lorsqu'une opposition est fondée sur un certain nombre de marques antérieures qui partagent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie de la même « famille » ou « série », cela peut, dans certaines circonstances, constituer un facteur pertinent dans l'appréciation globale du risque de confusion. Dans un tel cas, il convient de prouver que les marques antérieures faisant partie de cette « famille » ou « série » sont présentes sur le marché.<sup>28</sup>

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en conflit et inversement.<sup>29</sup>

## 17.3 Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porter préjudice

(Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI)

Lorsqu'une opposition est fondée sur l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, les conditions suivantes doivent être remplies :

### a. Signes identiques ou similaires

<sup>22</sup> CJUE 11 juin 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, point 54 (China Construction Bank).

<sup>23</sup> CJUE 4 mars 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 57 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

<sup>24</sup> CJUE 22 juin 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, point 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>25</sup> CJB (deuxième chambre) 18 April 2023, C-2021/19, point 26 (ZM Zo mooi).

<sup>26</sup> CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, point 18 (Canon).

<sup>27</sup> TUE 24 novembre 2005, T-346/04, ECLI:EU:T:2005:420, point 69 (Arthur et Felice).

<sup>28</sup> CJUE 13 septembre 2007, C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514, points 64-66 (Bainbridge).

<sup>29</sup> CJUE 4 March 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, point 59 et la jurisprudence y mentionnée (Equivalenza).

- b. La marque antérieure jouit d'une renommée
- c. Un lien entre les signes
- d. L'usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice
- e. Il n'y a pas de juste motif pour l'usage du signe contesté

Les conditions précitées sont cumulatives. Si l'une d'entre elles n'est pas remplie, cela entraînera le rejet de l'opposition fondée sur le présent motif.

Ce motif peut être appliqué indépendamment du fait que les produits ou services concernés soient identiques, similaires ou non similaires.

### 17.3.1 Signes identiques ou similaires

Pour apprécier cette condition, voir le [chapitre 17.2.1 Comparaison des signes](#).

### 17.3.2 La marque antérieure jouit d'une renommée

La notion de « renommée » suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque communautaire est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.<sup>30</sup>

Dans l'examen de cette condition, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, 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.<sup>31</sup>

Si la marque antérieure invoquée est une marque Benelux ou une marque internationale désignant le Benelux, la condition de renommée est remplie, en ce qui concerne l'aspect territorial, lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire Benelux, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays du Benelux.<sup>32</sup>

Si la marque antérieure invoquée est une MUE ou une marque internationale désignant l'UE, la condition de renommée est remplie, en ce qui concerne l'aspect territorial, lorsque la marque jouit d'une renommée dans une partie substantielle du territoire de l'UE. Une telle partie pouvant, le cas échéant, correspondre, notamment, au territoire d'un seul État membre. Le titulaire de cette marque n'est pas tenu de produire la preuve de cette renommée au sein du Benelux lorsque l'opposition est formée contre une demande Benelux.<sup>33</sup> Toutefois, si la marque antérieure invoquée n'a pas de renommée dans le Benelux, l'usage de la marque contestée ne permet pas, en principe, de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice.<sup>34</sup>

### 17.3.3 Un lien entre les signes

L'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI exige un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque contestée, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il

<sup>30</sup> CJUE 3 septembre 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, point 17 et la jurisprudence y mentionnée (Iron & Smith/Unilever).

<sup>31</sup> CJUE 3 septembre 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, point 18 et la jurisprudence y mentionnée (Iron & Smith/Unilever).

<sup>32</sup> CJUE 14 septembre 1999, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, point 29 (Chevy).

<sup>33</sup> CJUE 3 septembre 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, points 19-20 (Iron & Smith/Unilever).

<sup>34</sup> CJUE 3 septembre 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, point 29 (Iron & Smith/Unilever).

ne les confond pas.<sup>35</sup> Il s'agit d'une exigence supplémentaire découlant de la jurisprudence de la CJUE pour l'application de l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI.

L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Parmi ces facteurs peuvent être cités (i) le degré de similitude entre les marques en conflit ; (ii) la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné ; (iii) l'intensité de la renommée de la marque antérieure ; (iv) le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure ; (v) l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.<sup>36</sup>

Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l'existence d'un tel lien.<sup>37</sup>

#### 17.3.4 L'usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porterait préjudice

La condition « tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou lui porter préjudice » comprend, selon la CJUE, trois types d'atteintes :

- Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque (dilution, grignotage ou brouillage) ;
- Le préjudice porté à la renommée de la marque (ternissement ou dégradation) ;
- Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme ou free-riding).<sup>38</sup>

Selon la CJUE, un seul de ces trois types d'atteintes suffit.<sup>39</sup>

Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice réel. La démonstration d'un risque sérieux d'un tel préjudice suffit.

En ce qui concerne la preuve du préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, la CJUE a jugé qu'il convient de démontrer une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.<sup>40</sup> À cet égard, des déductions logiques peuvent être utilisées.<sup>41</sup>

L'existence de l'une des atteintes mentionnées, ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur doit être, à l'instar de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.<sup>42</sup>

#### 17.3.5 Usage sans juste motif

Une opposition ne peut aboutir en vertu de l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI si le défendeur démontre qu'il dispose d'un juste motif pour l'usage la marque contestée. La CJUE a estimé que la notion de « juste motif » peut non seulement inclure des raisons objectivement

<sup>35</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 30 (Intel Corporation).

<sup>36</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, points 41-42 (Intel Corporation).

<sup>37</sup> CJUE 27 novembre 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, point 60 (Intel Corporation).

<sup>38</sup> CJUE 18 juin 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, points 38-41 (L'Oréal/Bellure).

<sup>39</sup> CJUE 18 juin 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, point 42 (L'Oréal/Bellure).

<sup>40</sup> CJUE 14 novembre 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, point 34 et la jurisprudence y mentionnée (Environmental Manufacturing/Wolf).

<sup>41</sup> CJUE 14 novembre 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, points 42-43 (Environmental Manufacturing/Wolf).

<sup>42</sup> CJUE 3 septembre 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, point 32 (Iron & Smith/Unilever).

impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée.<sup>43</sup>

La seule circonstance que la marque contestée soit composée par le prénom du demandeur ne constitue pas un juste motif.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> CJUE 6 février 2014, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, point 45 (Leidseplein Beheer/Red Bull).

<sup>44</sup> CJUE 30 mai 2018, C-85/16 P and C-86/16 P, ECLI:EU:C:2018:349, point 94 (KENZO).

(Article 2.16bis, CBPI ; Article 2.16, alinéa 3, sous e, CBPI ; Article 2.23bis, CBPI ; Règle 1.25, RE)

En principe, une marque enregistrée doit être utilisée. Dans la procédure d'opposition, le défendeur peut demander la preuve de l'usage (Article 2.16bis, CBPI) lorsque l'opposition est fondée sur une marque antérieure, enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée (c'est-à-dire qu'elle est soumise à une « obligation d'usage »). Dans ce cas, l'opposant doit prouver que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article 2.23bis, CBPI ou qu'il existait un juste motif pour le non-usage. Si l'usage sérieux (ou un juste motif pour le non-usage) n'est pas établi, la marque invoquée ne sera pas prise en compte dans la décision. S'il s'agit du seul droit invoqué sur lequel l'opposition est basée, l'opposition est rejetée.

### 18.1 Concept d'« usage sérieux »

L'obligation d'usage sérieux d'une marque a pour but de réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Par conséquent, une marque enregistrée ne devrait être protégée que dans la mesure où elle est effectivement utilisée, et l'existence d'une marque antérieure enregistrée ne devrait pas permettre à son titulaire de s'opposer à une marque postérieure ou d'en demander la nullité s'il n'a pas fait un usage sérieux de sa propre marque.<sup>45</sup>

Selon une jurisprudence constante, 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 à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.<sup>46</sup> Lors de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de tenir compte de l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.<sup>47</sup> À cet égard, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur.<sup>48</sup>

Dans certains cas, l'usage de la marque peut présenter un caractère sérieux, même si cet usage n'est pas quantitativement important.<sup>49</sup> Dans l'interprétation de la notion d'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la *ratio legis* de l'exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.<sup>50</sup>

L'usage d'une marque sous une forme qui diffère de la marque telle qu'enregistrée, par des éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de cette marque, constitue également un usage. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la communication commune CP8 du programme de convergence, disponible sur le site web du BOIP.

L'usage sérieux d'une marque ne peut 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.<sup>51</sup>

<sup>45</sup> Considérants 31 et 32 de la Directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

<sup>46</sup> CJUE 3 juillet 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, point 38 et la jurisprudence y mentionnée (Viridis).

<sup>47</sup> CJUE 31 janvier 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, point 83 et la jurisprudence y mentionnée (Pandalis).

<sup>48</sup> TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 29 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

<sup>49</sup> CJUE 16 octobre 2003, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 21 (La Mer).

<sup>50</sup> TUE 4 avril 2019, T-910/16 et T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, point 28 et la jurisprudence y mentionnée (Testa Rossa).

<sup>51</sup> TUE 8 juillet 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, point 35 (GNC LIVE WELL).

Conformément à la règle 1.29, alinéa 2, RE, 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.

### 18.1.1 Territoire de l'usage

L'usage sérieux doit être prouvé sur le territoire où la marque est protégée. Dans le cas d'une marque Benelux (ou d'une marque internationale désignant le Benelux), il s'agit du territoire Benelux. Dans le cas d'une MUE (ou d'une marque internationale désignant l'Union européenne), il s'agit de l'Union européenne, et l'usage sérieux doit être déterminé conformément à l'Article 18 du RMUE.

Une MUE ne doit pas nécessairement avoir été utilisée sur le territoire du Benelux. Toutefois, le territoire de l'UE est beaucoup plus vaste que celui du Benelux, de sorte que le territoire pertinent pour établir l'usage sérieux est proportionnellement plus grand. Par conséquent, en règle générale, le seuil territorial pour l'usage sérieux d'une MUE est plus élevé que celui d'une marque nationale (ou Benelux). Il doit être démontré que la marque est utilisée pour maintenir ou acquérir une part de marché dans l'Union européenne, en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

À cet égard, selon la jurisprudence, il doit être fait abstraction des frontières nationales lors de l'appréciation de l'usage sérieux d'une MUE. En outre, il a été précisé que, s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une MUE, parce qu'elle bénéficie d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale, fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci pût être qualifié d'« usage sérieux », il n'est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.<sup>52</sup> Il doit être démontré que la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché au sein de l'Union européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque, 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.<sup>53</sup>

### 18.1.2 Juste motif pour le non-usage

La notion de juste motif est l'exception à la règle selon laquelle une marque doit faire l'objet d'un usage sérieux. Elle doit donc être interprétée de manière restrictive. Selon la jurisprudence, seuls les obstacles qui présentent une relation directe avec une marque, qui rendent l'usage de cette dernière impossible ou déraisonnable et qui surviennent indépendamment de la volonté du titulaire de ladite marque, constituent un juste motif de non-usage.<sup>54</sup>

Il doit s'agir de circonstances extérieures indépendantes du titulaire de la marque et non de circonstances liées à des problèmes commerciaux. Le fait qu'une procédure de déchéance ait été engagée à l'encontre d'une marque ne constitue pas un motif valable de non-usage.<sup>55</sup>

### 18.1.3 Conséquences du non-usage (partiel)

(Article 2.16bis, alinéa 2, CBPI)

Lorsque l'usage sérieux n'est pas démontré, la marque antérieure est ignorée lors de la décision. S'il s'agit du seul droit antérieur sur lequel l'opposition est fondée, l'opposition sera rejetée. Si l'usage sérieux n'est démontré que pour certains des produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la décision ne portera que sur ces produits ou services.

<sup>52</sup> CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, points 50 and 54 (ONEL).

<sup>53</sup> CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, point 58 (ONEL).

<sup>54</sup> CJUE 14 juin 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, point 50-55 (Häupl).

<sup>55</sup> TUE, 18 mars 2015, T250/13, ECLI:EU:C:2016:178, point 71 (SMART WATER).

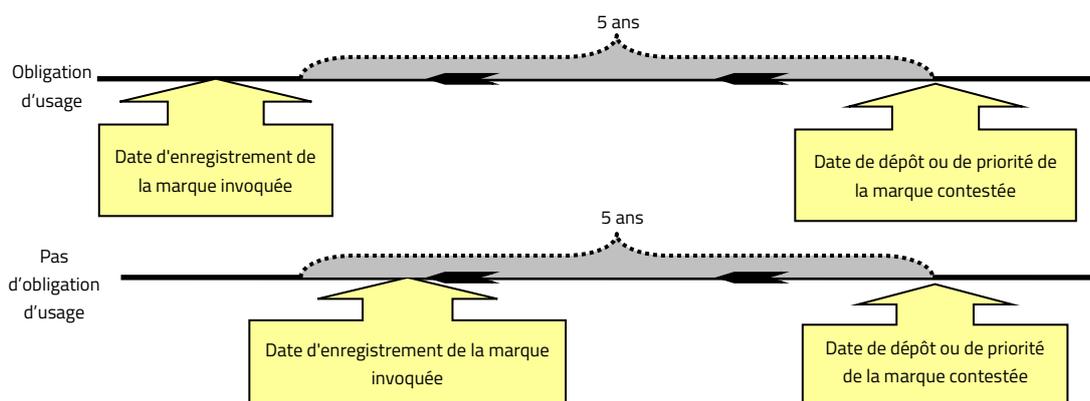
Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, le titulaire de la marque antérieure doit apporter la preuve de l'usage sérieux de cette marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, l'intérêt du titulaire à bénéficier de la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l'intérêt des concurrents.<sup>56</sup> Toutefois, une sous-catégorie ne doit pas être définie de manière trop étroite pour ne pas se heurter à l'intérêt légitime du titulaire de pouvoir, à l'avenir, étendre sa gamme de produits ou de services en bénéficiant de la protection que l'enregistrement de ladite marque lui confère.<sup>57</sup>

N.B. : le fait de ne pas démontrer l'usage sérieux n'entraîne pas la déchéance de la marque antérieure. Une telle situation n'entre pas dans le cadre de la procédure d'opposition, qui ne concerne que la validité de la marque du défendeur. Si le défendeur souhaite obtenir la déchéance de la marque antérieure, une procédure de radiation distincte doit être engagée.

## 18.2 Obligation d'usage et calcul de la période pertinente

(Article 2.23bis, CBPI)

La marque antérieure invoquée n'est soumise à une obligation d'usage, c'est-à-dire qu'un usage doit être démontré, seulement si elle est enregistrée depuis plus de cinq ans au moment du dépôt (ou de la date de priorité) de la marque contestée. L'usage sérieux doit alors être prouvé pour les cinq dernières années. Le point de départ du calcul de cette période est la date de dépôt ou de priorité de la demande d'enregistrement de la marque contestée<sup>58</sup> ; les cinq années précédentes doivent être calculées à partir de cette date.



Comme il ressort du schéma ci-dessus, il est important de déterminer la date d'enregistrement de la marque invoquée pour savoir si elle est soumise à une obligation d'usage.

Pour les marques Benelux et les MUE, la date d'enregistrement est indiquée dans le registre correspondant. En cas d'enregistrement accéléré d'une marque Benelux, depuis le 1<sup>er</sup> mars 2019, la date d'enregistrement n'est plus la date retenue pour déterminer l'obligation d'usage. Depuis, la période de cinq ans est calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l'objet d'un refus ou d'une opposition ou, en cas de refus ou d'opposition, à partir de la date à laquelle une décision levant les objections est devenue définitive (y compris le retrait d'une opposition). Dans les cas pertinents, cette date est indiquée dans le registre sous la rubrique « statut de l'enregistrement accéléré ».

<sup>56</sup> CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, point 43 (TAIGA).

<sup>57</sup> TUE 16 juin 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, point 61 (Kremezin).

<sup>58</sup> Pour les oppositions introduites avant le 1<sup>er</sup> mars 2019, le point de départ du calcul de cette période était la date de publication de la marque contestée.

### 18.2.1 Date d'enregistrement sous l'ancienne législation Benelux

Historiquement, les règles concernant la date d'enregistrement d'une marque Benelux ont été modifiées à plusieurs reprises. Pour les marques déposées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004, une date d'enregistrement a été fixée et est inscrite au registre. Avant cette date, l'ancienne législation Benelux ne prévoyait pas la fixation d'une date d'enregistrement. Bien que cette époque soit lointaine, il peut encore être nécessaire, pour des cas exceptionnels, de déterminer si la marque antérieure est sujette à obligation d'usage.

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 1996 et le 31 décembre 2003 inclus, la législation applicable prévoyait que le droit exclusif sur la marque commençait au moment de l'enregistrement. Toutefois, la fixation d'une date d'enregistrement n'était pas prévue. Ainsi, pour les marques Benelux déposées durant cette période, aucune date d'enregistrement n'est mentionnée dans le registre. Une date d'enregistrement fictive pour une telle marque peut être calculée en appliquant les règles de procédure actuelles, afin de déterminer la période pertinente. Dans ce cas et sur demande, le BOIP peut délivrer une attestation à ce sujet.

Pour les marques déposées avant le 1<sup>er</sup> janvier 1996, la législation applicable stipule explicitement que la date d'enregistrement de la marque est sa date de dépôt.

### 18.2.2 Date d'enregistrement des marques internationales

S'agissant des marques internationales désignant le Benelux, la date d'enregistrement est fixée par la Règle 1.8, RE. Dans la plupart des cas, elle correspond à la date de publication par le WIPO de la déclaration d'octroi de la protection émise par le BOIP. Toutefois, lorsque l'enregistrement a fait l'objet d'une objection (par exemple, un refus ou une opposition) qui a ensuite été levée, la date d'enregistrement est la date de publication par le WIPO de la déclaration du BOIP selon laquelle toutes les objections à l'enregistrement ont été levées.

Pour les marques internationales désignant l'Union européenne, la date d'enregistrement est fixée par le RMUE. L'EU IPO republie les enregistrements internationaux et en informe le WIPO. Normalement, il y a deux republications. La première a lieu lorsque l'examen d'office est terminé mais que la possibilité d'opposition subsiste, et la seconde a lieu lorsque toutes les procédures sont terminées et que la protection de l'enregistrement international est accordée, au moins en partie, au sein de l'Union européenne. Cette seconde date de publication est considérée comme la date d'enregistrement (voir l'Article 190, paragraphe 2, et l'Article 203 du RMUE) et est mentionnée dans la notification de l'EU IPO adressée au WIPO.

Ces situations se distinguent par le fait qu'une marque internationale désignant le Benelux prend la date de publication par le WIPO comme date d'enregistrement, alors qu'une marque internationale désignant l'Union européenne prend la date de publication par l'EU IPO (qui est mentionnée dans la notification envoyée au WIPO) comme date d'enregistrement. Toutes les notifications relatives aux marques internationales figurent dans le registre international des marques.

## 18.3 Demande de preuves d'usage formulée par le défendeur

Il appartient au défendeur de demander la preuve de l'usage au cours de la procédure. Le défendeur peut demander la preuve de l'usage dans une demande séparée et attendre de la recevoir avant de fournir une réaction sur le fond aux arguments de l'opposant, ou soumettre la demande de preuve de l'usage en même temps que ses arguments sur le fond. Dans la plupart des cas, il est recommandé de demander la preuve de l'usage dans une demande séparée, afin que le défendeur puisse coordonner la réaction aux preuves d'usage avec les principaux arguments de l'affaire.

En tout état de cause, les demandes de preuves d'usage doivent être présentées sous la forme d'une demande explicite, inconditionnelle et claire, dans un document distinct exclusivement consacré à cette question. Les demandes de preuve d'usage qui ne satisfont pas ces conditions ne sont pas valables.<sup>59</sup>

La demande de preuves d'usage peut porter sur l'ensemble ou sur une partie seulement des marques invoquées qui sont soumises à une obligation d'usage, ou sur l'ensemble ou sur une partie des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

### **18.3.1 Le défendeur demande la preuve de l'usage mais la marque invoquée n'est pas soumise à une obligation d'usage**

Si l'Office reçoit une demande de preuve d'usage de la part du défendeur, il ne vérifiera pas si la marque antérieure enregistrée est soumise à une obligation d'usage. L'Office transmet la demande à l'opposant et lui accorde un délai de réponse de deux mois.

Si l'opposant constate que la marque invoquée n'est pas encore soumise à une obligation d'usage, il est conseillé de soumettre une réponse écrite le plus rapidement possible. L'Office en informe alors le défendeur et, le cas échéant, entreprend de rendre une décision définitive (voir [chapitre 14 Décision](#)).

Si l'opposant présente néanmoins des preuves d'usage et que l'Office constate par la suite, au moment de rendre la décision, que la marque invoquée n'était pas soumise à une obligation d'usage, l'Office considérera que la requête n'était pas fondée et les preuves présentées ne seront pas examinées.

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

Si l'opposant a déjà présenté, lors de l'introduction de ses arguments, des preuves relatives à l'usage de la marque invoquée, le défendeur a toujours la possibilité de demander que la preuve de l'usage soit apportée. L'opposant peut alors présenter des preuves supplémentaires pour étayer l'usage sérieux.

Si l'opposant estime que des preuves d'usage suffisantes ont déjà été présentées, il lui suffit alors d'y faire référence dans sa réaction. Par ailleurs, l'opposant peut se référer à des pièces précédemment produites à d'autres fins (telles que la démonstration de la renommée de la marque invoquée) comme preuve de l'usage dans l'appréciation de l'usage sérieux.

## **18.4 Réaction de l'opposant**

Si la preuve de l'usage est demandée, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux mois pour la présenter ou pour établir qu'il existait un juste motif pour le non-usage. La preuve de l'usage doit contenir 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 au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt (ou de priorité) de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un usage continu de la marque pendant ces cinq années. La présentation de la preuve de l'usage doit être conforme aux règles de l'Office en matière de fourniture de pièces justificatives et moyens de preuve (voir [chapitre 7.3 Pièces justificatives et documents à l'appui](#)).

### **18.4.1 Pièces pour étayer un usage sérieux**

(Règle 1.25, alinéa 3, RE)

---

<sup>59</sup> Règle du DG « Demandes de preuves d'usage d'une marque invoquée dans les procédures d'annulation et d'opposition » du 13 septembre 2022 ; pour les procédures d'opposition qui ont été introduites avant le 13 septembre 2022, il n'y a pas d'exigences quant à la forme de la demande - voir CJB (deuxième chambre) 19 février 2021, C 2019/19 (SCC Consulting - NV LUNOO).

Les règles générales de présentation des documents s'appliquent aux pièces justificatives introduites pour prouver l'usage sérieux (voir [chapitre 7 Soumission des documents](#)).

Les pièces justificatives doivent de préférence être introduites au format numérique.

Si cela n'est pas possible, des fichiers sur supports numériques, tels que des clés USB, peuvent également être présentés. Les preuves physiques sont également recevables ; elles doivent, si possible, se limiter aux éléments sur papier (tels que les emballages, les étiquettes, les listes de prix, les catalogues, les factures, les photographies et les annonces dans les journaux). Les preuves physiques ou sur support numérique doivent être présentées en deux exemplaires, de manière à ce qu'une copie puisse être transmise à l'autre partie. Si les frais d'envoi des preuves physiques au défendeur dépassent 25 EUR, ils sont à la charge de l'opposant.

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

Les preuves doivent être datées et se rapporter à la période pertinente. Toutefois, le simple fait qu'un document ne soit pas daté ou qu'il soit postérieur à la période concernée ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut pas être pris en considération. Même si un document est postérieur à la date du dépôt de la demande, il peut être possible de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date.<sup>60</sup> Ces documents peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente.<sup>61</sup> L'Office appréciera dans leur ensemble tous les documents soumis afin de déterminer l'usage sérieux de la marque.

#### **18.4.3 Langue des pièces justificatives**

(Règle 1.20, RE)

Les pièces servant à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque ne doivent pas nécessairement être présentées dans la langue de la procédure, mais peuvent l'être dans leur langue d'origine. Les pièces ne seront prises en considération que si l'Office les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites

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

#### **18.4.4 Renonciation aux marques invoquées**

Lorsqu'une opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures, dont certaines seulement sont soumises à une obligation d'usage, l'opposant peut renoncer aux marques faisant l'objet de la demande de preuve d'usage. L'opposition se poursuivra alors uniquement sur la base des marques invoquées restantes et l'opposant ne sera pas tenu de présenter la preuve de l'usage.

#### **18.4.5 Absence de réaction à la demande de preuves d'usage**

(Article 2.16, alinéa 3, CBPI)

Lorsque l'opposant ne réagit pas à la demande de preuves d'usage, la procédure est clôturée. Si l'opposition est fondée sur des droits antérieurs multiples, l'opposition se poursuit sur la base des droits antérieurs restants qui ne sont pas affectés.

<sup>60</sup> CJUE 17 juillet 2008, C-488/06, ECLI:EU:C:2008:420, point 71 (Aire Limpio).

<sup>61</sup> CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, point 31 (La Mer)

Ce motif de clôture est d'interprétation stricte - il se réfère à la situation où aucune preuve (ou argument relatif à un juste motif pour le non-usage) n'a été présentée. Si l'opposant a présenté des preuves mais que celles-ci sont insuffisantes pour établir l'usage sérieux, il ne s'agit pas d'un motif de clôture mais cela sera pris en compte dans la décision au fond.

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

L'opposant peut indiquer que des pièces précédemment produites à d'autres fins, telles que pour étayer la renommée d'une marque enregistrée antérieure ou l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris, doivent être prises en compte comme preuves d'usage. Toutefois, l'opposant ne peut pas profiter de la présentation de preuves d'usage pour remédier à l'absence de pièces à l'appui qui auraient dû être présentées avec son argumentation en vertu de la règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE.

### **18.5 Réaction du défendeur**

#### **18.5.1 Réaction aux preuves d'usage**

Lorsque l'opposant soumet des preuves d'usage, celles-ci sont envoyées au défendeur. Un délai de deux mois est alors accordé au défendeur pour réagir aux preuves d'usage produites. Si le défendeur a demandé la preuve de l'usage dans une demande séparée, il peut répondre simultanément aux arguments et aux preuves d'usage. En revanche, si le défendeur a demandé la preuve de l'usage en même temps que sa réaction, il ne peut répondre qu'aux preuves d'usage. En effet, il n'y a en principe qu'un seul échange d'arguments dans la procédure d'opposition.

#### **18.5.2 Absence de réaction aux preuves d'usage**

(Règle 1.21, sous d, RE)

Si le défendeur ne réagit pas aux preuves d'usage introduites par l'opposant, l'usage sérieux de la marque est réputé ne pas être contesté et l'Office n'appréciera pas la preuve de l'usage dans sa décision.

Si le défendeur ne réagit pas du tout à l'opposition, la procédure est clôturée. Par réaction au sens de l'Article 2.16, alinéa 3, sous b, CBPI, il faut entendre une réponse sur le fond de l'opposition (voir le [chapitre 12.1.2 Le défendeur ne réagit pas à l'opposition introduite](#)). Une demande de preuves d'usage n'est pas considérée comme une réponse sur le fond de l'opposition.

#### **18.5.3 Retrait de la demande de preuves d'usage**

(Règle 1.25, alinéa 4, RE)

Le défendeur peut retirer sa demande de preuves d'usage. L'Office en informe l'opposant dans les cas pertinents. Si le défendeur n'a pas encore réagi sur le fond aux arguments de l'opposant, il dispose d'un délai de deux mois pour le faire. Si le défendeur a déjà fourni une réaction sur le fond, l'Office prendra une décision finale dans les plus brefs délais.

(Article 2.2ter, alinéa 2, sous d, CBPI)

Conformément à l'Article 2.2ter, alinéa 2, sous d, CBPI, il faut entendre par « marques antérieures » aux fins de l'alinéa 1<sup>er</sup> du même Article (également) :

- d. les marques qui, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande d'enregistrement de la marque, sont "notoirement connues" dans le territoire Benelux au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris.

Lors de l'introduction de l'opposition, l'opposant doit indiquer sur le formulaire électronique qu'il invoque une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris et joindre une représentation de cette marque. La preuve que la marque est effectivement notoirement connue sur le territoire Benelux doit être jointe à l'argumentation (Règle 1.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous c, RE). Comme l'indique clairement l'Article 2.2ter, alinéa 2, sous d, CBPI, la date de référence pour établir qu'une marque est notoirement connue est la date de dépôt (ou de priorité) de la marque contestée.

L'Article 6bis a été inclus dans la Convention de Paris (en 1925), dans le but d'empêcher l'enregistrement ou l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoire déjà existante, même si cette marque notoire n'était pas ou pas encore protégée par un enregistrement dans ce pays. La disposition offre donc une protection aux marques non enregistrées et constitue en ce sens une exception à la règle principale selon laquelle les droits de marque naissent de l'enregistrement (système attributif). Le seuil est élevé : la marque doit être notoirement connue sur l'ensemble du territoire Benelux ou sur une partie substantielle de celui-ci.<sup>62</sup>

Une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris constitue une base d'opposition distincte et, bien que sa preuve revienne plus ou moins à la même chose, doit être distinguée de la renommée au sens de l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI (voir [chapitre 17.3.2 La marque antérieure jouit d'une renommée](#)). Dans le cas d'une renommée au sens de l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous a, CBPI, il s'agit d'une marque enregistrée qui bénéficie d'une protection plus large sous certaines conditions, y compris pour des produits ou services non similaires. Dans le cas d'une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris, il s'agit d'une marque non enregistrée, sur la base de laquelle le titulaire ne peut invoquer que les motifs visés à l'Article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI : marques identiques pour des produits ou services identiques ou risque de confusion en cas de marques et de produits ou services similaires. Par conséquent, bien que cela ne soit pas exclu en principe, il n'est pas très logique d'invoquer dans une opposition une marque notoirement connue au sens de l'Article 6bis de la Convention de Paris en sus d'une marque antérieure enregistrée. En effet, la marque enregistrée jouissant d'une renommée offre une protection plus large que la marque notoirement connue non enregistrée.

Les marques notoires ne sont pas soumises à l'obligation d'usage visée aux Articles 2.16bis et 2.23bis, CBPI car ces dispositions ne concernent que les marques enregistrées (depuis plus de cinq ans). L'opposant doit cependant prouver qu'il s'agit d'une marque notoirement connue sur le territoire Benelux, qui résulte normalement d'un usage (long et intensif).

<sup>62</sup> CJUE 22 novembre 2007, C-328/06, ECLI:EU:C:2007:704 (Nieto Nuño).

(Article 2.2ter, alinéa 3, sous b, CBPI ; Article 2.14, alinéa 2, sous b, CBPI ; Article 2.20ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI)

Selon l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous b, CBPI, en cas d'opposition, une marque n'est pas enregistrée « lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ». L'Article 2.14, alinéa 2, sous b, CBPI prévoit que l'opposition pour ce motif puisse être introduite « par les titulaires de marques visées à cette disposition » et que dans l'opposition, outre le rejet de l'enregistrement, le transfert de celui-ci peut également être demandé.

Cette disposition a pour objectif « d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que celui-ci aurait fournis ».<sup>63</sup>

L'application de cette disposition est soumise aux conditions cumulatives suivantes :<sup>64</sup>

- i. I. L'opposant est titulaire d'une marque antérieure<sup>65</sup> ;
- ii. II. Le défendeur est ou était un agent ou un représentant du titulaire de la marque ;
- iii. III. La demande a été déposée au nom de l'agent ou du représentant, sans le consentement du titulaire et sans qu'il existe de juste motif justifiant l'action de l'agent ou du représentant ;
- iv. IV. La demande de marque porte essentiellement sur des signes et des produits identiques ou similaires.

Concernant la première condition, lors de l'introduction de l'opposition l'opposant doit mentionner les données de la marque antérieure (protégée en dehors du Benelux) sur le formulaire électronique. Dans son argumentation, l'opposant devra démontrer que les autres conditions sont remplies.

Les termes « agent ou représentant » (deuxième condition) doivent être interprétés de manière large, de façon à couvrir « toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre, de sorte qu'il suffit [...] qu'il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque antérieure ».<sup>66</sup>

Concernant la troisième condition, le consentement ou le(s) juste(s) motif(s) sont essentiellement des moyens de défense et il appartient donc, par exemple, au défendeur de démontrer que le consentement existe et qu'il est clair, précis et inconditionnel.<sup>67</sup>

En ce qui concerne la quatrième condition, bien que les marques et les produits ou services ne doivent pas nécessairement être identiques, l'évaluation de la similitude selon les critères du risque de confusion n'est pas non plus requise. L'évaluation doit tenir compte de l'objectif poursuivi par la disposition, qui est d'empêcher l'usage abusif de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de cette marque.<sup>68</sup>

<sup>63</sup> CJUE 11 novembre 2020, C 809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, point 72 (MINERAL MAGIC).

<sup>64</sup> TUE 13 avril 2011, T-262/09, ECLI:EU:T:2011:171, point 61 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

<sup>65</sup> Normalement, il s'agit d'une marque qui n'est pas protégée au Benelux. En effet, si l'opposant possède une marque protégée dans le Benelux, il sera plus enclin à fonder son opposition sur celle-ci.

<sup>66</sup> CJUE 11 novembre 2020, C-809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, point 85 (MINERAL MAGIC).

<sup>67</sup> TUE 6 septembre 2006, T-6/05, ECLI:EU:T:2006:241, point 40 (First Defense Aerosol Pepper Projector).

<sup>68</sup> CJUE 11 novembre 2020, C 809/18 P, ECLI:EU:C:2020:902, point 72 et seq. (MINERAL MAGIC).

(Article 2.2ter, alinéa 3, sous c, CBPI ; Article 2.14, alinéa 2, sous c, CBPI ; Article 2.16, alinéa 2, sous b, CBPI)

La fonction essentielle des IGP ou des AOP est de garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques.<sup>69</sup>

C'est la législation nationale ou de l'Union européenne applicable qui détermine les conditions d'octroi et l'étendue de la protection des indications géographiques et appellations d'origine.<sup>70</sup>

Selon l'Article 2.2ter, alinéa 3, sous c, CBPI, en cas d'opposition, une marque n'est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit interne d'un des pays du Benelux qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, les conditions suivantes sont remplies :

- i. une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit interne d'un des pays du Benelux avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur ;
- ii. cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

Le deuxième paragraphe implique que les concepts du droit des marques, tels que la similitude ou le risque de confusion, ne constituent pas un critère pour déterminer si une IGP ou une AOP peut être invoquée avec succès comme base d'opposition. Il convient plutôt d'établir si l'instrument juridique par lequel l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée confère le droit d'interdire l'usage d'une marque postérieure.

En général, les IGP et les AOP sont protégées contre :

1. toute utilisation d'une IGP ou AOP (directe ou indirecte) :
  - pour des produits comparables qui ne sont pas conformes au cahier des charges de l'IGP ou AOP ; ou
  - dans la mesure où cette utilisation exploite, affaiblit ou dilue la réputation de l'IGP ou AOP ;
2. toute usurpation, imitation ou évocation ;
3. toute autre indication ou pratique pouvant prêter à confusion.

L'évocation concerne les situations dans lesquelles la marque contestée n'utilise pas l'indication géographique en tant que telle mais la suggère de telle manière que le consommateur est amené à établir un lien de proximité suffisant entre ce signe et l'IGP ou l'AOP.<sup>71</sup>

Une IGP ou une AOP est protégée contre toute usurpation, imitation ou évocation même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût » ou d'une expression similaire.<sup>72</sup>

L'opposant doit présenter la preuve de l'existence de l'IGP ou de l'AOP invoquée, ainsi que des preuves de son droit à introduire l'opposition, à savoir qu'il est autorisé, en vertu de la loi applicable, à exercer les droits découlant de l'IGP ou de l'AOP.

<sup>69</sup> CJUE 29 mars 2011, C 96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189, point 147 (Bud).

<sup>70</sup> Voir pour exemples Règlement (EU) n° 1308/2013 concernant les *vins* ; Règlement (EU) n° 2019/787 concernant les *spiritueux* ; Règlement (EU) n° 1151/2012 concernant les *produits agricoles et aux denrées alimentaires*.

<sup>71</sup> CJUE 7 juillet 2018, C-44/17, ECLI:EU:C:2018:415, point 51 (Scotch Whisky).

<sup>72</sup> Article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013 ; Article 21 du règlement (UE) n° 2019/787 ; Article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012.

Lorsqu'une opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une IGP ou AOP, la procédure d'opposition est suspendue d'office jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue dans le cadre de la procédure d'enregistrement (voir [chapitre 10.2.2. Circonstances relatives à une IGP ou une AOP antérieure](#)).

Les marques contenant des IGP et/ou des AOP peuvent également, dans certaines circonstances, faire l'objet d'obstacles fondés sur des motifs absolus (voir à cet effet les directives du BOIP sur les motifs absolus).