

## Affaire T-191/04

### MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque figurative comprenant l'élément verbal METRO — Marque verbale nationale antérieure METRO — Expiration de la marque nationale antérieure »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 septembre 2006 . . . . . II - 2858

#### Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires [Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, b) et 42]*

2. *Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Portée — Procédure de recours*  
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 61, § 1)

3. *Marque communautaire — Dispositions de procédure — Instruction*  
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 76; règlement de la Commission n° 2868/95, art. 1<sup>er</sup>, règles 16 et 20)

1. Les dispositions des articles 8 et 42 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire et des règles 15, 16 et 20 du règlement d'exécution concernant les motifs relatifs de refus et la procédure d'opposition ont essentiellement pour but d'assurer qu'une marque antérieure puisse conserver sa fonction d'identification d'origine, en prévoyant la possibilité de refuser l'enregistrement d'une nouvelle marque qui entrerait en conflit avec la marque antérieure en raison d'un risque de confusion entre elles.

être enregistrée qu'après la fin de la procédure d'opposition.

(cf. points 31-33)

À cet égard, la fonction d'identification d'origine d'une marque antérieure ne peut pas être menacée par une autre marque qui n'est enregistrée qu'après l'expiration de la marque antérieure. Ainsi, aucun conflit ne peut émerger entre une marque demandée et une marque antérieure venue à expiration pendant la période d'opposition, étant donné que la marque demandée ne peut

2. Selon la jurisprudence, dans le cadre du réexamen de la décision d'opposition auquel les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) procèdent en vertu de l'article 61, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, l'issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l'objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours. Dans le cadre de ce réexamen, les chambres de recours de l'Office exercent, sauf renvoi, les compétences de l'instance qui a pris la décision faisant l'objet du recours. Par conséquent, le principe établi par cette jurisprudence est applicable à l'appréciation effectuée par la division d'opposition, de sorte que

ni celle-ci ni les chambres de recours ne sauraient adopter une décision qui serait illégale au moment où elles statuent sur la base des preuves produites par les parties dans le cadre de la procédure devant elles. Ainsi, la division d'opposition et les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l'opposition et la décision statuant sur l'opposition et qui résultent des preuves présentées par les parties en réponse à la demande d'information de l'Office.

(cf. points 34-36)

3. Pour être en mesure d'apprécier, dans le cadre d'une procédure d'opposition, si la marque antérieure peut perdre sa fonction d'identification d'origine en raison de la coexistence dans le temps avec la marque demandée, avec laquelle elle serait susceptible d'être confondue, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit avoir connaissance de la durée de validité de la marque antérieure.

Le pouvoir de demander à l'opposant des renseignements relatifs à la durée de validité de la marque antérieure peut être déduit des dispositions du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire et du règlement d'exécution. Ainsi, en vertu de l'article 76 du règlement n° 40/94, l'Office peut demander des renseignements et la production de documents dans toute procédure engagée devant lui, notamment ceux qu'il estime nécessaires pour statuer sur l'opposition. Ensuite, il découle des dispositions combinées des règles 16 et 20 du règlement d'exécution que l'Office peut inviter l'opposant à fournir des faits, preuves et observations, notamment le certificat d'enregistrement de la marque antérieure, qui ne sont pas contenus dans l'acte d'opposition. Ainsi, l'Office est en droit de demander à l'opposant de prouver le renouvellement de la marque antérieure après son expiration, lorsque celle-ci intervient après la date du dépôt de l'acte d'opposition et avant le moment où l'Office statue sur l'opposition.

(cf. points 38-41, 46)