



APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES



La disparition du droit antérieur en cours de procédure

Jérôme TASSI
Avocat au Barreau de Paris
Jerome.tassi@agilit.law

AGILIT
make things simple

La situation en France



- > Art. R. 712-18 CPI : « La procédure d'opposition est clôturée : [...] 3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ; »
- > Art. R 716-11 CPI: « La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : [...] 5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ; »



- > Demande d'interdiction devient sans objet, de même que les demandes indemnitaires si la marque antérieure est annulée (sauf demande en procédure abusive)
- > Demande indemnitaire possible en cas de déchéance pour la période non-prescrite (Cass. Com, 4 novembre 2020: « la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. »)

La situation devant l'EU IPO

Position classique duale de l'EU IPO : Le droit antérieur doit exister

- > À la date de la demande
- > A la date où l'EU IPO statue

> Extrait des Directives de l'EU IPO:

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d'exister (par exemple parce qu'il a été déclaré nul ou qu'il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L'opposition ne peut être accueillie que sur la base d'un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison en est que l'obligation de refuser l'enregistrement d'une marque lorsque l'un des motifs de l'opposition s'applique est libellée au présent de l'indicatif à l'article 8 du RMUE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e786-1-1>), qui exige l'existence d'un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d'exister n'entre pas en ligne de compte.

> Pratique conforme à la JP du TUE:

- « *la marque antérieure servant de base à l'opposition doit être valide non seulement au moment de la publication de la demande d'enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l'EU IPO statue sur l'opposition* » (TUE, 4 février 2019, Beko/EUIPO, T-162/18)
- « *Il s'ensuit que la circonstance qu'une marque de l'Union européenne invoquée à l'appui d'une demande en nullité ne bénéficie plus de la protection de l'Union à la date à laquelle se prononce l'EU IPO sur cette demande doit conduire au rejet de celle-ci.* » (TUE, 2 juin 2021, T-169/19)

La situation devant l'EU IPO après le Brexit

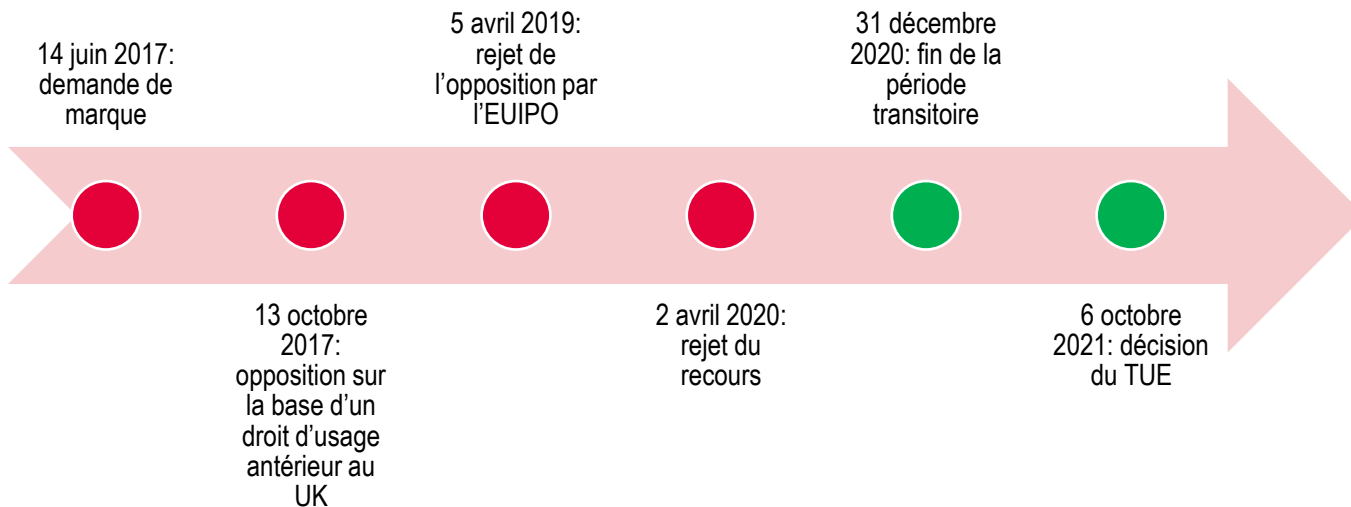
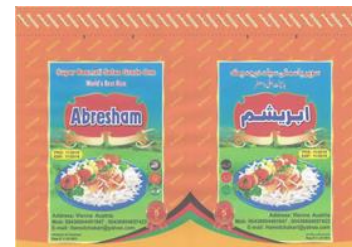
- > La période de transition a expiré le 31 décembre 2020 et le droit des marques de l'UE ne s'applique plus au UK. Les droits exclusivement UK ne sont plus des « droits antérieurs » au sens du RMUE.
- > Extrait de la Communication du Directeur de l'EU IPO du 10 septembre 2020:

V. Earlier rights in *inter partes* proceedings

11. As from 1 January 2021, UK rights cease *ex lege* to be 'earlier rights' for the purposes of inter partes proceedings (opposition, EUTM invalidity, RCD invalidity)⁸. Further, the territory and public of the UK will no longer be relevant for the purposes of assessing a conflict between an earlier EU right and a later EUTM, EUTM application or RCD.
12. Regardless of their procedural status at first instance, actions in inter partes proceedings based solely on UK rights that are still pending on 1 January 2021 will be dismissed for lack of valid basis. Each party will be ordered to pay their own costs.

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Basmati (TUE, 6 octobre 2021, T-342/20)



La situation devant l'EUIPO : surprise devant le TUE

- > L'EUIPO soutenait que le recours était sans objet puisqu'à compter du 1^{er} janvier 2021, la marque demandée ne produit plus d'effet juridique au UK, que le droit invoqué ne serait plus un droit antérieur au sens de l'article 8.4 RMUE et qu'en cas d'enregistrement de la demande, celle-ci ne serait pas protégée au UK.
- > § 19: « *En tout état de cause, considérer que l'objet du litige disparaît lorsque survient en cours d'instance un événement à la suite duquel une marque antérieure pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d'autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre concerné de l'Union, reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l'adoption de la décision attaquée qui n'ont pas vocation à affecter le bien-fondé de cette décision [voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T-342/12, EU:T:2014:858, point 24]. Or, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 72 du règlement 2017/1001, le Tribunal doit, en principe, pour apprécier ladite légalité, se placer à la date de la décision attaquée.* »
- > § 20: « *Il s'ensuit que, quel que soit le moment décisif auquel il est choisi de se référer (le moment du dépôt de la demande de marque ou celui de la décision de la chambre de recours), la marque invoquée par la requérante à l'appui de l'opposition et de son recours est susceptible de fonder l'opposition.* »

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Zara (TUE, 1^{er} décembre 2021, T-467/20)



> Procédure assez complexe avec une décision de la chambre de recours du 8 mai 2020

58 Il y a lieu de rappeler le fait que l'existence d'un motif relatif d'opposition doit s'apprécier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne contre laquelle l'opposition est formée [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 19 et jurisprudence citée].

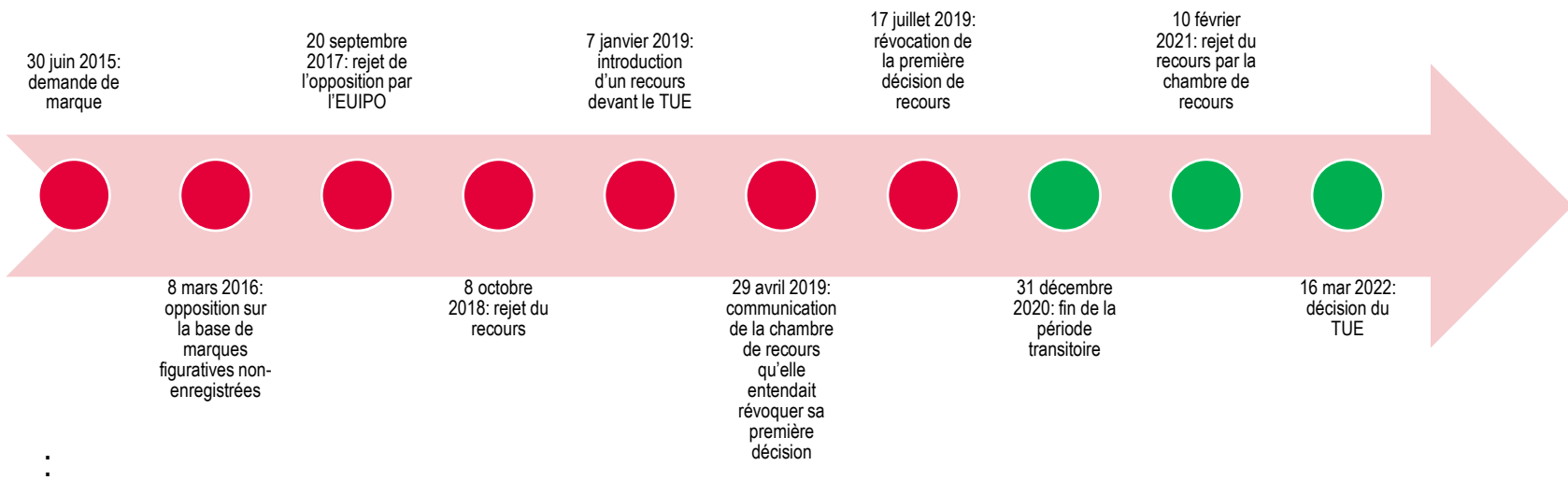
59 La circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans l'État membre à un moment postérieur au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre concerné de l'Union, est en principe dépourvue de pertinence pour l'issue de l'opposition [voir arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, point 35 et jurisprudence citée].

60 En l'espèce, **la seule date pertinente aux fins de l'examen de l'opposition formée par l'intervenante au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 est donc le 5 mars 2010, date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée, et date à laquelle le Royaume-Uni était encore membre de l'Union.**

61 Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le retrait du Royaume-Uni de l'Union est sans incidence sur la protection dont jouissait l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque verbale LE DELIZIE ZARA, en ce qu'il produisait notamment des effets au Royaume-Uni, de sorte que celui-ci pouvait valablement fonder l'opposition (arrêt du 23 septembre 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, point 36).

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Ape Tees (TUE, 16 mars 2022, T-281/21)



La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

- > La chambre de recours a considéré que, après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et après l'expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d'exister au Royaume-Uni ne constituaient plus un fondement aux fins d'une procédure d'opposition,
- > § 27: « Un examen du dossier administratif de l'EU IPO révèle que celui-ci ne contient aucun document datant de la période de presque 18 mois qui s'est écoulée entre la notification de la décision de révocation aux parties de la procédure devant la chambre de recours le 22 août 2019 et l'adoption de la décision attaquée le 10 février 2021. **Il s'avère donc que le seul élément pertinent pour la présente affaire postérieur à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait et, en effet, postérieur à la fin de la période de transition est la décision attaquée.** »
- > § 42: « même à admettre que, après la fin de la période de transition, un conflit entre les marques en cause ne pourrait plus survenir, il n'en demeurerait pas moins que, **en cas d'enregistrement de la marque demandée, un tel conflit aurait néanmoins pu exister pendant la période comprise entre la date du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne et l'expiration de la période de transition**, à savoir, en l'espèce, la période allant du 30 juin 2015 (voir point 1 ci-dessus) au 31 décembre 2020 (voir point 24 ci-dessus), soit une période de cinq ans et demi. Or, il est **difficile de comprendre pourquoi la requérante devrait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni également pendant cette période**, notamment en ce qui concerne l'utilisation potentielle de la marque demandée, qu'elle considère comme étant en conflit avec les premières. Par suite, il y a également lieu de reconnaître que la requérante a un intérêt légitime au succès de son opposition s'agissant de cette période. »

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la résistance

> **Décision Monopoly (EUIPO, BoA, 8 avril 2022, R 596/2017-2):** Demande de marque du 14 septembre 2010 et décision d'opposition du 11 janvier 2017

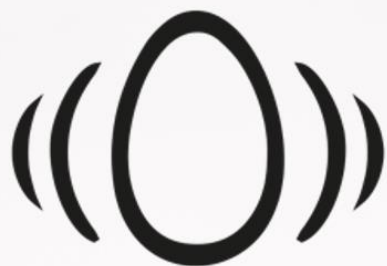
30 Les droits antérieurs invoqués dans les procédures d'opposition ou d'annulation doivent a) être valides à la date du dépôt de la marque contestée et b) être toujours valides lors de l'adoption de la décision. Il ne suffit pas que le droit antérieur ait été valide à la date du dépôt de la demande de la marque plus récente. En cas de retrait, non-renouvellement, annulation, déchéance ou perte de validité pour tout autre motif de la marque antérieure au cours de la procédure, l'opposition ou l'annulation est automatiquement rejetée. Dans le cas contraire, on aboutirait au résultat absurde que toute MUE déposée avant le 1^{er} janvier 2021 pourrait encore être attaquée sur la base d'un droit britannique «antérieur» (déposé avant la MUE attaquée), même dans de nombreuses années, alors que le droit britannique aurait perdu sa validité sur le territoire de l'Union européenne depuis longtemps (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god it's monday/Thank god it's monday et al., § 18). En ce qui concerne l'observation déposée par l'opposante le 15 mars 2022 et faisant référence à l'arrêt du 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, la chambre de recours note que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi sous la référence C-65/22 P (Inditex/EUIPO), que l'affaire est toujours pendant devant la Cour de justice, et qu'il n'est donc pas définitif.

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la résistance

> **Décision PADDLE (EUIPO, BoA, 22 juin 2022, R 1543/2019-2):** Demande de marque du 28 février 2017 et décision d'opposition du 24 mai 2019

36 This position is also in accordance with the requirement that the earlier right(s) on which an opposition is based must remain valid during the course of the opposition proceedings before the EUIPO, including during the appeal proceedings. Indeed, earlier rights must continue to have effect at the date on which the decision on the opposition is taken by the Office, and, if applicable, by the Board of Appeal (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). This is apparent from Article 7(2) EUTMDR, referring to the opponent's obligation to provide evidence of the existence, validity and scope of protection of the relevant earlier right, as well as its entitlement to file the opposition, including the continued existence of the earlier national mark concerned pursuant to Article 7(2)(a)(ii) EUTMDR (see, by analogy, 02/12/2020, T-35/20, figurative mark representing a claw-like scratch, EU:T:2020:579, § 80).

37 It follows from the above that earlier UK rights can no longer constitute a valid base in the present opposition proceedings, since an earlier right must enjoy protection within the European Union on the day the decision is rendered (07/03/2022, R 1711/2021-2, GT Collection / TJ COLLECTION et al., § 16-23).



APRAM

ASSOCIATION DES PRATICIENS DU DROIT DES MARQUES ET DES MODÈLES



La disparition du droit antérieur en cours de procédure

Jérôme TASSI
Avocat au Barreau de Paris
Jerome.tassi@agilit.law

AGILIT
make things simple

La situation en France



- > Art. R. 712-18 CPI : « La procédure d'opposition est clôturée : [...] 3° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs ont cessé ; »
- > Art. R 716-11 CPI: « La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : [...] 5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ; »



- > Demande d'interdiction devient sans objet, de même que les demandes indemnitaires si la marque antérieure est annulée (sauf demande en procédure abusive)
- > Demande indemnitaire possible en cas de déchéance pour la période non-prescrite (Cass. Com, 4 novembre 2020: « la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance. »)

La situation devant l'EU IPO

Position classique duale de l'EU IPO : Le droit antérieur doit exister

- > À la date de la demande
- > A la date où l'EU IPO statue

> Extrait des Directives de l'EU IPO:

Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d'exister (par exemple parce qu'il a été déclaré nul ou qu'il n'a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L'opposition ne peut être accueillie que sur la base d'un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison en est que l'obligation de refuser l'enregistrement d'une marque lorsque l'un des motifs de l'opposition s'applique est libellée au présent de l'indicatif à l'article 8 du RMUE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR#d1e786-1-1>), qui exige l'existence d'un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d'exister n'entre pas en ligne de compte.

> Pratique conforme à la JP du TUE:

- « *la marque antérieure servant de base à l'opposition doit être valide non seulement au moment de la publication de la demande d'enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l'EU IPO statue sur l'opposition* » (TUE, 4 février 2019, Beko/EUIPO, T-162/18)
- « *Il s'ensuit que la circonstance qu'une marque de l'Union européenne invoquée à l'appui d'une demande en nullité ne bénéficie plus de la protection de l'Union à la date à laquelle se prononce l'EU IPO sur cette demande doit conduire au rejet de celle-ci.* » (TUE, 2 juin 2021, T-169/19)

La situation devant l'EU IPO après le Brexit

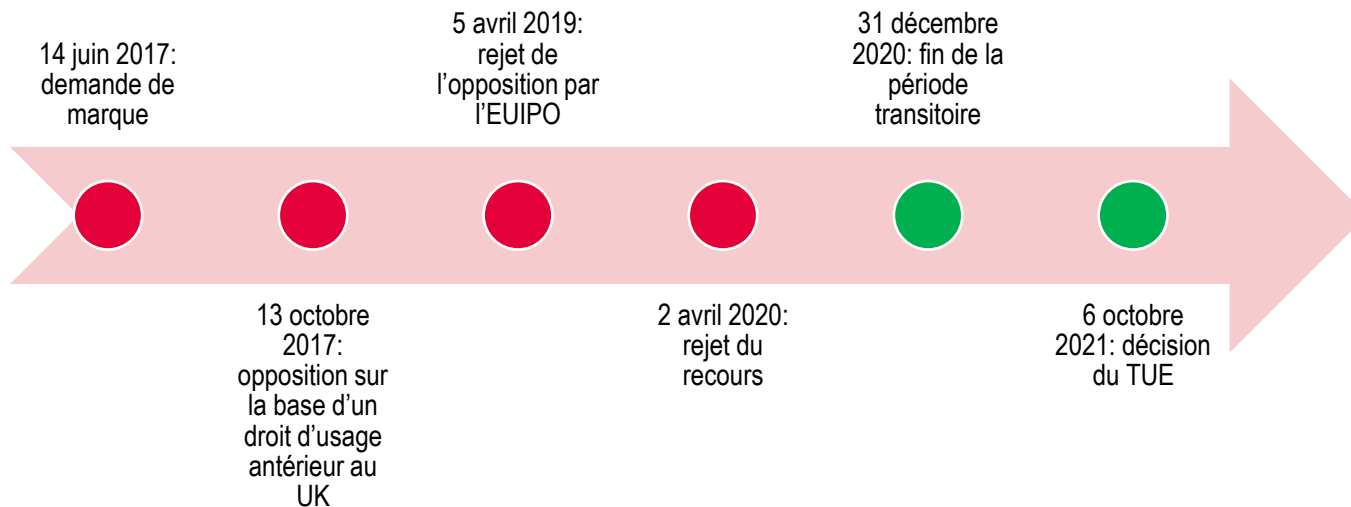
- > La période de transition a expiré le 31 décembre 2020 et le droit des marques de l'UE ne s'applique plus au UK. Les droits exclusivement UK ne sont plus des « droits antérieurs » au sens du RMUE.
- > Extrait de la Communication du Directeur de l'EU IPO du 10 septembre 2020:

V. Earlier rights in *inter partes* proceedings

11. As from 1 January 2021, UK rights cease *ex lege* to be 'earlier rights' for the purposes of inter partes proceedings (opposition, EUTM invalidity, RCD invalidity)⁸. Further, the territory and public of the UK will no longer be relevant for the purposes of assessing a conflict between an earlier EU right and a later EUTM, EUTM application or RCD.
12. Regardless of their procedural status at first instance, actions in inter partes proceedings based solely on UK rights that are still pending on 1 January 2021 will be dismissed for lack of valid basis. Each party will be ordered to pay their own costs.

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Basmati (TUE, 6 octobre 2021, T-342/20)



La situation devant l'EUIPO : surprise devant le TUE

- > L'EUIPO soutenait que le recours était sans objet puisqu'à compter du 1^{er} janvier 2021, la marque demandée ne produit plus d'effet juridique au UK, que le droit invoqué ne serait plus un droit antérieur au sens de l'article 8.4 RMUE et qu'en cas d'enregistrement de la demande, celle-ci ne serait pas protégée au UK.
- > § 19: « *En tout état de cause, considérer que l'objet du litige disparaît lorsque survient en cours d'instance un événement à la suite duquel une marque antérieure pourrait perdre le statut de marque non enregistrée ou d'autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre concerné de l'Union, reviendrait, pour le Tribunal, à prendre en compte des motifs apparus postérieurement à l'adoption de la décision attaquée qui n'ont pas vocation à affecter le bien-fondé de cette décision [voir, par analogie, arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T-342/12, EU:T:2014:858, point 24]. Or, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'EUIPO au sens de l'article 72 du règlement 2017/1001, le Tribunal doit, en principe, pour apprécier ladite légalité, se placer à la date de la décision attaquée.* »
- > § 20: « *Il s'ensuit que, quel que soit le moment décisif auquel il est choisi de se référer (le moment du dépôt de la demande de marque ou celui de la décision de la chambre de recours), la marque invoquée par la requérante à l'appui de l'opposition et de son recours est susceptible de fonder l'opposition.* »

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Zara (TUE, 1^{er} décembre 2021, T-467/20)



> Procédure assez complexe avec une décision de la chambre de recours du 8 mai 2020

58 Il y a lieu de rappeler le fait que l'existence d'un motif relatif d'opposition doit s'apprécier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne contre laquelle l'opposition est formée [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 19 et jurisprudence citée].

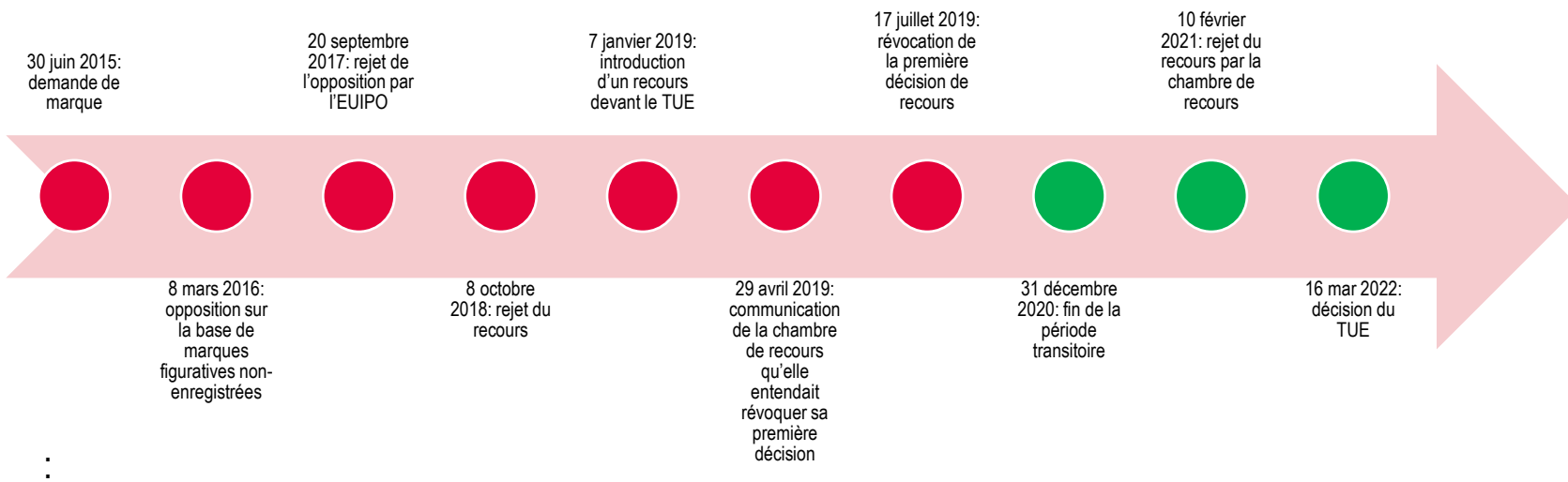
59 La circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans l'État membre à un moment postérieur au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'État membre concerné de l'Union, est en principe dépourvue de pertinence pour l'issue de l'opposition [voir arrêt du 23 septembre 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, point 35 et jurisprudence citée].

60 En l'espèce, **la seule date pertinente aux fins de l'examen de l'opposition formée par l'intervenante au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009 est donc le 5 mars 2010, date de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque demandée, et date à laquelle le Royaume-Uni était encore membre de l'Union.**

61 Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le retrait du Royaume-Uni de l'Union est sans incidence sur la protection dont jouissait l'enregistrement international désignant l'Union européenne de la marque verbale LE DELIZIE ZARA, en ce qu'il produisait notamment des effets au Royaume-Uni, de sorte que celui-ci pouvait valablement fonder l'opposition (arrêt du 23 septembre 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, point 36).

La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

Arrêt Ape Tees (TUE, 16 mars 2022, T-281/21)



La situation devant l'EU IPO : surprise devant le TUE

- > La chambre de recours a considéré que, après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et après l'expiration de la période transitoire le 31 décembre 2020, les droits susceptibles d'exister au Royaume-Uni ne constituaient plus un fondement aux fins d'une procédure d'opposition,
- > § 27: « Un examen du dossier administratif de l'EU IPO révèle que celui-ci ne contient aucun document datant de la période de presque 18 mois qui s'est écoulée entre la notification de la décision de révocation aux parties de la procédure devant la chambre de recours le 22 août 2019 et l'adoption de la décision attaquée le 10 février 2021. **Il s'avère donc que le seul élément pertinent pour la présente affaire postérieur à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait et, en effet, postérieur à la fin de la période de transition est la décision attaquée.** »
- > § 42: « même à admettre que, après la fin de la période de transition, un conflit entre les marques en cause ne pourrait plus survenir, il n'en demeurerait pas moins que, **en cas d'enregistrement de la marque demandée, un tel conflit aurait néanmoins pu exister pendant la période comprise entre la date du dépôt de la demande de marque de l'Union européenne et l'expiration de la période de transition**, à savoir, en l'espèce, la période allant du 30 juin 2015 (voir point 1 ci-dessus) au 31 décembre 2020 (voir point 24 ci-dessus), soit une période de cinq ans et demi. Or, il est **difficile de comprendre pourquoi la requérante devrait se voir refuser la protection de ses marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires au Royaume-Uni également pendant cette période**, notamment en ce qui concerne l'utilisation potentielle de la marque demandée, qu'elle considère comme étant en conflit avec les premières. Par suite, il y a également lieu de reconnaître que la requérante a un intérêt légitime au succès de son opposition s'agissant de cette période. »

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la résistance

> **Décision Monopoly (EUIPO, BoA, 8 avril 2022, R 596/2017-2):** Demande de marque du 14 septembre 2010 et décision d'opposition du 11 janvier 2017

30 Les droits antérieurs invoqués dans les procédures d'opposition ou d'annulation doivent a) être valides à la date du dépôt de la marque contestée et b) être toujours valides lors de l'adoption de la décision. Il ne suffit pas que le droit antérieur ait été valide à la date du dépôt de la demande de la marque plus récente. En cas de retrait, non-renouvellement, annulation, déchéance ou perte de validité pour tout autre motif de la marque antérieure au cours de la procédure, l'opposition ou l'annulation est automatiquement rejetée. Dans le cas contraire, on aboutirait au résultat absurde que toute MUE déposée avant le 1^{er} janvier 2021 pourrait encore être attaquée sur la base d'un droit britannique «antérieur» (déposé avant la MUE attaquée), même dans de nombreuses années, alors que le droit britannique aurait perdu sa validité sur le territoire de l'Union européenne depuis longtemps (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god it's monday/Thank god it's monday et al., § 18). En ce qui concerne l'observation déposée par l'opposante le 15 mars 2022 et faisant référence à l'arrêt du 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, la chambre de recours note que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi sous la référence C-65/22 P (Inditex/EUIPO), que l'affaire est toujours pendant devant la Cour de justice, et qu'il n'est donc pas définitif.

La situation devant l'EU IPO après le Brexit : la résistance

> **Décision PADDLE (EU IPO, BoA, 22 juin 2022, R 1543/2019-2):** Demande de marque du 28 février 2017 et décision d'opposition du 24 mai 2019

36 This position is also in accordance with the requirement that the earlier right(s) on which an opposition is based must remain valid during the course of the opposition proceedings before the EU IPO, including during the appeal proceedings. Indeed, earlier rights must continue to have effect at the date on which the decision on the opposition is taken by the Office, and, if applicable, by the Board of Appeal (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). This is apparent from Article 7(2) EUTMDR, referring to the opponent's obligation to provide evidence of the existence, validity and scope of protection of the relevant earlier right, as well as its entitlement to file the opposition, including the continued existence of the earlier national mark concerned pursuant to Article 7(2)(a)(ii) EUTMDR (see, by analogy, 02/12/2020, T-35/20, figurative mark representing a claw-like scratch, EU:T:2020:579, § 80).

37 It follows from the above that earlier UK rights can no longer constitute a valid base in the present opposition proceedings, since an earlier right must enjoy protection within the European Union on the day the decision is rendered (07/03/2022, R 1711/2021-2, GT Collection / TJ COLLECTION et al., § 16-23).

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la suite en 2023?

CJ, 7 avril 2022, C 821/21: admission du pourvoi

- > § 35: « l'EUIPO identifie la question soulevée par **son moyen unique, qui consiste, en substance, à déterminer la date et les circonstances devant être retenues pour apprécier la persistance de l'objet du litige et de l'intérêt à agir** lorsque, d'une part, le litige porté devant le Tribunal est relatif à une décision adoptée à l'issue d'une procédure d'opposition fondée sur un droit antérieur protégé uniquement au Royaume-Uni et, d'autre part, la période de transition a pris fin au cours de l'instance devant le Tribunal. D'une manière plus générale, cette question concerne, selon l'EUIPO, l'incidence de la disparition, en cours d'instance, du droit antérieur en cause sur l'existence de l'objet du litige et sur l'intérêt à agir d'Indo European Foods. »
- > § 39: « il précise qu'une clarification par la Cour est nécessaire tant pour les utilisateurs du système de la marque de l'Union européenne que pour les juridictions nationales, notamment eu égard au fait que **la question soulevée concerne non seulement l'effet de l'accord de retrait sur les procédures pendantes, mais également toutes les situations, fréquentes en matière de propriété intellectuelle, de disparition d'un droit antérieur au cours de la procédure juridictionnelle, notamment, en cas de déchéance ou d'expiration d'une marque. En particulier, s'agissant de la problématique de l'intérêt à agir en cas de disparition d'un droit antérieur pendant cette procédure, l'EUIPO expose la jurisprudence contradictoire du Tribunal en la matière.** De surcroît, il relève que la Cour n'a abordé cette problématique que dans un contexte particulier, à savoir celui qui a conduit au prononcé de l'ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI (C-268/12 P, non publiée, EU:C:2013:296). »

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la suite en 2023?

TUE, 12 octobre 2022, T- 222/21



98 **En l'espèce, il est constant que la date du dépôt de la marque contestée est le 8 mai 2017, soit avant l'expiration de la période de transition, et que la date d'adoption de la décision attaquée est le 18 février 2021, soit après l'expiration de la période de transition. Un tel contexte factuel se distingue nettement du cas où la date de la décision attaquée serait antérieure à ladite expiration** [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, sous pourvoi, EU:T:2021:651, point 22].

99 **Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre d'une procédure de nullité, le titulaire d'un droit de propriété industrielle antérieur, notamment une marque antérieure, doit établir qu'il peut interdire l'usage de la marque de l'Union européenne litigieuse non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle se prononce l'EUIPO sur la demande en nullité** [voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Représentation d'un joueur de polo), T-169/19, EU:T:2021:318, points 29 et 30]. **Il en va de même, a fortiori, dans le cadre d'une procédure d'opposition** [arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, non publié, EU:T:2019:87, points 41 à 43].

100 **Il s'ensuit, en substance, que, pour que les preuves du caractère distinctif accru par l'usage de la marque antérieure au Royaume-Uni soient pertinentes pour la demande en nullité de la marque contestée, il faut que ledit usage soit encore opposable à la date à laquelle se prononce l'EUIPO sur la demande en nullité.**

101 Or, en l'espèce, la date de la décision attaquée, le 18 février 2021, est postérieure à l'expiration de la période de transition.

102 Dès lors, la chambre de recours était tenue de ne pas prendre en compte l'usage de la marque antérieure au Royaume-Uni, qui n'était plus opposable aux intervenants à la date de la décision attaquée, et d'écarter les preuves afférentes.

La situation devant l'EU IPO après le Brexit : la suite en 2023?

CJ, 7 avril 2022, C 821/21: admission du pourvoi

- > § 35: « l'EU IPO identifie la question soulevée par **son moyen unique, qui consiste, en substance, à déterminer la date et les circonstances devant être retenues pour apprécier la persistance de l'objet du litige et de l'intérêt à agir** lorsque, d'une part, le litige porté devant le Tribunal est relatif à une décision adoptée à l'issue d'une procédure d'opposition fondée sur un droit antérieur protégé uniquement au Royaume-Uni et, d'autre part, la période de transition a pris fin au cours de l'instance devant le Tribunal. D'une manière plus générale, cette question concerne, selon l'EU IPO, l'incidence de la disparition, en cours d'instance, du droit antérieur en cause sur l'existence de l'objet du litige et sur l'intérêt à agir d'Indo European Foods. »
- > § 39: « il précise qu'une clarification par la Cour est nécessaire tant pour les utilisateurs du système de la marque de l'Union européenne que pour les juridictions nationales, notamment eu égard au fait que **la question soulevée concerne non seulement l'effet de l'accord de retrait sur les procédures pendantes, mais également toutes les situations, fréquentes en matière de propriété intellectuelle, de disparition d'un droit antérieur au cours de la procédure juridictionnelle, notamment, en cas de déchéance ou d'expiration d'une marque. En particulier, s'agissant de la problématique de l'intérêt à agir en cas de disparition d'un droit antérieur pendant cette procédure, l'EU IPO expose la jurisprudence contradictoire du Tribunal en la matière.** De surcroît, il relève que la Cour n'a abordé cette problématique que dans un contexte particulier, à savoir celui qui a conduit au prononcé de l'ordonnance du 8 mai 2013, Cadila Healthcare/OHMI (C-268/12 P, non publiée, EU:C:2013:296). »

La situation devant l'EUIPO après le Brexit : la suite en 2023?

TUE, 12 octobre 2022, T- 222/21



98 **En l'espèce, il est constant que la date du dépôt de la marque contestée est le 8 mai 2017, soit avant l'expiration de la période de transition, et que la date d'adoption de la décision attaquée est le 18 février 2021, soit après l'expiration de la période de transition. Un tel contexte factuel se distingue nettement du cas où la date de la décision attaquée serait antérieure à ladite expiration** [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice), T-342/20, sous pourvoi, EU:T:2021:651, point 22].

99 **Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre d'une procédure de nullité, le titulaire d'un droit de propriété industrielle antérieur, notamment une marque antérieure, doit établir qu'il peut interdire l'usage de la marque de l'Union européenne litigieuse non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle se prononce l'EUIPO sur la demande en nullité** [voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Représentation d'un joueur de polo), T-169/19, EU:T:2021:318, points 29 et 30]. **Il en va de même, a fortiori, dans le cadre d'une procédure d'opposition** [arrêt du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, non publié, EU:T:2019:87, points 41 à 43].

100 **Il s'ensuit, en substance, que, pour que les preuves du caractère distinctif accru par l'usage de la marque antérieure au Royaume-Uni soient pertinentes pour la demande en nullité de la marque contestée, il faut que ledit usage soit encore opposable à la date à laquelle se prononce l'EUIPO sur la demande en nullité.**

101 Or, en l'espèce, la date de la décision attaquée, le 18 février 2021, est postérieure à l'expiration de la période de transition.

102 Dès lors, la chambre de recours était tenue de ne pas prendre en compte l'usage de la marque antérieure au Royaume-Uni, qui n'était plus opposable aux intervenants à la date de la décision attaquée, et d'écarter les preuves afférentes.