
DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété

Chapitre 1

Transfert

Obsolète

1 Introduction

Article 1er, paragraphe 2, articles 19, 20 et 28, article 111, paragraphe 1, et article 111, paragraphe 3, section g), du RMUE

Articles 27, 28 et 34 du RDC

Article 23, article 69, paragraphe 1 et article 69, paragraphe 3, point i), du REDC

Un transfert est le changement de titulaire des droits de propriété sur un enregistrement ou une demande de marque de l'Union européenne (MUE) d'une entité à une autre. Les enregistrements et les demandes de MUE peuvent être transférés d'un ancien titulaire à un nouveau, essentiellement par cession ou succession légale. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux marques de l'Union européenne est aussi applicable aux demandes de marque de l'Union européenne.

Le transfert peut être limité à une partie des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée ou déposée (transfert partiel). À la différence d'une licence ou d'une transformation, un transfert de MUE ne peut affecter le caractère unitaire de la MUE. Par conséquent, une MUE ne peut être «partiellement» transférée pour *certain*s territoires ou États membres.

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMCE) et les demandes de DMCE peuvent aussi faire l'objet d'un transfert.

Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC en matière de transfert de dessins et modèles communautaires sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes du RMUE, du RDMUE et du REMUE. **En conséquence, ce qui suit s'applique mutatis mutandis aux DMCE. Les exceptions et dispositions particulières concernant les DMCE sont énoncées au point 7 ci-dessous.**

À la demande d'une des parties, les transferts de MUE sont inscrits au registre des MUE.

En vertu de l'article 20 du RMUE, l'enregistrement d'un transfert n'est pas une condition de sa validité. Toutefois, si un transfert n'est pas enregistré par l'Office, le successeur ne pourra invoquer à l'avenir tout droit fondé sur la MUE. En outre, le nouveau titulaire ne recevra pas de communications de l'Office, en particulier dans le cadre d'une procédure inter partes, ni la notification du délai de renouvellement de la marque. Par ailleurs, conformément à l'article 19 du RMUE, pour tous les aspects de la MUE en tant qu'objet de propriété, qui ne sont pas définis plus avant par des dispositions du RMUE, l'adresse du titulaire détermine le droit national subsidiaire applicable. En conséquence, il est important d'enregistrer un transfert auprès de l'Office, afin de garantir que les droits sur les enregistrements et les demandes de MUE soient clairs.

1.1 Transferts

Article 20, paragraphes 1 et 2, du RMUE

Article 28 du RDC

Un transfert de MUE comporte deux aspects, à savoir la validité du transfert entre les parties et l'effet d'un transfert sur une procédure devant l'Office, cet effet n'étant déclenché qu'après l'inscription du transfert au registre des MUE (voir le point 1.2 ci-dessous).

S'agissant de la validité du transfert entre les parties, le RMUE autorise le transfert d'une MUE indépendamment du transfert de l'entreprise titulaire (30/06/2006, Elizabeth Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, § 45 et 48).

1.1.1 Cession

Article 20, paragraphe 3, du RMUE

Article 28 du RDC

Lorsque le transfert résulte d'une cession, celle-ci doit être faite par écrit et porter la signature des deux parties au contrat, sous peine de nullité, sauf si cette cession résulte d'une décision de justice ou d'une décision rendue par l'Office en vertu de l'article 21 du RMUE. Cette condition de forme portant sur la validité du transfert d'une MUE s'applique, même lorsque la législation nationale sur les transferts de marques (nationales) n'impose pas de forme particulière à la validité d'une cession, comme la nécessité que le transfert soit fait par écrit et porte la signature des deux parties.

1.1.2 Héritage

En cas de décès du titulaire d'une MUE, les héritiers deviennent titulaires de la MUE par succession à titre individuel ou universel. Ce cas est également régi par les règles relatives aux transferts.

1.1.3 Fusion

De même, il y a succession à titre universel en cas de fusion de deux entreprises conduisant à la création d'une nouvelle entreprise ou au rachat de l'une par l'autre. Lorsque la totalité de l'entreprise détentrice de la marque est transférée, il y a présomption de transfert de la MUE, sauf s'il existe, conformément à la législation régissant les transferts, une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.

1.1.4 Droit applicable

Article 19 du RMUE

Article 27 du RDC

Sauf disposition contraire du RMUE, les transferts sont régis par le droit national d'un État membre, en application de l'article 19 du RMUE. Le droit national applicable dans le cadre de cette disposition est le droit national en général et, par conséquent, inclut le droit international privé, lequel peut se référer au droit d'un autre État.

1.2 Demande d'enregistrement d'un transfert

Article 20, paragraphes 5 à 8, du RMUE

Article 13 du REMUE

Article 28 du RDC

Article 23 du REDC

Pour qu'un transfert puisse être utilisé dans une procédure devant l'Office, il doit avoir fait l'objet d'une demande d'enregistrement et doit être inscrit au registre.

Article 20, paragraphe 7, du RMUE

Article 28, point c) du RDC

Toutefois, pendant la période s'écoulant entre la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement et la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire peut faire à l'Office des déclarations dans le but de respecter les délais. Par exemple, si lors de l'enregistrement du transfert d'une demande de MUE, l'Office a émis des objections quant aux motifs absolus de refus, le nouveau titulaire peut y répondre (voir le point 5 ci-dessous).

L'examen par l'Office d'une demande d'enregistrement d'un transfert ne porte que sur l'existence d'une preuve suffisante du transfert.

2 Transferts et modifications de nom

Article 55 du RMUE

Article 19 du REDC

Il convient de distinguer un transfert de la modification du nom du titulaire.

Une modification du nom du titulaire est une modification qui n'affecte pas l'identité du titulaire, tandis qu'un transfert constitue une modification dans l'identité du titulaire.

Lorsqu'une personne physique change de nom à la suite d'un mariage ou à l'issue d'une procédure officielle de changement de nom, ou lorsque le nom civil est remplacé par un pseudonyme, etc., il ne s'agit pas d'un transfert. Dans tous ces cas, l'identité du titulaire reste inchangée.

Lorsqu'une personne morale change de dénomination ou de statut, le critère qui permet de distinguer le transfert du simple changement de dénomination consiste à s'assurer que la personne morale reste la même. Si l'identité ne change pas, la modification sera enregistrée comme un changement de dénomination (6 septembre 2010, R 1232/2010-4, Cartier, § 12 à 14). En d'autres termes, lorsque l'entité légale ne cesse pas d'exister (comme ce serait le cas lors d'une fusion par acquisition, lorsqu'une entreprise est totalement absorbée par l'autre et cesse d'exister) et qu'aucune nouvelle entité légale n'est créée (par exemple, à la suite de la fusion de deux entreprises aboutissant à la création d'une nouvelle entité légale), il n'y a de changement que dans la structure formelle d'une entreprise qui existait déjà et non dans son identité réelle. Le changement sera donc enregistré comme une modification de nom, si approprié.

Ainsi, si une MUE est enregistrée au nom de l'entreprise A et qu'à la suite d'une **fusion**, cette entreprise est absorbée par l'entreprise B, il y a un **transfert** d'actifs de l'entreprise A à l'entreprise B.

De même, en cas de **division** de l'entreprise A en deux entités distinctes, l'une étant l'entreprise A initiale et l'autre étant une nouvelle entreprise B, si la MUE enregistrée au nom de l'entreprise A devient la propriété de l'entreprise B, il y a un **transfert** d'actifs.

Normalement, il n'y a pas de transfert lorsque le numéro d'enregistrement de l'entreprise au registre national des entreprises reste inchangé.

Néanmoins, en principe, il y a présomption *prima facie* de transfert d'actifs lorsqu'il y a un changement de pays (voir, cependant 24/10/2013, R 546/2012-1, PARFUMS LOVE / LOVE et al.).

En cas de doute concernant le droit national applicable régissant la personne morale concernée, l'Office peut demander des renseignements pertinents au demandeur de l'enregistrement du changement de dénomination.

Par conséquent, sauf disposition contraire dans le droit national applicable, le changement de structure juridique d'une entreprise, pour autant qu'il ne soit pas accompagné d'un transfert d'actifs réalisé par le biais d'une fusion ou d'une acquisition, sera traité comme un changement de dénomination et pas comme un transfert.

Toutefois, si le changement de la structure juridique de l'entreprise résulte d'une fusion, d'une division ou d'un transfert d'actifs, selon que l'entreprise absorbe ou est séparée de l'autre ou qu'une entreprise transfère ses actifs à l'autre, il peut s'agir d'un transfert.

2.1 Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom

Articles 55, paragraphes 1, 3 et 5, et article 162, paragraphe 1, du RMUE

Article 71 du RDC

Article 19, paragraphes 1, 5 et 7, du REDC

Lorsqu'une requête en enregistrement d'une modification de nom est déposée, mais que les preuves établissent qu'il s'agit en réalité d'un transfert de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à présenter une demande d'enregistrement d'un transfert dans un délai déterminé. Si le demandeur est d'accord ou ne présente pas de preuves contraires et introduit la demande correspondante d'enregistrement d'un transfert, le transfert est enregistré. Si le demandeur ne modifie pas sa requête et insiste pour enregistrer la modification en tant que changement de nom, ou s'il ne répond pas, la requête en enregistrement d'une modification de nom est rejetée. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

Une nouvelle demande d'enregistrement du transfert peut être introduite à tout moment.

2.2 Demande erronée d'enregistrement d'un transfert

Article 20, paragraphes 5 et 7, du RMUE

Article 23, paragraphes 1 et 5, du REDC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée mais concerne en réalité une modification de nom de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à autoriser, dans un délai déterminé, l'enregistrement des renseignements sur le titulaire dans le registre des MUE. Si le demandeur est d'accord, la modification de nom est enregistrée. Si le demandeur n'est pas d'accord et insiste pour enregistrer la modification en tant que transfert, ou s'il ne répond pas, sa demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée.

3 Conditions de forme et de fond pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert

Il est vivement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'un transfert de MUE par voie électronique via le site internet de l'Office (inscriptions électroniques). L'utilisation d'inscriptions électroniques offre des avantages, comme la réception automatique d'une confirmation électronique de la demande ou la possibilité d'utiliser

le gestionnaire pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE que nécessaire.

3.1 Langues

Article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE

Article 80, point a), du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert portant sur une demande de MUE doit être effectuée dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE.

Article 146, paragraphe 6, du RMUE

Article 80, point c), du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert portant sur une MUE doit être déposée dans l'une des cinq langues de travail de l'Office, à savoir, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Toutefois, lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office en application de l'article 65, paragraphe 1, point e), du règlement délégué sur la marque de l'Union européenne ou à l'article 68 du REDC, conformément à l'article 146, paragraphe 6, du RMUE et à l'article 80, point c), du REDC, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union européenne, sous réserve qu'il soit complété dans l'une des langues de travail de l'Office, s'agissant des éléments textuels.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur plusieurs demandes de MUE, le demandeur doit choisir pour la demande une langue commune à toutes les MUE concernées. S'il n'y a pas de langue commune, il doit déposer des demandes d'enregistrement de transfert séparées.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur plus d'un enregistrement de MUE, le demandeur doit choisir l'une des cinq langues de travail de l'Office en tant que langue commune.

Article 24 du REMUE

Article 81, paragraphe 2, du REDC

Tout document à l'appui de la demande peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. Cette règle s'applique à tout document produit comme preuve du transfert, tel qu'un document de transfert contresigné ou un certificat de transfert, un acte de cession ou un extrait du registre du commerce, ou une déclaration d'accord sur l'enregistrement de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire.

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue officielle de l'Union européenne qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans cette langue. L'Office fixe un délai afin de produire la traduction. Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera considéré non présenté.

3.2 Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque

Article 20, paragraphe 8, du RMUE

Article 23, paragraphe 6, du REDC

Il est possible de déposer une seule demande d'enregistrement d'un transfert pour deux MUE ou plus uniquement si le titulaire enregistré et le bénéficiaire ou le cessionnaire sont les mêmes dans chaque cas.

Lorsque le titulaire initial et le nouveau titulaire ne sont pas exactement identiques pour chacune des marques, des demandes distinctes doivent être déposées. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il existe un ayant cause pour la première marque et plusieurs ayants cause pour une autre marque, même si l'ayant cause de la première marque fait partie des ayants cause de l'autre marque. Il est indifférent que le représentant soit le même dans chaque cas.

Lorsqu'une seule demande est déposée dans de tels cas, l'Office envoie une lettre dénonçant cette irrégularité. Le demandeur peut remédier à cette irrégularité soit en limitant la demande d'enregistrement du transfert aux MUE ou demandes de MUE ayant un seul titulaire initial et un seul nouveau titulaire, soit en donnant son accord pour que sa demande fasse l'objet de deux ou plusieurs procédures séparées. À défaut, la demande d'enregistrement d'un transfert est rejetée dans son intégralité. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

3.3 Parties à la procédure

Article 20, paragraphe 4, et article 20, paragraphe 6, point b), du RMUE

Article 13, paragraphe 3, du REMUE

Article 28, point a), du RDC

Article 23, paragraphe 4, du REDC

La demande d'enregistrement d'un **transfert** peut être demandée auprès de l'Office par:

- a) le ou les titulaire(s) de la MUE; ou

- b) le ou les titulaire(s) de la MUE conjointement avec le ou les cessionnaire(s); ou
- c) le ou les cessionnaire(s); ou
- d) un tribunal ou une autorité.

Les conditions de forme auxquelles la demande doit satisfaire dépendent de la personne déposant la demande.

3.4 Conditions de forme

3.4.1 Indications concernant la MUE et le nouveau titulaire

Article 20, paragraphe 5, du RMUE

Article 2, paragraphe 1, points b) et e), et article 13, paragraphe 1, du REMUE

Article 1, paragraphe 1, points b) et e), et article 23, paragraphes 1 et 2, du REDC

La demande d'enregistrement d'un transfert doit contenir les informations suivantes.

1. Le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chaque numéro d'enregistrement doit être mentionné.
2. Les renseignements requis concernant le nouveau titulaire. Dans le cas d'une personne physique, le nom, l'adresse et la nationalité doivent être indiqués. Dans le cas d'une entité légale, la demande devra indiquer la dénomination officielle et la forme juridique de l'entité, qui peut être abrégée sous sa forme habituelle (par exemple, S.L., S.A., S.A.S., S.A.R.L.). Le numéro national d'identification de la société peut également être mentionné, si possible. Les personnes physiques et morales doivent mentionner l'État dans lequel elles sont domiciliées ou ont leur siège ou un établissement. **L'Office recommande fortement, dans le cas de sociétés américaines, d'indiquer, le cas échéant, le *State of Incorporation*, afin de distinguer clairement les différents titulaires dans sa base de données.** Ces informations correspondent aux renseignements que doit fournir le demandeur d'une nouvelle MUE. Néanmoins, lorsque l'Office a déjà attribué un numéro d'identification au nouveau titulaire, il suffit de mentionner ce numéro et le nom du nouveau titulaire.

Sur le formulaire établi par l'Office, il est également demandé d'indiquer le nom du titulaire initial. Cette mention facilite le traitement du dossier par l'Office et par les parties.

- c) Si le nouveau titulaire désigne un représentant, le nom de celui-ci et le numéro d'identification attribué par l'Office. Si le représentant ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'identification, l'adresse commerciale doit être indiquée.

Pour connaître les conditions supplémentaires en cas de transfert partiel, voir le point 4 ci-après.

3.4.2 Représentation

Les règles générales sur la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Règles générales, Section 5, Représentation professionnelle).

3.4.3 Signatures

Article 20, paragraphe 5, article 20, paragraphe 6, point b), et article 119, paragraphe 4, du RMUE

Article 13, paragraphe 2, du REMUE

Article 23, paragraphes 1 et 4, du REDC

Il convient de considérer les exigences relatives aux personnes habilitées à déposer et à signer la demande d'enregistrement du transfert conjointement à celles qui concernent la présentation de la preuve du transfert. En principe, les signatures du titulaire initial et du nouveau titulaire doivent figurer ensemble ou séparément sur la demande d'enregistrement du transfert ou un document d'accompagnement. En cas de copropriété, et lorsque le transfert concerne l'ensemble de la propriété, tous les cotitulaires doivent signer ou désigner un représentant commun.

Il est suffisant que la demande d'enregistrement du transfert soit signée conjointement par le titulaire initial et le nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le titulaire initial accompagnée d'une déclaration signée par l'ayant cause mentionnant son accord à l'enregistrement du transfert, il n'est pas nécessaire de produire d'autres preuves.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le nouveau titulaire accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire initial mentionnant son accord pour que l'enregistrement soit effectué au nom de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire, il n'est pas non plus nécessaire de produire d'autre preuve du transfert.

Lorsque le représentant du titulaire initial est également désigné comme représentant du nouveau titulaire, il peut signer la demande d'enregistrement du transfert à la fois au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire et il n'est pas nécessaire de produire d'autre preuve du transfert. Cependant, lorsque le représentant signant au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire n'est pas le représentant mentionné dans le dossier (c'est-à-dire dans une demande désignant le représentant et transférant simultanément la MUE), l'Office contacte le demandeur de l'enregistrement du transfert en l'invitant à produire des preuves du transfert (pouvoir signé par le titulaire initial, preuve du transfert, confirmation du transfert par le titulaire initial ou son représentant dans le dossier).

3.5 Preuve du transfert

Article 20, paragraphes 2 et 3, du RMUE

Article 65, paragraphe 1, point e), du RDMUE

Article 13, paragraphe 1, point d) et article 13, paragraphe 2, du REMUE

Article 28 du RDC

Article 23, paragraphe 1, point d) et paragraphe 4, points a) à c), et article 68, paragraphe 1, point c), du REDC

Le transfert ne peut être enregistré que lorsqu'il est dûment prouvé par des documents, comme une copie de l'acte de transfert. Toutefois, comme indiqué plus haut, il n'est pas nécessaire de produire une copie de l'acte de transfert lorsque:

- le nouveau titulaire ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert, accompagnée d'une déclaration écrite signée par le titulaire initial (ou son représentant) par laquelle ce dernier mentionne son accord à l'enregistrement du transfert à l'ayant cause; ou
- le titulaire initial ou son représentant dépose lui-même la demande d'enregistrement du transfert, accompagnée d'une déclaration écrite signée par le nouveau titulaire (ou son représentant) par laquelle ce dernier mentionne son accord à l'enregistrement du transfert; ou
- la demande d'enregistrement du transfert est signée à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant); ou
- lorsque la demande d'enregistrement du transfert est accompagnée d'un formulaire de transfert complété ou par un document signé à la fois par le titulaire initial (ou son représentant) et par le nouveau titulaire (ou son représentant).

Les parties à la procédure peuvent aussi utiliser les formulaires établis au titre du traité sur le droit des marques, qui sont disponibles sur le site internet de l'OMPI (<http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/tlt/forms.html>). Les formulaires pertinents sont le «document de cession» – document conçu pour établir le transfert (cession) proprement dit – et le «certificat de cession» – document par lequel les parties au transfert déclarent qu'un transfert a eu lieu. L'un ou l'autre de ces documents, dûment complétés, constitue une preuve suffisante du transfert.

Toutefois, d'autres moyens de preuve ne sont pas exclus. Ainsi, l'accord (acte de cession) proprement dit ou tout autre document attestant le transfert sont recevables.

Lorsque la marque a fait l'objet de transferts ou de changements successifs et multiples portant sur le nom du titulaire, qui n'ont pas été préalablement inscrits au registre, il suffit de présenter la chaîne de preuves montrant les événements qui ont conduit à la relation entre le titulaire initial et le nouveau titulaire sans qu'il soit nécessaire de déposer des demandes individuelles distinctes pour chaque changement.

Lorsque le transfert de la marque résulte du transfert de la totalité de l'entreprise du titulaire initial, et sauf production d'une des preuves décrites précédemment, le document attestant le transfert ou la cession de l'entreprise dans sa totalité doit être apporté.

Lorsque le transfert est dû à une fusion ou à une autre succession à titre universel, le titulaire initial n'a plus la possibilité de signer la demande d'enregistrement du transfert. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée de documents attestant la fusion ou la succession à titre universel, tels que des extraits du registre du commerce.

Lorsque le transfert de la marque est la conséquence d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité, le titulaire initial ne sera pas en mesure de signer la demande d'enregistrement du transfert. Dans de tels cas, la demande doit être accompagnée d'une décision ayant force de chose jugée rendue par une autorité nationale compétente transférant la propriété de la marque au bénéficiaire.

Il n'est pas nécessaire de faire certifier les pièces justificatives, ni de produire des originaux. Les documents originaux sont intégrés dans le dossier et ne peuvent donc être renvoyés à l'expéditeur. De simples photocopies suffisent.

Si l'Office a des raisons de douter de l'exactitude ou de l'authenticité d'un document, il peut exiger la production d'une preuve supplémentaire.

L'Office examine les pièces produites uniquement dans le but de vérifier qu'elles confirment les informations contenues dans la demande, à savoir l'identité des marques concernées, l'identité des parties et si la demande implique un transfert. L'Office n'examine ni ne statue sur des questions contractuelles ou juridiques relevant du droit national (09/09/2011, T-83/09, Craic, EU:T:2011:450, § 27). En cas de doute, il appartient au juge national de se prononcer sur la légalité du transfert.

3.5.1 Traduction de la preuve

Article 146, paragraphe 1, du RMUE

Article 24 du REMUE

Article 80, points a) et c), et article 81, paragraphe 2, du REDC

La preuve doit être:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement du transfert; ou
- b) dans toute langue officielle de l'Union européenne autre que la langue de la procédure; auquel cas l'Office peut demander une traduction du document dans l'une des langues de travail de l'Office, qui devra être présentée dans un délai fixé par l'Office.

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue officielle de l'Union européenne qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans cette langue. L'Office fixe un délai pour la production de la traduction. Si la

traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera considéré non présenté.

3.6 Procédure de correction des irrégularités

Article 20, paragraphes 7 et 12, du RMUE

Article 28 du RDC

Article 23, paragraphe 5, du REDC

L'Office informe par écrit le demandeur de l'enregistrement du transfert de toute irrégularité dans la demande. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé dans cette communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement du transfert. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

3.7 Marques collectives et marques de certification

Article 20, paragraphes 5 et 7, et articles 75, 79, 83, 84 et 88, du RMUE

La pratique de l'Office en matière de demandes de transfert de marques collectives de l'Union européenne (UE) et de marques de certification de l'UE suit le principe selon lequel le nouveau titulaire d'une marque collective de l'UE ou d'une marque de certification de l'UE devrait satisfaire aux mêmes exigences initiales que celles que le titulaire initial était tenu de satisfaire au moment du dépôt de la MUE.

Par conséquent, il est entendu que, lorsqu'une demande de transfert est déposée pour une marque collective de l'UE ou pour une marque de certification de l'UE, outre les exigences et les documents prouvant dûment le transfert (article 20, paragraphe 5, du RMUE), l'Office exigera que le cessionnaire dépose les règlements d'usage modifiés (articles 75, 79, 84 et 88 du RMUE). En particulier pour les marques de certification de l'UE, le demandeur doit inclure dans les règlements d'usage une déclaration qui précise clairement que les conditions énoncées à l'article 83, paragraphe 2, du RMUE, sont remplies.

Si ces documents ne sont pas joints à la demande d'enregistrement du transfert, ou s'ils ne satisfont pas aux exigences énoncées aux articles 75, 79, 84 et 88 du RMUE, une irrégularité sera signalée conformément à l'article 20, paragraphe 7, du RMUE, et s'il n'est pas remédié à l'irrégularité, la demande d'enregistrement du transfert sera refusée.

Pour de plus amples informations sur les conditions de forme des marques collectives de l'UE et des marques de certification de l'UE, et sur le contenu et les exigences des règlements d'usage, veuillez consulter les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, paragraphes 8.2 et 8.3.

4 Transferts partiels

Article 20, paragraphe 1, du RMUE

Article 14 du REMUE

Le transfert partiel ne s'applique qu'à une partie des produits et services visés par la MUE et uniquement aux MUE (et non aux DMCE).

Il implique une répartition de la liste originale des produits et services entre la MUE maintenue et la nouvelle MUE. Dans le cas de transferts partiels, l'Office utilise une terminologie spécifique pour identifier les marques. Au début de la procédure, il y a la marque «originale», c'est-à-dire la marque pour laquelle un transfert partiel est demandé. Après l'enregistrement du transfert, il y a deux marques: la première est la marque qui couvre désormais moins de produits et de services et est appelée la marque «maintenue» et la seconde est une «nouvelle» marque qui couvre certains produits et services de la marque originale. La marque «maintenue» conserve le numéro de MUE de la marque «originale», tandis que la «nouvelle» marque se voit attribuer un nouveau numéro de MUE.

Un transfert ne peut modifier le caractère unitaire de la MUE. Une MUE ne peut donc pas être transférée «partiellement» pour *certain*s territoires.

En cas de doute sur le caractère partiel ou non du transfert, l'Office en informe le demandeur de l'enregistrement du transfert et l'invite à apporter les éclaircissements nécessaires.

Il peut également y avoir des transferts partiels lorsque la demande d'enregistrement du transfert concerne plus d'une MUE. Les règles suivantes s'appliquent alors à chaque MUE visée dans la demande.

4.1 Règles relatives à la répartition des listes de produits et des services

Articles 33 et 49 du RMUE

Article 14, paragraphe 1, du REMUE

Communication No 1/2016 du président de l'Office 08/02/2016

La demande d'enregistrement d'un transfert partiel doit mentionner les produits et services concernés par le transfert (liste des produits et des services du «nouvel» enregistrement). Les produits et les services doivent être répartis entre la MUE originale et la nouvelle MUE de façon à éviter tout chevauchement. Les deux spécifications réunies ne doivent pas comporter plus d'éléments que la spécification d'origine.

Par conséquent, les informations doivent être claires, précises et sans équivoque. Par exemple, lorsqu'une MUE désigne des produits ou services appartenant à plusieurs classes et que le «découpage» entre l'enregistrement original et le nouveau concerne des classes entières, il suffit d'indiquer les classes concernées par le nouvel enregistrement et celles concernées par l'enregistrement maintenu.

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel concerne des produits et des services clairement identifiés dans la liste originale des produits et services, l'Office conserve automatiquement, dans la MUE originale, les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la demande d'enregistrement du transfert partiel. Ainsi, si la liste originale contient les produits A, B et C et que la demande de transfert concerne les produits C, l'Office conserve les produits A et B dans l'enregistrement original et crée un nouvel enregistrement pour les produits C.

Pour plus d'informations concernant l'étendue de la liste des produits et des services, et pour connaître la pratique de l'Office concernant l'interprétation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice, veuillez consulter les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification, et la communication n° 1/2016 du président de l'Office du 08/02/2016 concernant l'application de l'article 28 du RMUE (devenu article 33 du RMUE) et son annexe.

En tout état de cause, il est fortement recommandé de présenter une liste claire et précise des produits et services à transférer conjointement à une liste claire et précise des produits et services à conserver dans l'enregistrement original. De plus, la liste d'origine doit être clarifiée. Par exemple, si la liste d'origine fait référence à des *boissons alcooliques* et que le transfert porte sur du *whisky* et du *gin*, la liste originale doit être modifiée pour se limiter à des *boissons alcooliques, à l'exception du whisky et du gin*.

4.2 Objections

Article 20, paragraphe 7, du RMUE

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel n'est pas conforme aux règles précédemment exposées, l'Office invite le demandeur à remédier à l'irrégularité constatée. Si celui-ci ne s'exécute pas, l'Office rejette la demande d'enregistrement d'un transfert partiel. La partie concernée peut former un recours contre la décision.

4.3 Création d'une nouvelle MUE

Article 20, paragraphe 6, point c), du RMUE

Article 14, paragraphe 2, du REMUE

Le transfert partiel conduit à la création d'une nouvelle MUE. Pour cette nouvelle création, l'Office ouvre un dossier distinct, qui contiendra une copie complète du fichier électronique de la MUE originale, la demande d'enregistrement d'un transfert ainsi que l'ensemble de la correspondance relative à cette demande d'enregistrement d'un transfert partiel. La nouvelle MUE se verra attribuer un nouveau numéro de dossier. Il aura la même date de dépôt et, le cas échéant, la même date de priorité que celles de la MUE originale.

En ce qui concerne la MUE originale, l'Office conserve dans ses dossiers une copie de la demande d'enregistrement du transfert, mais ne conserve normalement pas de copie de la correspondance ultérieure relative à cette demande de transfert.

5 Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes

Article 20, paragraphes 11 et 12, du RMUE

Article 28, points b) et c), du RDC

Sans préjudice de la qualité pour agir à partir de la date de réception par l'Office de la demande d'enregistrement d'un transfert lorsque des délais doivent être observés, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à toute procédure impliquant la marque en cause à compter de l'enregistrement du transfert.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert est sans effet sur les délais qui courent déjà ou qui ont déjà été fixés par l'Office, notamment les délais pour le paiement des taxes. Aucun nouveau délai ne sera fixé pour le paiement. À compter de la date d'enregistrement du transfert, le nouveau titulaire est redevable de toute taxe due.

Par conséquent, il est important, au cours de la période séparant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du transfert et la confirmation par l'Office de son inscription effective dans le registre des MUE ou dans le dossier, que le titulaire initial et le nouveau titulaire collaborent activement et se communiquent les délais et la correspondance reçue dans le cadre de procédures inter partes.

5.1 Questions spécifiques aux transferts partiels

Article 20, paragraphe 10, du RMUE

En cas de transfert partiel, la nouvelle MUE est réputée se situer à la même étape de la procédure que la MUE originale (maintenue). Tout délai non encore expiré pour la MUE originale est considéré pendant aussi bien pour la MUE originale que pour la nouvelle. Une fois le transfert enregistré, l'Office traite ces demandes ou enregistrements de MUE séparément et prend une décision distincte dans chaque cas.

Lorsqu'une MUE donne lieu au paiement de taxes qui ont été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est redevable d'aucune taxe supplémentaire au titre de la nouvelle MUE. La date pertinente est celle de l'inscription du transfert dans le registre des MUE. Par conséquent, lorsque la taxe au titre de la MUE originale est acquittée après le dépôt de la demande d'enregistrement du transfert, mais avant l'enregistrement proprement dit, aucune taxe supplémentaire n'est due.

Article 31, paragraphe 2, et article 41, paragraphe 5, du RMUE

Annexe I A, points 3 et 4, annexe I A, points 7 et 8, du RMUE

Lorsque le transfert partiel concerne une demande de MUE et que les taxes par classe n'ont pas encore été acquittées ou l'ont été partiellement, l'Office procède à l'enregistrement du transfert dans les dossiers de la demande de MUE maintenue et crée une nouvelle MUE comme indiqué plus haut.

Lorsqu'une taxe supplémentaire par classe doit être payée pour une demande de MUE, l'examineur traite ces cas après la création d'une nouvelle demande de MUE, selon la procédure décrite ci-après.

Lorsque les taxes supplémentaires par classe sont payées avant l'enregistrement du transfert et qu'aucune taxe supplémentaire n'était due pour la demande de MUE maintenue, aucun remboursement n'est effectué du fait que les taxes ont été dûment payées à la date de paiement fixée.

Dans tous les autres cas, l'examineur traite la demande de MUE maintenue et la nouvelle demande séparément, mais ne va pas demander une nouvelle taxe de base au titre de la nouvelle demande. Les taxes par classe pour la demande de MUE maintenue et la nouvelle demande sont déterminées en fonction de la situation après l'enregistrement du transfert. Si, par exemple, la demande initiale portait sur sept classes alors que la demande maintenue n'en comporte plus qu'une et la nouvelle demande six, aucune taxe supplémentaire par classe ne sera due pour la demande maintenue, mais les taxes supplémentaires correspondantes par classe seront dues pour la nouvelle demande. Lorsque plusieurs produits et services d'une classe particulière sont transférés alors que d'autres ne le sont pas, les taxes pour cette classe particulière deviennent payables tant pour la demande maintenue que pour la nouvelle demande. Lorsque le délai de paiement, déjà établi, de la taxe

supplémentaire n'a pas encore expiré, il est suspendu par l'Office afin de lui permettre de déterminer le montant à payer compte tenu de la situation après l'enregistrement du transfert.

Article 53, paragraphes 1, 3 à 5 et 7 à 8, du RMUE

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert partiel porte sur un enregistrement de MUE à renouveler, c'est-à-dire dans les six mois avant et après l'expiration de l'enregistrement initial, l'Office enregistre le transfert et procède au renouvellement et à la perception des taxes de renouvellement selon la procédure décrite ci-après.

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée et qu'aucune taxe n'a été payée à ce titre avant l'enregistrement du transfert, les règles générales, en particulier celles relatives au paiement des taxes, s'appliquent à la fois à l'enregistrement maintenu et au nouvel enregistrement de MUE (demandes séparées, paiements séparés, si nécessaire).

Lorsque la demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert, cette demande reste valable pour la nouvelle MUE. Toutefois, bien que le titulaire initial reste partie à la procédure de renouvellement de l'enregistrement de la MUE maintenue, le nouveau titulaire devient automatiquement partie à la procédure de renouvellement du nouvel enregistrement.

Lorsque la demande de renouvellement a été déposée mais que les taxes afférentes n'ont pas été acquittées avant l'enregistrement du transfert, le montant des taxes dues est déterminé en fonction de la situation après l'enregistrement du transfert. En d'autres termes, le titulaire de la MUE maintenue et le titulaire de la nouvelle MUE sont tous deux tenus de payer la taxe de base pour le renouvellement ainsi que toute taxe supplémentaire par classe.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée avant l'enregistrement du transfert et que toutes les taxes de renouvellement applicables ont été acquittées avant cette date, aucune taxe de renouvellement supplémentaire n'est due après l'enregistrement du transfert. Aucun remboursement n'est effectué au titre d'une taxe par classe déjà acquittée.

5.2 Transfert et procédure inter partes

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée durant une procédure inter partes, plusieurs situations différentes peuvent se présenter. En ce qui concerne les MUE antérieures sur lesquelles l'opposition ou la requête en nullité est fondée, le nouveau titulaire ne devient partie à la procédure (ou ne fait valoir des observations) qu'après réception de la demande d'enregistrement du transfert par l'Office. Le principe de base est que le nouveau titulaire se substitue au titulaire initial dans la procédure. La pratique de l'Office en ce qui concerne les transferts dans les procédures d'opposition est décrite dans la Partie C – Opposition, Section 1 – Procédure d'opposition, point 7.5, des présentes directives.

6 Inscription au registre, notification et publication

6.1 Publication et inscription au registre

Article 20, paragraphes 4 et 9, article 44, et article 111, paragraphe 3, point g), du RMUE

Article 28, point a) et article 49 du RDC

Article 23, paragraphe 7 et article 70, paragraphe 3, point i), du REDC

L'Office inscrit le transfert au registre des MUE et le publie dans le bulletin des MUE. L'inscription est publiée une fois que la demande de MUE a été publiée conformément à l'article 44 du RMUE.

L'inscription au registre des MUE mentionne les renseignements suivants:

- la date d'enregistrement du transfert;
- les nom et adresse du nouveau titulaire;
- les nom et adresse du représentant du nouveau titulaire, le cas échéant.

En cas de transfert partiel, l'inscription comporte également les informations suivantes:

- le numéro de l'enregistrement initial et le numéro du nouvel enregistrement;
- la liste des produits et services maintenus dans l'enregistrement initial; et
- la liste des produits et services du nouvel enregistrement.

6.2 Notification

L'Office notifie l'enregistrement du transfert au demandeur du transfert.

Lorsque la demande d'enregistrement du transfert est déposée par le cessionnaire, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement du transfert.

7 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés

Article 1er, paragraphe 3, articles 27, 28, 33 et 34 et article 107, paragraphe 2, point f), du RDC

Article 23, article 61, paragraphe 2, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 2, point i), du REDC

Annexes 16 et 17 du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC à l'égard des transferts correspondent aux dispositions respectives dans le RMUE, le RDMUE et le REMUE.

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure à l'égard de l'enregistrement de transferts de marques s'appliquent, mutatis mutandis, aux DMCE, sauf pour les procédures spécifiques ci-après.

7.1 Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire

Article 22, paragraphe 4, du RDC

Le droit fondé sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire ne peut pas être transféré, à l'exception du cas où le tiers, qui était titulaire du droit avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de dessin ou modèle communautaire, est une entreprise, pour la partie de l'activité dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés.

7.2 Taxes

Annexes 16 et 17 du RTDC

Une taxe de 200 EUR pour l'enregistrement d'un transfert est appliquée par dessin ou modèle et non par demande multiple. La même règle s'applique pour le plafond de 1 000 EUR en cas de demandes d'enregistrement de transferts multiples.

8 Transferts de marques internationales

Le système de Madrid autorise l'inscription d'un «changement de propriété» d'un enregistrement international.

Toutes les demandes d'enregistrement d'un changement de propriété doivent être présentées sur un formulaire MM5:

- directement au Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante du titulaire inscrit ou de l'office d'une partie contractante à l'égard de laquelle le transfert est octroyé, ou
- par l'intermédiaire de l'office d'une partie contractante du nouveau titulaire (cessionnaire).
- La demande d'inscription d'un transfert ne peut pas être directement déposée au Bureau international par le nouveau titulaire. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé à cet effet.

Des informations détaillées sur les changements de propriété peuvent être consultées aux points B.II.60.01 à 67.02 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide/). Voir également Directives, Partie M, Marques internationales.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 3

***Les MUE et DMC en tant qu'objets de
propriété***

Chapitre 2

***Licences, droits réels, exécution forcées et
procédures d'insolvabilité ou procédures
analogues***

Obsolète

1 Introduction

Articles 19 à 29, du RMUE

Articles 27 à 34, du RDC

Articles 23 à 26, du REDC

Règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

Décision n° EX-07-01 du président de l'Office du 16 mars 2007 concernant les inscriptions au registre des marques communautaires

Décision n° EX-07-02 du président de l'Office du 16 mars 2007 concernant les inscriptions au registre des dessins ou modèles communautaires

Tant les marques de l'Union européenne (MUE) enregistrées que les demandes de MUE peuvent faire l'objet de contrats de licence (licences), de droits réels ou d'exécutions forcées ou être affectées par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux MUE est aussi applicable aux demandes de MUE.

Tant les dessins et modèles communautaires enregistrés (DMC) que les demandes de DMC peuvent faire l'objet de licences, de droits réels ou d'exécutions forcées ou être affectés par des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

Les dispositions contenues dans le RDC et le REDC traitant des licences de dessins et modèles, des droits réels concernant les dessins ou modèles, des exécutions forcées concernant les dessins ou modèles, des procédures d'insolvabilité et des procédures analogues concernant les dessins ou modèles sont pratiquement identiques aux dispositions correspondantes du RMUE et du REMUE, respectivement. **Dès lors, l'exposé qui suit s'applique mutatis mutandis aux DMC. Les exceptions et les dispositions spécifiques aux DMC sont détaillées au point 8 ci-dessous.** Les procédures spécifiques aux marques internationales sont énoncées au point 9 ci-dessous.

La présente section des directives porte sur les procédures d'enregistrement, de radiation ou de modification des licences, des droits réels, des exécutions forcées et des procédures d'insolvabilité ou procédures analogues.

1.1 Définition des contrats de licence

Une licence de marque est un contrat en vertu duquel le titulaire, d'une marque (le concédant), tout en conservant son droit de propriété, autorise un tiers (le licencié) à

utiliser la marque dans la vie des affaires, conformément aux modalités et conditions exposées dans le contrat.

Une licence renvoie à une situation dans laquelle les droits du licencié afférents à une MUE découlent de rapports contractuels avec le titulaire. Le consentement du titulaire à l'utilisation de la marque par un tiers, ou la tolérance du titulaire à cet égard, ne constitue pas une licence.

1.2 Définition des droits réels

Un «droit réel» est un droit de propriété limité qui constitue un droit absolu. Les droits réels renvoient à une action en justice touchant à la propriété plutôt qu'à une personne; ils donnent la possibilité au titulaire du droit de recouvrer ou de posséder un objet spécifique ou encore d'en jouir. Ces droits peuvent s'appliquer aux marques, dessins ou modèles. Ils peuvent notamment prendre la forme de droits d'utilisation, d'usufruit ou de gage. La notion de droits «réels» diffère de celle des droits «personnels», cette dernière désignant une personne spécifique.

Les gages ou garanties constituent les droits réels les plus courants en matière de marques ou de dessins ou modèles. Ils garantissent le remboursement de la dette contractée par le titulaire de la marque ou du dessin ou modèle (à savoir, le débiteur). Ainsi, si le débiteur ne peut pas s'acquitter de sa dette, le créancier (à savoir le titulaire du gage ou de la garantie) peut obtenir le remboursement de la dette, par exemple, moyennant la vente de la marque ou dessin ou modèle.

Le demandeur peut demander à faire inscrire au registre deux types de droit réel:

- les droits réels servant à garantir des sûretés (gage, redevance, etc.);
- les droits réels qui ne servent pas de garantie (usufruit).

1.3 Définition des exécutions forcées

Une exécution forcée est un acte par lequel un greffier s'approprie la propriété d'un débiteur, à la suite d'un jugement de mise en possession obtenu par un plaignant devant un tribunal. De cette façon, un créancier peut recouvrer sa créance sur tous les biens du débiteur, en ce compris sur ses droits de marque.

1.4 Définition des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues

Aux fins des présentes directives, les «procédures d'insolvabilité» désignent les procédures collectives qui entraînent le dessaisissement partiel ou total d'un débiteur, ainsi que la désignation d'un liquidateur. Elles peuvent inclure la liquidation par le tribunal ou la liquidation sous contrôle judiciaire, la liquidation volontaire par les créanciers (qui doit être confirmée par le tribunal), l'administration, les concordats dans le cadre de la législation sur l'insolvabilité, la faillite ou la mise sous séquestre.

Le «liquidateur» désigne toute personne ou tout organe dont la fonction consiste à administrer ou à liquider des avoirs dont le débiteur a été dessaisi ou à contrôler l'administration de ses affaires. Il peut s'agir de liquidateurs, les contrôleurs d'arrangements volontaires, les curateurs, les administrateurs judiciaires, les mandataires et les agents judiciaires.

Le «tribunal» désigne l'organe judiciaire ou tout autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions pendant cette procédure.

Le «jugement» en relation avec l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou la désignation d'un liquidateur désigne également la décision de tout tribunal habilité à ouvrir une telle procédure ou à désigner un liquidateur (pour la terminologie utilisée sur d'autres territoires, veuillez-vous reporter au règlement (UE) n° 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité).

1.5 Droit applicable

Article 19 du RMUE

Article 27 du RDC

Le RMUE n'établit pas de dispositions complètes et unifiées applicables **aux licences, aux droits réels** ou aux **exécutions forcées** concernant des MUE ou des demandes de MUE. En revanche, l'article 19 du RMUE fait référence au droit d'un État membre en ce qui concerne l'acquisition, la validité et l'opposabilité de la MUE en tant qu'objet de propriété et la procédure d'exécution forcée. À cette fin, une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une MUE est assimilé dans sa totalité et pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne à une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une marque enregistrée dans l'État membre dans lequel le titulaire de la MUE a son siège ou son domicile. Si le titulaire n'a pas de siège ou de domicile dans un État membre, la licence, le droit réel ou l'exécution forcée est traité comme une licence, un droit réel ou une exécution forcée concernant une marque enregistrée en Espagne (État membre dans lequel l'Office possède son siège).

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où les articles 20 à 28 du RMUE ne prévoient pas de dispositions contraires.

L'article 19 du RMUE se limite aux effets d'une licence ou d'un droit réel en tant qu'objet de propriété et ne s'étend pas au droit des contrats. L'article 19 du RMUE ne régit pas le droit applicable ou la validité d'un contrat de licence ou d'un contrat de droit réel. Dès lors, la liberté des parties contractantes de soumettre le contrat de licence ou le contrat de droit réel à une législation nationale donnée n'est pas affectée par le RMUE.

Article 21, paragraphe 1, du RMUE

Article 31, paragraphe 1, du REDC

Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

En outre, ces directives visent à expliquer la procédure à suivre devant l'Office pour l'enregistrement de l'ouverture, de la modification ou de la clôture de **procédures d'insolvabilité ou procédures analogues**. Conformément à l'article 19 du RMUE, toutes autres dispositions sont couvertes par le droit national. De plus, le règlement (UE) n° 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité régit les dispositions relatives à la juridiction, à la reconnaissance et au droit applicable en matière de procédures d'insolvabilité.

Le règlement stipule spécifiquement qu'une MUE ne peut être incluse que dans une procédure d'insolvabilité ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, sauf lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit, auquel cas la MUE ne peut être incluse que dans la procédure ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement a été agréé. Le «centre des intérêts principaux» doit correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers (pour plus d'informations sur le «centre des intérêts principaux», voir article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité).

1.6 Avantages de l'enregistrement d'une licence

Article 27 et article 57, paragraphe 3, du RMUE

Article 33 et article 51, paragraphe 4, du RDC

Article 27, paragraphe 2, du REDC

L'inscription dans le registre des MUE d'un contrat de licence, un droit réel ou une exécution forcée, ou l'ouverture, la modification et la clôture d'une procédure d'insolvabilité n'est pas obligatoire. Elle présente cependant certains avantages :

1. compte tenu des dispositions de l'article 27, paragraphes 1 et 3, du RMUE, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des MUE des droits sur la marque qui sont incompatibles avec la **licence, le droit réel ou l'exécution forcée enregistrés**, le licencié, le créancier gagiste ou le bénéficiaire peut, respectivement, se prévaloir des droits conférés par cette licence, ce droit réel ou cette exécution forcée uniquement:
 - si cette licence, ce droit réel ou cette exécution forcée a été inscrit au registre des MUE

ou

- si le tiers a acquis ses droits ultérieurement à tout acte légal visé aux articles 20, 22, 23, 25 et 26 du RMUE (transfert, droit réel, exécution forcée ou licence antérieure) en ayant connaissance de l'existence de la licence, du droit réel ou de l'exécution forcée.

Compte tenu de l'article 27, paragraphe 4, du RMUE, lorsque des tiers sont susceptibles d'avoir acquis des droits ou d'avoir inscrit au registre des droits sur la marque qui sont incompatibles avec l'insolvabilité enregistrée, les effets de cette procédure sont régis par le droit de l'État membre dans lequel elle est engagée en premier lieu au sens du droit national ou des conventions applicables en la matière;

2. dans le cas où une **licence ou un droit réel** concernant une MUE est inscrit au registre des MUE, la renonciation totale ou partielle à cette marque par son titulaire n'est inscrite au registre des MUE que si le titulaire justifie qu'il a informé, respectivement, le licencié ou le créancier gagiste de son intention d'y renoncer.

Le titulaire d'une licence ou le créancier gagiste d'un droit réel qui est enregistré est par conséquent en droit d'être préalablement informé par le titulaire de la marque de son intention de renoncer à la marque.

Lorsqu'une **procédure d'insolvabilité ou une exécution forcée** contre une MUE est inscrite au registre des MUE, le titulaire de la MUE perd son droit d'agir et ne peut dès lors exercer aucune action devant l'Office (retrait, renonciation, transfert, action dans une procédure *inter partes*);

3. dans le cas où une **licence, un droit réel, une exécution forcée et une procédure d'insolvabilité** pour ou contre une MUE est inscrit au registre des MUE, l'Office notifie, respectivement, au licencié, au créancier gagiste, au bénéficiaire ou au liquidateur au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement que l'enregistrement est en passe d'expirer;
4. l'enregistrement de **licences, de droits réels, d'exécutions forcées et de procédures d'insolvabilité** (et leur modification ou radiation, le cas échéant) est important pour maintenir la véracité du registre des MUE, notamment dans le cas de procédures *inter partes*.

Toutefois,

1. si une partie à une procédure devant l'Office doit apporter la preuve de l'usage d'une MUE, dès lors qu'un tel usage a été fait par un licencié, il n'est pas nécessaire que la **licence** ait été inscrite au registre des MUE pour que ledit usage soit considéré comme ayant reçu le consentement du titulaire conformément à l'article 18, paragraphe 2, du RMUE;
2. l'enregistrement n'est pas une condition pour considérer que l'utilisation d'une marque par un créancier gagiste selon les termes du contrat de **droit réel** a été faite avec le consentement du titulaire conformément à l'article 18, paragraphe 2, du RMUE;
3. l'Office recommande vivement aux liquidateurs de l'informer dûment de tout retrait, renonciation ou transfert de MUE soumises à une **procédure d'insolvabilité** avant la liquidation finale.

2 Conditions pour une demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée et d'une procédure d'insolvabilité

Article 22, paragraphe 2, article 23, paragraphe 3, article 24, paragraphe 3, article 25, paragraphe 5, article 26 et article 111, paragraphe 3, du RMUE

Article 29, paragraphe 2, article 30, paragraphe 3, article 31, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 5, du RDC

Articles 24 et 25, du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité doit réunir les conditions suivantes.

2.1 Formulaire et demandes relatives à plusieurs licences

Article 146, paragraphe 6, du RMUE

Article 65, paragraphe 1, point f), du RDMUE

Article 68, paragraphe 1, point d), et article 80, du REDC

Il est fortement recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une MUE par voie électronique sur le site web de l'Office (inscriptions électroniques). Le recours aux inscriptions électroniques présente des avantages, tels qu'une confirmation automatique de réception de la demande et la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de gestion, qui permet de remplir le formulaire rapidement, pour autant de MUE que nécessaire.

Article 20, paragraphe 8, et article 26, paragraphe 1, du RMUE

Article 23, paragraphe 6, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'une **licence** pour deux ou plusieurs MUE si le titulaire et le licencié enregistrés sont identiques et si les contrats ont les mêmes clauses, limitations et modalités dans tous les cas (voir point 2.5 ci-dessous).

Il est possible de ne présenter qu'une seule demande en enregistrement d'un **droit réel** ou d'une **exécution forcée** sur deux ou plusieurs MUE enregistrées ou demandes de MUE si le titulaire enregistré et le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas

2.2 Langues

Article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE

Article 80, point a), du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une demande de MUE doit être effectuée dans la première ou dans la deuxième langue de la demande de MUE.

Article 146, paragraphe 6, point b), du RMUE

Article 80, point c), du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité concernant une MUE doit être présentée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Toutefois, lorsque la demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point f), du RDMUE et à l'article 68 du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites.

2.3 Taxes

Article 26, paragraphe 2, et annexe I A, paragraphes 26 et 27, du RMUE

Article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Annexe, paragraphe 18, du RTDC

La demande d'enregistrement d'une **licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée** n'est réputée effectuée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 EUR pour chaque MUE pour laquelle l'enregistrement est demandé.

Toutefois, si plusieurs enregistrements de **licences, de droits réels ou d'exécutions forcées** ont été demandés dans une seule et même demande et si le titulaire enregistré et le licencié (et les clauses contractuelles), le créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR.

Le même plafond s'applique si plusieurs enregistrements de **licences, de droits réels ou d'exécutions forcées** sont demandés simultanément, alors qu'ils auraient pu faire l'objet d'une seule et même demande, et si le titulaire enregistré et le licencié, le

créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas. En outre, concernant l'enregistrement de **licences ou de droits réels**, les clauses contractuelles doivent être les mêmes. Par exemple, une licence exclusive et une licence non exclusive ne peuvent pas être sollicitées dans la même demande, même si elles concernent les mêmes parties.

Une fois la taxe correspondante payée, celle-ci n'est pas remboursée si la demande d'enregistrement est rejetée ou retirée.

Aucune taxe n'est due pour les demandes d'enregistrement des procédures d'insolvabilité ou des procédures analogues.

2.4 Parties à la procédure

2.4.1 Demandeurs

Article 22, paragraphe 2, article 23, paragraphe 3, article 25, paragraphe 5, et article 117, paragraphe 1, du RMUE

Article 29, paragraphe 2, article 30, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 5, du RDC

Une demande d'enregistrement d'une **licence**, d'un **droit réel** ou d'une **exécution forcée** peut être déposée auprès de l'Office par:

- a) le ou les titulaires de la MUE, ou
- b) le ou les titulaires de la MUE conjointement avec le ou les licenciés/le ou les créanciers gagistes, le ou les bénéficiaires; ou
- c) le ou les licenciés/le ou les bénéficiaires.
- Dans le cas où l'Office reçoit des documents concernant de tels droits existants sur des MUE ou des DMC de la part de parties tierces ou d'autorités telles que des registres nationaux ou des tribunaux nationaux, il transmettra les documents au titulaire de la MUE/du DMC avec une notice indiquant qu'un tel droit pourrait être inscrit au registre des MUE/DMC sur demande et moyennant paiement des taxes applicables. En outre, si le titulaire des droits (créancier gagiste ou bénéficiaire) est intégralement identifié par ses données de contact, la même notice sera également envoyée, à titre d'information seulement, au(x) créancier(s) gagiste(s)/bénéficiaire(s). Le document sera incorporé dans les dossiers concernant la MUE ou le DMC affecté(e).

Article 24, paragraphe 3, du RMUE

Article 31, paragraphe 3, du RDC

La demande d'enregistrement d'une **procédure d'insolvabilité** peut être déposée auprès de l'Office par:

- a) un tribunal, ou

- b) les autorités nationales compétentes, y compris le liquidateur de la procédure d'insolvabilité, ou
- c) n'importe quelle partie.

2.4.2 Indications obligatoires concernant la MUE et le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur

Article 24, paragraphe 2, et article 26, paragraphe 1, du RMUE

Article 2, paragraphe 1, points b) et e), du REMUE

Article 13 du RDMUE

Article 31 du RDC

Article 1, paragraphe 1, points b) et e), articles 23 et 24, du REDC

La demande d'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité doit contenir les informations suivantes:

- a) le numéro d'enregistrement de la MUE concernée. Si la demande concerne plusieurs MUE, chacun des numéros d'enregistrement doit être indiqué.
En outre, pour les **procédures d'insolvabilité**, l'Office enregistre la **procédure d'insolvabilité** contre **tous** les MUE/DMC liés au numéro d'identification du titulaire auprès de l'Office.
En cas de copropriété d'une MUE ou d'un DMC, la **procédure d'insolvabilité** concerne la part du copropriétaire;
- b) le nom, l'adresse et la nationalité (uniquement pour les DMC) du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur ainsi que l'État dans lequel il a son domicile, son siège ou un établissement. Toutefois, si l'Office leur a déjà attribué un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce numéro, ainsi que le nom;
- c) si le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur désigne un représentant, le nom et le numéro d'identification attribués au représentant par l'Office doivent être indiqués. Si le représentant n'a pas encore reçu de numéro d'identification, l'adresse professionnelle doit être indiquée.

2.4.3 Signature

Article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE

Article 67, paragraphe 4, du REDC

Lorsqu'une signature sera exigée, dans les communications électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaudra signature.

Les règles générales relatives à la signature s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délai).

2.4.4 Représentation

Article 119, paragraphe 2, et article 120, paragraphe 1, du RMUE

Article 77, paragraphe 2, et article 78, paragraphe 1, du REDC

Les règles générales relatives à la représentation s'appliquent (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Chapitre 5, Représentation professionnelle).

2.4.5 Preuve

Articles 55 et 64 du RDMUE

Concernant les dispositions spéciales et exigences spécifiques à l'égard de la preuve, il convient de se reporter aux sections ci-dessous. Elles apportent des précisions sur la base du type de droit enregistré: point 4.1.4 pour les licences; point 5.1.4 pour les droits réels; point 6.1.4 pour les exécutions forcées; point 7.1 pour les procédures d'insolvabilité.

2.4.6 Traduction de la preuve

Article 146, paragraphe 6, du RMUE

Article 24, du REMUE

Article 80 et article 81, paragraphe 2, du REDC

La preuve doit être:

- a) dans la langue de l'Office qui est devenue la langue de la procédure d'enregistrement de la licence, du droit réel, de l'exécution forcée ou de la procédure d'insolvabilité, voir point 2.2 ci-dessus;
- b) dans l'une des langues officielles de l'Union Européenne autre que celle de la procédure. Dans ce cas, l'Office peut exiger qu'une traduction du document soit présentée dans une langue de l'Office dans un délai imparti par l'Office. Pour la remise de cette traduction, l'Office fixe un délai. Si la traduction n'est pas présentée dans ce délai, le document n'est pas pris en compte et il est considéré n'être jamais parvenu.

2.5 Examen de la demande d'enregistrement

2.5.1 Taxes

Article 26, paragraphe 2, du RMUE

Article 23, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, du REDC

Lorsque la taxe requise n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande est considérée ne pas avoir été déposée parce que la taxe en question n'a pas été payée. Toutefois, une nouvelle demande peut être déposée à tout moment, pour autant que la taxe correcte soit payée d'emblée.

Aucune taxe n'est due pour les demandes d'enregistrement des **procédures d'insolvabilité** ou des procédures analogues.

2.5.2 Examen des formalités obligatoires

Article 24, paragraphe 1, du RMUE

Article 31, paragraphe 1, du RDC

Pour les **procédures d'insolvabilité**, l'Office vérifie qu'il n'existe pas d'autre inscription pendante et qu'il n'existe pas non plus de procédure d'insolvabilité déjà enregistrée pour le propriétaire concerné.

Article 26, paragraphe 4, du RMUE

Article 24, paragraphe 3, du REDC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement remplit les conditions de forme visées au point 2.4 ci-dessus et les conditions spécifiques mentionnées ci-dessous, basées sur le type de droit enregistré (voir point 4.1 pour les licences, point 5.1 pour les droits réels, point 6.1 pour les exécutions forcées, et point 7.1 pour les procédures d'insolvabilité).

Article 26 et article 120, paragraphe 1, du RMUE

Article 78, paragraphe 1, du RDC

Article 24 du REDC

L'Office vérifie si la demande d'enregistrement de la licence, du droit réel, de l'exécution forcée ou de la procédure d'insolvabilité a été dûment signée. Lorsqu'elle est signée par le représentant du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur, un pouvoir peut être exigé par l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter*

partes, par l'autre partie à cette procédure. Dans ce cas, à défaut de présentation de ce pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné.

Lorsque la demande d'enregistrement de la **licence, du droit réel, de la procédure d'insolvabilité ou de l'exécution forcée** est signée par le représentant du titulaire qui a déjà été désigné comme représentant pour la MUE en question, les conditions relatives à la signature et aux pouvoirs sont remplies.

Article 26, paragraphe 4, du RMUE

Article 24, paragraphe 3, du REDC

L'Office informe le demandeur par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai établi dans la communication en question, l'Office rejette la demande d'enregistrement du droit. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

Pour les formalités spécifiques supplémentaires qui concernent uniquement les **licences** et les **droits réels**, veuillez-vous reporter aux dispositions spéciales ci-dessous (points 4.3 et 4.4 pour les licences et points 5.2 pour les droits réels).

3 Radiation ou modification d'une licence concernant une MUE

Article 29, paragraphe 1, et article 117, paragraphe 1, du RMUE

Article 26, paragraphe 1, du REDC

L'enregistrement d'une **licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité** peut faire l'objet d'une radiation ou d'une modification à la demande de l'une des parties intéressées, à savoir le demandeur ou titulaire de la MUE ou le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur enregistré, ou l'autorité ou juridiction nationale pertinente. Dans les procédures d'insolvabilité, il peut aussi s'agir de l'autorité ou de la juridiction nationale compétente.

L'enregistrement d'une licence ou d'un droit réel peut également être transféré (voir ci-dessous, point 4.6 pour les licences et point 5.4 pour les droits réels). La demande doit établir une distinction claire entre une demande de modification et une demande de transfert.

L'Office refuse la radiation, le transfert ou la modification d'une **licence, sous-licence ou d'un droit réel** si la licence principale ou le droit réel n'a pas été inscrit au registre des MUE.

3.1 Compétence, langues, présentation de la demande

Article 29, paragraphes 3 et 6, et article 162, du RMUE

Article 104 du RDC

Article 26, paragraphes 3, 6 et 7, du REDC

Les points 2.1 et 2.2 ci-dessus s'appliquent.

Il est vivement recommandé de présenter la demande de radiation ou de modification d'une **licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité** au moyen des formulaires officiels disponibles sur le site web de l'Office. Les parties à la procédure peuvent également utiliser le formulaire international type n° 1 de l'OMPI, «Requête en modification/radiation d'inscription de licence», (qui figure en annexe de la recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI du 25 septembre au 3 octobre 2000), qui peut être téléchargé depuis l'adresse <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/835/pub835.pdf>, ou un formulaire au contenu et format similaires.

3.2 Personne déposant une demande de radiation ou de modification

Article 29, paragraphes 1 et 6, et l'article 117, paragraphe 1, du RMUE

Article 26, paragraphes 1, 4 et 6, du REDC

La demande de radiation ou de modification d'un enregistrement peut être présentée par les mêmes parties que celles qui peuvent déposer des demandes d'enregistrement (voir point 2.4.1 ci-dessus).

3.2.1 Licences

3.2.1.1 Radiation d'une licence

Si le titulaire de la MUE et le licencié présentent une demande commune ou si le licencié seul présente une demande, aucune preuve de la radiation de la licence n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du licencié par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de la licence. Lorsque la demande de radiation est présentée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être accompagnée de preuves établissant que la licence enregistrée n'existe plus ou d'une déclaration du licencié par laquelle celui-ci consent à la radiation.

Lorsque seul le licencié enregistré présente la demande de radiation, le titulaire de la MUE n'est pas informé de cette demande.

Si le titulaire de la MUE accuse le licencié de fraude, il doit présenter une décision définitive de l'autorité compétente à cet effet. Il n'est pas du ressort de l'Office de conduire une enquête à cet égard.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs licences a été demandé simultanément, il est possible de radier l'une de ces licences individuellement.

L'inscription au registre de licences limitées dans le temps, c'est-à-dire de licences temporaires, n'expire pas automatiquement mais doit faire l'objet d'une radiation du registre.

3.2.1.2 Modification d'une licence

Si le titulaire de la MUE et le licencié déposent une demande commune, aucune preuve supplémentaire n'est requise pour la modification de la licence.

Si la demande est déposée par le titulaire de la MUE, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à réduire les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Par exemple, ceci est le cas si le nom du licencié est modifié, si une licence exclusive devient une licence non exclusive ou si une licence est restreinte quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique.

Si la demande est déposée par le licencié enregistré, une preuve de la modification de la licence n'est exigée que lorsque la modification pour laquelle une inscription au registre est demandée est de nature à étendre les droits du licencié enregistré au titre de la licence. Par exemple, ceci est notamment le cas si une licence non exclusive devient une licence exclusive ou si des restrictions enregistrées applicables à la licence quant à sa portée territoriale, la durée pour laquelle elle est accordée ou les produits ou services auxquels elle s'applique sont totalement ou partiellement annulées.

Lorsqu'une preuve de la modification de la licence est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés au point 4.1.4 ci-dessous, sous réserve des conditions suivantes:

- l'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat de licence et doit porter sur l'enregistrement de la modification de la licence tel que demandé;
- la demande de modification/radiation d'une licence doit indiquer comment la licence a été modifiée;
- la copie ou l'extrait du contrat de licence doit attester de la licence dans sa forme modifiée.

3.2.2 Droits réels

3.2.2.1 Radiation de l'enregistrement d'un droit réel

Si le titulaire de la MUE et le créancier gagiste déposent une demande commune ou si le créancier gagiste seul présente une demande, aucune preuve de la radiation du droit réel n'est exigée puisque la demande elle-même sous-entend une déclaration du créancier gagiste par laquelle il consent à la radiation de l'enregistrement de ce droit. Lorsque la demande de radiation est déposée par le titulaire de la MUE, elle doit être accompagnée de preuves établissant que le droit réel enregistré n'existe plus ou d'une déclaration du créancier gagiste par laquelle celui-ci consent à la radiation du droit réel.

Lorsque le créancier gagiste enregistré dépose lui-même la demande de radiation, le titulaire de la MUE n'est pas informé de cette demande.

Lorsque l'enregistrement de plusieurs droits réels a été demandé simultanément, il est possible de radier l'un de ces enregistrements individuellement.

3.2.2.2 Modification de l'enregistrement d'un droit réel

Si le ou titulaire de la MUE et le créancier gagiste présentent une demande commune, aucune autre preuve n'est exigée de la modification de l'enregistrement du droit réel.

Si la demande est déposée par le titulaire de la MUE ou par le créancier gagiste enregistré, une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel est exigée.

Lorsqu'une preuve de la modification de l'enregistrement du droit réel est nécessaire, il suffit de présenter l'un des documents mentionnés au point 5.1.4 ci-dessous, sous réserve des conditions suivantes:

- l'accord écrit doit être signé par l'autre partie au contrat réel et doit porter sur l'inscription de la modification du droit réel tel que demandé;
- la demande en modification ou radiation de l'enregistrement du droit réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée;
- la copie ou l'extrait du contrat réel doit attester le droit réel dans sa forme modifiée.

3.2.3 Exécutions forcées

3.2.3.1 Radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée

La demande de radiation de l'enregistrement d'une exécution forcée doit être accompagnée de la preuve établissant que l'exécution forcée enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal compétent.

3.2.3.2 Modification de l'enregistrement d'une exécution forcée

Une exécution forcée peut être modifiée sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.2.4 Procédures d'insolvabilité

3.2.4.1 Radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

La demande de radiation de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité doit être accompagnée de la preuve établissant que l'insolvabilité enregistrée n'existe plus. Cette preuve est constituée par le jugement définitif du tribunal.

3.2.4.2 Modification de l'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité

L'enregistrement d'une procédure d'insolvabilité peut être modifié sur présentation du jugement du tribunal correspondant qui atteste une telle modification.

3.3 Contenu de la demande

Article 29, paragraphe 1, du RMUE

Article 12 du REMUE

Articles 19 et 26, du REDC

Le point 2.4 ci-dessus s'applique, à l'exception des informations concernant le licencié, le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur qui ne sont pas exigées, sauf dans le cas d'une modification du nom du licencié, du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur enregistré.

Le point 4.2 ci-dessous s'applique si une modification de la portée d'une **licence** est demandée, par exemple si une licence devient une licence temporaire ou si l'étendue géographique de la licence est modifiée.

3.4 Taxes

3.4.1 Radiation

Article 29, paragraphe 3, et annexe I A, paragraphe 27, du RMUE

Article 26, paragraphe 3, du REDC

Annexe, paragraphe 19, du RTDC

Toute demande de radiation de **licences**, de **droits réels** et d'**exécutions forcées** n'est réputée effectuée qu'après paiement de la taxe. Cette taxe s'élève à 200 EUR pour chaque MUE dont la radiation est demandée.

Toutefois, si plusieurs demandes de radiation de licences, de droits réels ou de d'exécutions forcées figurent dans une seule demande ou ont été faites en même temps et si le titulaire enregistré et le licencié (ce qui inclut les clauses contractuelles), le créancier gagiste ou le bénéficiaire sont identiques dans tous les cas, la taxe de radiation est plafonnée à 1 000 EUR.

Cela s'applique indépendamment de la façon dont les demandes initiales d'enregistrement de ces licences, droits réels ou exécutions forcées ont été déposées. Cela signifie que, même lorsque les demandes initiales d'enregistrement de ces droits ont été échelonnées dans le temps et n'ont pu dès lors bénéficier du plafond de 1 000 EUR, elles peuvent néanmoins bénéficier de la taxe plafonnée à 1 000 EUR si leur radiation est demandée dans la même demande de radiation.

Les demandes de radiation de l'enregistrement de **procédures d'insolvabilité** ne sont pas soumises à une taxe.

3.4.2 Modification

Article 29, paragraphe 3, du RMUE

Article 26, paragraphe 6, du REDC

La modification de l'enregistrement d'une licence, d'un droit réel, d'une exécution forcée ou d'une procédure d'insolvabilité n'est pas soumise à une taxe.

3.5 Examen des demandes de radiation ou de modification

3.5.1 Taxes

Article 29, paragraphe 3, du RMUE

Article 26, paragraphe 3, du REDC

Lorsque la taxe prescrite pour une demande de radiation d'une **licence, d'un droit réel** ou **d'une exécution forcée** n'a pas été perçue, l'Office notifie au demandeur que la demande de radiation est considérée ne pas avoir été déposée.

Comme cela a été susmentionné, les demandes de radiation de l'enregistrement de **procédures d'insolvabilité** ne sont pas soumises à une taxe.

3.5.2 Examen par l'Office

Article 29, paragraphes 2 et 4, du RMUE

Article 26, paragraphes 2 et 4, du REDC

S'agissant des éléments obligatoires de la demande, le point 2.5.2 ci-dessus s'applique mutatis mutandis, y compris en ce qui concerne la preuve, dans la mesure où cette preuve est exigée. En outre, des formalités spécifiques s'appliquent aux **licences** (voir point 4.3 ci-dessous), aux **droits réels** (voir point 5.2 ci-dessous), aux **exécutions forcées** (voir point 6.1 ci-dessous) et aux **procédures d'insolvabilité** (voir point 7.1 ci-dessous).

L'Office notifie toute irrégularité éventuelle au demandeur de la radiation ou de la modification en fixant un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités, l'Office rejette la demande de radiation ou de modification.

Article 29, paragraphes 1, 2, 4 et 5, article 111, paragraphe 6, et article 117, paragraphe 1, du RMUE

Article 26, paragraphe 6, et article 69, paragraphe 6, du REDC

Le point 4.4 ci-dessous s'applique dans la mesure où la modification de la **licence** affecterait sa nature ou sa limitation à une partie des produits et services couverts par la MUE.

L'inscription de la radiation ou de la modification d'une **licence**, d'un **droit réel**, d'une **exécution forcée** ou d'une **procédure d'insolvabilité** est notifiée à toutes les parties concernées.

3.6 Enregistrement et publication

Article 111, paragraphe 3, point s), et article 116, paragraphe 1, point a), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point t), et article 70, paragraphe 2, du REDC

La création, la radiation ou la modification est inscrite au registre des MUE et publiée au Bulletin des MUE.

4 Licences – Dispositions particulières

4.1 Conditions concernant la preuve

Article 19 et article 26, paragraphe 1, du RMUE

Article 2, paragraphe 1, point b), et article 13, paragraphe 3, point a), du REMUE

Article 27 du RDC

Article 1, paragraphe 1, point b), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, du REDC

4.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est effectuée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être signée par celui-ci. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Aucune preuve de la licence n'est nécessaire.

L'Office informera le licencié de l'inscription de la licence au registre.

Le licencié peut déposer auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de la licence. L'Office ne donne pas suite à la déclaration mais enregistre la licence. Tout licencié qui est en désaccord avec l'enregistrement de la licence après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou modification de la licence (voir point 3 ci-dessus).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties, bien qu'ayant conclu un contrat de licence, aient convenu ou non de l'enregistrer auprès de l'Office. Tout litige concernant la licence est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 19 du RMUE).

4.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le licencié

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est effectuée conjointement par le titulaire de la MUE et son licencié, elle doit être signée à la fois par le titulaire de la MUE et par le licencié. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve de la licence.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature du licencié ou son représentant, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la MUE.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature ou le représentant du titulaire de la MUE, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était effectuée par le seul licencié.

4.1.3 Demande effectuée par le seul licencié

Une demande d'enregistrement d'une licence peut aussi être effectuée par le seul licencié. Dans ce cas, elle doit être signée par le licencié et une preuve de la licence doit être fournie.

4.1.4 Preuve de la licence

La preuve de la licence est suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est accompagnée de l'un des éléments suivants:

- une déclaration, signée par le titulaire de la MUE ou son représentant, donnant son accord à l'enregistrement de la licence.
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a), du REMUE, la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement de la licence est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au point 4.1.2 ci-dessus;
- le contrat de licence, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la MUE concédée en licence, ainsi que les signatures des parties.
Souvent, les parties au contrat de licence ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les redevances ou d'autres modalités ou conditions de la licence. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat de licence, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat de licence, précise que la MUE en question fait l'objet d'une licence et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués;
- une déclaration de licence non certifiée sur la base du formulaire international type n° 1 «Requête d'inscription de licence» de l'OMPI. Le formulaire doit être signé par le titulaire de la MUE ou son représentant et par le licencié ou son représentant. Il est disponible à l'adresse: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux font partie intégrante du dossier et ne peuvent donc pas être renvoyés à la personne qui les a déposés. De simples photocopies suffisent. Les originaux ou les photocopies ne doivent pas être nécessairement certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

4.2 Contenu facultatif de la demande

Article 25, paragraphe 1, et article 26, paragraphe 3, du RMUE

Article 32, paragraphe 1, du RDC

Article 25 du REDC

Selon la nature de la licence, la demande d'enregistrement d'une licence peut contenir la demande d'enregistrement de la licence ainsi que d'autres indications, à savoir celles visées aux points a) à e) ci-dessous. Ces indications peuvent être individuelles ou associées, porter sur une licence (p. ex. une licence exclusive limitée dans le temps) ou sur plusieurs licences (p. ex. une licence exclusive pour A concernant l'État membre X et une autre pour B concernant l'État membre Y). Elles ne sont inscrites au registre par l'Office que si cela est précisé expressément dans la demande d'enregistrement de la licence. À défaut d'une telle demande explicite, l'Office n'inscrit pas au registre des indications figurant dans le contrat de licence qui sont soumises comme preuve de la licence, par exemple.

Cependant, s'il est demandé qu'une ou plusieurs de ces indications soient inscrites au registre, les précisions suivantes doivent être apportées:

- a) si la demande d'enregistrement concerne une licence limitée à certains produits et services, les produits ou services pour lesquels la licence a été accordée doivent être indiqués;
- b) si la demande porte sur l'enregistrement de la licence comme une licence territorialement limitée, la demande doit indiquer la partie de l'Union européenne pour laquelle la licence a été accordée. Une partie de l'Union européenne peut correspondre à un ou plusieurs États membres ou à une ou plusieurs régions administratives dans un État membre;
- c) si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence exclusive, une déclaration à cet effet doit être jointe à la demande d'enregistrement;
- d) si la demande porte sur l'enregistrement d'une licence accordée pour une période limitée, la date d'expiration de la licence doit être précisée. En outre, la date de début de la licence peut être indiquée;
- e) si la licence est accordée par un licencié dont la licence est déjà inscrite au registre des MUE, la demande d'enregistrement peut indiquer qu'il s'agit d'une sous-licence. Les sous-licences ne peuvent être enregistrées sans enregistrement préalable de la licence principale.

4.3 Examen des formalités spécifiques (licences)

Article 26, paragraphe 4, du RMUE

Article 24, paragraphe 3, du REDC

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une licence est déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le licencié, l'Office informe le titulaire de la MUE et transmet une copie au licencié.

Dans la mesure où le licencié a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée de la licence.

Lorsque la demande d'enregistrement de la licence est déposée par le seul titulaire de la MUE, l'Office n'informe pas le licencié.

L'Office informe le demandeur de l'inscription par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, qui est généralement de deux mois à compter de la date de notification de ladite communication, l'Office rejette la demande d'enregistrement. La partie concernée peut former un recours contre cette décision

4.4 Examen des éléments facultatifs (licences)

Article 26 du RMUE

Article 25 du REDC

Si la demande d'enregistrement d'une licence précise que la licence doit être enregistrée comme l'une des licences suivantes:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une licence limitée à certains produits ou services, ou
- une sous-licence,

L'Office vérifie si les éléments énoncés aux points 2.4 et 4.1 ci-dessus sont indiqués.

S'agissant de l'indication «licence exclusive», l'Office accepte uniquement ce terme et refuse toute autre formulation. Si la mention «licence exclusive» n'est pas expressément indiquée, l'Office considère la licence comme non exclusive.

Si la demande d'enregistrement précise qu'il s'agit d'une licence limitée à certains produits et services couverts par la MUE, l'Office vérifie si les produits et services sont correctement groupés et effectivement couverts par la MUE.

S'agissant d'une sous-licence, l'Office vérifie si elle a été accordée par un licencié dont la licence a déjà été inscrite au registre des MUE. L'Office refuse l'enregistrement

d'une sous-licence si la licence principale n'a pas été inscrite au registre des MUE. Toutefois, l'Office ne vérifie pas la validité de la demande d'enregistrement d'une sous-licence comme licence exclusive si la licence principale n'est pas une licence exclusive. De même, il ne vérifie pas si le contrat de licence principal exclut la concession de sous-licences.

Il appartient au demandeur de l'enregistrement d'une licence de veiller à ne pas conclure et enregistrer de contrats incompatibles et de solliciter la radiation ou la modification des inscriptions au registre qui ne sont plus valables. Par exemple, si une licence exclusive a été enregistrée sans limitation quant aux produits et au territoire, et si l'enregistrement d'une autre licence exclusive est demandé, l'Office enregistre cette seconde licence, quand bien même les deux licences semblent incompatibles au premier abord.

Les parties sont, de plus, encouragées à mettre régulièrement et rapidement à jour leurs informations du registre des MUE au moyen d'une radiation ou d'une modification de licences existantes (voir point 3 ci-dessus).

Article 25, paragraphe 1, et article 26, paragraphes 3 et 4, du RMUE

Article 32, paragraphe 1, du RDC

Article 24, paragraphe 3, et article 25, du REDC

Si les éléments visés au point 4.2 ci-dessus ne sont pas indiqués, l'Office invite le demandeur de l'enregistrement de la licence à soumettre les informations complémentaires. Si le demandeur ne répond pas à cette communication, l'Office ne tient pas compte de ces éléments et enregistre la licence sans les mentionner. Le demandeur est notifié par une décision, susceptible de recours.

4.5 Procédure d'enregistrement et publications

Article 25, paragraphe 5, article 111, paragraphe 3, point j), et article 116, paragraphe 1, point a), du RMUE

Article 32, paragraphe 5, du RDC

Article 69, paragraphe 3, point t), et article 70, paragraphe 2, du REDC

L'Office inscrit la licence au registre des MUE et publie cette inscription au Bulletin des MUE.

Le cas échéant, l'inscription dans le registre des MUE mentionne uniquement que la licence est:

- une licence exclusive,
- une licence temporaire,
- une licence territorialement limitée,
- une sous-licence, ou

- une licence limitée à certains produits ou services couverts par la MUE.

Les détails suivants ne sont pas publiés:

- la période de validité d'une licence temporaire,
- le territoire couvert par un contrat territorialement limité,
- les produits et services couverts par une licence partielle.

Article 111, paragraphe 6, du RMUE

Article 69, paragraphe 5, du REDC

L'Office notifie le demandeur de l'enregistrement d'une licence de ce que la licence a été enregistrée.

Lorsque la demande d'enregistrement de la licence a été déposée par le licencié, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement de la licence.

4.6 Transfert d'une licence

4.6.1 Dispositions concernant le transfert d'une licence

Article 25, paragraphe 5, du RMUE

Article 32, paragraphe 5, du RDC

Une licence concernant une MUE peut être transférée. Le transfert d'une licence est différent de celui d'une sous-licence en ce sens que, dans le premier cas, l'ancien licencié perd l'ensemble de ses droits au titre de la licence et qu'il est remplacé par un nouveau licencié, tandis que dans le cas d'un transfert d'une sous-licence, la licence principale reste en vigueur. De même, le transfert d'une licence est différent d'un changement de nom du titulaire dès lors qu'il n'implique aucun changement de propriété (voir Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, La MUE et le DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert).

4.6.2 Règles applicables

Article 26, paragraphes 1 et 5, et annexe I A, paragraphe 26, point b), du RMUE

Article 24, paragraphes 1 et 3, du REDC

Annexe, paragraphe 18, point b), du RTDC

La procédure d'enregistrement du transfert d'une licence est identique à celle d'une demande d'enregistrement d'une licence.

Le transfert d'une licence est subordonné au paiement d'une taxe. Le point 2.3. ci-dessus s'applique mutatis mutandis.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du titulaire de la MUE est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature sera remplacée par une déclaration ou signature du licencié enregistré (le licencié précédent).

5 Droits réels – Dispositions particulières

5.1 Conditions concernant la preuve

Article 19 et article 26, paragraphe 1, du RMUE

Article 2, paragraphe 1, point b), et article 13, paragraphe 3, point a), du REMUE

Article 27 du RDC

Article 1, paragraphe 1, point b), article 23, paragraphe 4, et article 24, paragraphe 1, du REDC

5.1.1 Demande effectuée par le seul titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un droit réel est effectuée par le seul titulaire de la MUE, elle doit être signée par celui-ci. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

La signature du titulaire de la MUE constitue une preuve du droit réel et, dès lors, aucune preuve supplémentaire du droit réel n'est nécessaire.

L'Office informera le licencié de l'inscription de la licence au registre.

Si le créancier gagiste dépose auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement du droit réel, l'Office transmet la déclaration au titulaire de la MUE à titre purement informatif. L'Office ne donne pas suite à la déclaration. Tout créancier gagiste qui est en désaccord avec l'enregistrement du droit réel après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement du droit réel (voir point 3 ci-dessus).

L'Office ne tient pas compte du fait que les parties aient convenu ou non d'enregistrer un droit réel auprès de l'Office. Tout litige concernant le droit réel est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 19 du RMUE).

5.1.2 Demande déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un droit réel est effectuée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste, elle doit être signée à la fois par les deux parties. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

Dans ce cas, la signature des deux parties constitue la preuve du droit réel.

En cas d'irrégularité de forme concernant la signature du créancier gagiste ou concernant son représentant, la demande est acceptée dans la mesure où elle serait également recevable si elle était déposée par le seul titulaire de la MUE.

Il en va de même en cas d'irrégularité concernant la signature du titulaire de la MUE ou son représentant, dans la mesure où la demande serait recevable si elle était effectuée par le seul créancier gagiste.

5.1.3 Demande déposée par le seul créancier gagiste

Une demande d'enregistrement d'une licence peut également être déposée par le seul créancier gagiste. Dans ce cas, elle doit être signée par le créancier gagiste et la preuve du droit réel doit en outre être fournie.

5.1.4 Preuve du droit réel

La preuve du droit réel est suffisante si la demande d'enregistrement du droit réel est accompagnée de l'un des éléments suivants:

- une déclaration, signée par le représentant du titulaire de la MUE, donnant son accord à l'enregistrement du droit réel.
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a), du REMUE, la preuve est également jugée suffisante si la demande d'enregistrement est signée par les deux parties. Ce cas a déjà été examiné au point 5.1.2 ci-dessus;
- le contrat réel, ou un extrait de celui-ci, sur lequel figurent les parties et la MUE en question, ainsi que les signatures des parties.
La présentation du contrat réel constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties au contrat réel ne souhaitent pas divulguer tous les détails du contrat qui peut contenir des informations confidentielles concernant les conditions du gage. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du contrat réel, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties au contrat réel et la MUE faisant l'objet du droit réel, et porte les signatures des deux parties. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués;
- une déclaration du droit réel non certifiée signée par le titulaire de la MUE et par le créancier gagiste.
Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Il n'est pas nécessaire que les originaux ou les photocopies soient certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

5.2 Examen des conditions en matière de formalités spécifiques (droits réels)

Article 26, paragraphe 4, du RMUE

Article 24, paragraphe 3, du REDC

Lorsque la demande d'enregistrement d'un droit réel est déposée conjointement par le titulaire de la MUE et le créancier gagiste, l'Office informe le titulaire de la MUE et transmet une copie au créancier gagiste.

Dans la mesure où le créancier gagiste a également déposé et signé la demande, celui-ci n'est pas autorisé à contester l'existence ou la portée du contrat réel dans les procédures de l'Office, malgré ce qui pourrait être établi par les lois nationales des États membres à cet égard.

Si le titulaire de la MUE accuse le créancier gagiste de fraude, il doit présenter une décision finale de l'autorité compétente à cet effet. Il n'appartient pas à l'Office de conduire une enquête à cet égard.

L'Office informe le demandeur par écrit de toute irrégularité constatée dans la demande. S'il n'est pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé dans la communication en question, l'Office rejette la demande d'enregistrement. La partie concernée peut former un recours contre cette décision

5.3 Procédure d'enregistrement et publications

Article 22, paragraphe 2, article 26, paragraphe 5, article 111, paragraphe 3, point h), et article 111, paragraphe 6, du RMUE

Article 29, paragraphe 2, du RDC

Article 24, paragraphe 4, article 69, paragraphe 3, point j), et article 69, paragraphe 5, du REDC

Pour les MUE, l'Office inscrit le droit réel au registre des MUE et publie cette inscription au Bulletin des MUE.

L'office notifie au demandeur de l'inscription que le droit réel a été inscrit dans les dossiers tenus par l'Office.

Lorsque la demande d'enregistrement du droit réel est déposée par le créancier gagiste, l'Office informe également le titulaire de la MUE de l'enregistrement.

5.4 Transfert d'un droit réel

Article 26, paragraphes 1 et 5, et annexe I A, paragraphe 26, point d), du RMUE

Article 30, paragraphe 2, du REDC

Annexe, paragraphe 18, point d), du RTDC

5.4.1 Dispositions concernant le transfert d'un droit réel

Un droit réel peut être transféré.

5.4.2 Règles applicables

La procédure d'enregistrement du transfert d'un droit réel est identique à celle d'une demande d'enregistrement d'un droit réel.

Le transfert d'un droit réel est subordonné au paiement d'une taxe. Le point 2.3. ci-dessus s'applique mutatis mutandis.

Dans la mesure où une déclaration ou une signature du titulaire de la MUE est exigée conformément à ces règles, ladite déclaration ou signature sera remplacée par une déclaration ou signature du créancier gagiste enregistré (le créancier gagiste précédent).

6 Exécutions forcées – Dispositions particulières

6.1 Conditions concernant la preuve

Article 26, paragraphe 1, du RMUE

Article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE

Article 1, paragraphe 1, point b), et article 24, paragraphe 1, du REDC

6.1.1 Demande déposée par le titulaire de la MUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une exécution forcée est déposée par le titulaire de la MUE, elle doit être signée par le titulaire de la MUE. En cas de copropriété, tous les cotitulaires doivent signer la demande ou désigner un représentant commun.

L'Office informe le bénéficiaire de l'inscription de l'exécution forcée au registre des MUE.

Le bénéficiaire peut déposer auprès de l'Office une déclaration dans laquelle il s'oppose à l'enregistrement de l'exécution forcée. L'Office ne donne pas suite à ce type de déclaration. Tout bénéficiaire qui est en désaccord avec l'enregistrement de l'exécution forcée après que celui-ci a été effectué peut demander la radiation ou la modification de l'enregistrement de l'exécution forcée (voir point 3 ci-dessus).

Tout litige concernant l'exécution forcée est résolu entre les parties concernées conformément au droit national applicable (article 19 du RMUE).

6.1.2 Demande déposée par le bénéficiaire

La demande d'enregistrement d'une exécution forcée peut également être déposée par le bénéficiaire. Dans ce cas, elle doit être signée par le bénéficiaire.

La preuve de l'exécution forcée doit en outre être fournie.

6.1.3 Preuve de l'exécution forcée

La preuve de l'exécution forcée est suffisante si la demande d'enregistrement de l'exécution forcée est accompagnée d'une décision définitive de l'autorité nationale compétente.

Souvent, les parties à la procédure en exécution forcée ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans de tels cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure en exécution forcée et la MUE faisant l'objet de l'exécution forcée et que ce jugement présente un caractère définitif. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

6.2 Procédure d'enregistrement et publications

Article 111, paragraphe 3, point i), et article 116, paragraphe 1, point a), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point k), et article 70, paragraphe 2, du REDC

Si la marque est enregistrée, la procédure de l'exécution forcée est inscrite au registre des MUE et publiée au Bulletin des MUE.

L'Office informe le demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite.

Le cas échéant, le titulaire de la MUE en est également informé.

7 Procédure d'insolvabilité — Dispositions particulières

7.1 Conditions concernant la preuve

La preuve de la désignation d'un liquidateur et de la procédure d'insolvabilité est suffisante si une demande d'enregistrement de la procédure d'insolvabilité est accompagnée d'une décision définitive de l'autorité nationale compétente

La présentation du jugement d'insolvabilité constitue une preuve suffisante. Souvent, les parties à la procédure d'insolvabilité ne souhaitent pas divulguer tous les détails du jugement qui peut contenir des informations confidentielles. Dans ce cas, il suffit de fournir une partie ou un extrait du jugement concerné, à condition que ladite partie ou ledit extrait identifie les parties à la procédure. Tous les autres éléments peuvent être omis ou masqués.

Il n'est pas nécessaire de présenter les documents originaux. Les documents originaux deviennent partie intégrante du dossier et ne peuvent donc être renvoyés à la personne qui les a présentés. De simples photocopies suffisent. Les originaux ou les photocopies ne doivent pas être nécessairement certifiés conformes ou authentifiés sauf si l'Office a des motifs raisonnables de douter de leur véracité.

7.2 Procédure d'enregistrement et publications (procédures d'insolvabilité)

Article 111, paragraphe 3, point i), et article 116, paragraphe 1, point a), du RMUE

Article 69, paragraphe 3, point k), et article 70, paragraphe 2, du REDC

Si la marque est enregistrée, la procédure d'insolvabilité est inscrite au registre des MUE et publiée au Bulletin des MUE. La publication comporte le(s) numéro(s) d'enregistrement de la marque ou des marques, le nom de l'autorité demandant l'inscription au registre, la date et le numéro de l'inscription, ainsi que la date de publication de l'inscription au Bulletin des MUE.

L'Office informe le demandeur de l'inscription que la procédure d'insolvabilité est inscrite.

Les coordonnées du liquidateur sont enregistrées en tant qu'«adresse de correspondance» du titulaire dans la base de données des titulaires et représentants de l'Office et les tiers peuvent consulter tous les détails de la procédure d'insolvabilité en déposant une demande d'inspection publique (voir Directives, Partie E, Opérations d'enregistrement, Section 5, Inspection publique).

8 Procédures pour les dessins ou modèles communautaires

Articles 27, 29, 30, 31, 32 et 33, et article 51, paragraphe 4, du RDC

Articles 24 à 26 et article 27, paragraphe 2, du REDC

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

Les dispositions légales contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC concernant les licences, les droits réels, les exécutions forcées et les procédures d'insolvabilité correspondent aux dispositions respectives du RMUE, du RDMUE et du REMUE.

Par conséquent, les principes juridiques et la procédure concernant l'enregistrement, la radiation ou la modification de licences, de droits réels, d'exécutions forcées et de procédures d'insolvabilité sur des marques s'appliquent mutatis mutandis aux DMC, à l'exception des procédures spécifiques suivantes.

8.1 Demande d'enregistrement multiple de DMC

Article 37 du RDC

Article 24, paragraphe 1, du REDC

Une demande d'enregistrement de licences, de droits réels et d'exécutions forcées concernant un DMC peut être déposée sous la forme d'une demande multiple, portant sur plusieurs dessins ou modèles.

Aux fins de l'effet juridique des licences, des droits réels et des exécutions forcées et de leur procédure d'enregistrement, les différents dessins ou modèles inclus dans une demande multiple sont traités comme des demandes séparées. Cela continue de s'appliquer après l'enregistrement des dessins ou modèles contenus dans la demande multiple.

En d'autres termes, chaque dessin ou modèle inclus dans une demande multiple peut faire l'objet d'une licence, d'un gage ou d'une exécution forcée indépendamment des autres.

Pour les **licences** uniquement, les indications optionnelles relatives au type de licence et la procédure d'examen visées aux points 4.2 et 4.4 ci-dessus (à l'exception d'une licence limitée à certains produits, pour laquelle ce n'est pas possible) s'appliquent à chaque dessin ou modèle individuel mentionné dans une demande multiple séparément et indépendamment.

Annexe, paragraphes 18 et 19, du RTDC

La taxe de 200 euros pour l'inscription d'une licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée, pour le transfert d'une licence ou d'un droit réel ou pour la radiation d'une licence, d'un droit réel ou d'une exécution forcée s'applique par dessin ou modèle et non par demande multiple. Il en va de même du plafond de 1 000 euros lorsque des demandes multiples sont présentées.

8.2 Autres inscriptions au registre pour les DMC

En outre, les inscriptions suivantes dans le registre sont spécifiques aux DMC:

- engagement d'une action en revendication devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires;
- décisions définitives dans le cadre d'une action en revendication devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires;
- changement de propriété après la décision d'un tribunal des dessins ou modèles communautaires.

9 Procédures pour les marques internationales

Règle 20 et 20bis, du [règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement \(RC\)](#)

9.1 Inscription de licences

Le système de Madrid autorise l'inscription de **licences** contre un enregistrement international.

Toutes les demandes d'inscription d'une licence doivent être déposées sur un formulaire [MM13](#), soit:

- directement auprès du Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- auprès de l'Office de la partie contractante du titulaire inscrit ou auprès de l'Office d'une partie contractante à laquelle la licence est accordée, ou
- auprès de l'Office du licencié.

La demande ne peut pas être déposée directement auprès du Bureau international par le licencié. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé.

Des informations détaillées sur l'enregistrement de licences sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, points 93.01 à 99.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide/). Pour de plus amples informations sur les marques

internationales, veuillez-vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales.

9.2 Inscription des droits réels, des exécutions forcées ou des procédures d'insolvabilité

Le système de Madrid autorise l'inscription de **droits réels, d'exécutions forcées** ou de **procédures d'insolvabilité** sur un enregistrement international (voir règle 20 du [RC](#)). Par souci de commodité, les utilisateurs peuvent recourir au formulaire [MM19](#) pour demander l'inscription d'une restriction du droit de disposition du titulaire au registre international. L'utilisation de ce formulaire est vivement recommandée pour éviter des irrégularités.

Les demandes doivent être déposées soit:

- directement auprès du Bureau international par le titulaire inscrit, ou
- auprès de l'office de la partie contractante du titulaire enregistré, ou
- auprès de l'office d'une partie contractante à laquelle le droit réel, l'exécution forcée ou l'insolvabilité est accordé, ou
- auprès de l'office de la partie contractante du créancier gagiste, du bénéficiaire ou du liquidateur.

Les demandes ne peuvent pas être déposées directement auprès du Bureau international par le créancier gagiste, le bénéficiaire ou le liquidateur. Le formulaire de demande de l'Office ne doit **pas** être utilisé.

Des informations détaillées sur l'enregistrement de droits réels, d'exécutions forcées ou de procédures d'insolvabilité sont disponibles dans la Partie B, Chapitre II, points 92.01-92.04 du Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid (www.wipo.int/madrid/fr/guide). Pour de plus amples informations sur les marques internationales, veuillez-vous reporter aux Directives, Partie M, Marques internationales.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 4

Renouvellement

Obsolète

1 Mise en garde contre la fraude

1.1 Sociétés privées envoyant des factures trompeuses

L'Office est conscient que les utilisateurs reçoivent de plus en plus de courriers non sollicités de sociétés réclamant le paiement de prestations portant sur les marques, dessins et modèles, telles que le renouvellement.

Une liste de lettres émanant de sociétés ou de registres, dont les utilisateurs ont dénoncé le caractère trompeur, est publiée sur le site internet de l'Office. Ces prestations n'ont aucun rapport avec quelque service officiel d'enregistrement de marque, dessin ou modèle que ce soit, offert par les offices de propriété intellectuelle ou d'autres organes publics au sein de l'Union européenne, tels que l'EUIPO.

Si un utilisateur reçoit une lettre ou une facture, il doit vérifier soigneusement l'offre qui lui est faite ainsi que son origine. Il convient de noter que **l'EUIPO n'envoie jamais aux utilisateurs de facture ou de lettre demandant un paiement direct pour des prestations** (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs).

1.2 Renouvellement par des tiers non autorisés

L'Office est également conscient que des escrocs ont ciblé le module de renouvellement en ligne. Si, après avoir rempli une demande de renouvellement en ligne, un utilisateur constate que la marque est «bloquée» car le renouvellement a déjà été demandé, il doit prendre contact avec l'Office.

2 Durée de l'enregistrement des marques de l'Union européenne

Articles 31, 32, 52 et article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE
--

La durée de l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne (MUE) est de 10 années à partir de la date du dépôt de la demande. Par exemple, une MUE déposée le 16/04/2020 arrivera à expiration le 16/04/2030.

La date de dépôt de la demande est fixée en vertu des articles 31 et 32 du RMUE et de l'article 41, paragraphes 5 et 8, du RMUE.

Un enregistrement peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes de dix années.

3 Délais de protection des modèles ou dessins communautaires enregistrés

Articles 12 et 38 du RDC

Article 10 du REDC

Le délai de protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC) est de cinq ans à compter de la **date de dépôt** de la demande (article 12 du RDC). Par exemple, un DMC déposé le 16/04/2020 arrivera à expiration le 16/04/2025.

La date de dépôt de la demande est déterminée conformément à l'article 38 du RDC et l'article 10 du REDC (voir Directives relatives aux demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, Examen des demandes de dessins ou modèles communautaires enregistrés, point 3, Octroi d'une date de dépôt).

Un enregistrement peut être renouvelé s périodes de cinq ans, jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

4 Notification de l'expiration de l'enregistrement

Article 53, paragraphe 2, du RMUE

Article 60, paragraphe 3, et article 66 du RDMUE

Article 13, paragraphe 2, du RDC

Articles 21 et 63 du REDC

Au moins six mois avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office doit informer:

- le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC et
- toute personne titulaire d'un droit enregistré sur la MUE ou le DMC

que l'enregistrement arrive à expiration. Les titulaires d'un droit enregistré comprennent les licenciés enregistrés, les titulaires d'un droit réel enregistré, les créanciers d'une exécution forcée enregistrée ou l'autorité compétente habilitée à agir au nom du titulaire lors de procédures d'insolvabilité.

L'absence d'information n'affecte pas l'expiration de l'enregistrement et n'engage pas la responsabilité de l'Office.

5 Renouvellement d'une demande de MUE

Article 53, paragraphe 2, du RMUE

Annexe I, partie A, point 19, du RMUE

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 53, paragraphe 2, du RMUE. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de 10 ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement de la marque que l'Office invite le titulaire à renouveler la MUE et à payer la taxe de renouvellement due. Le titulaire disposera alors de quatre mois pour acquitter la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe additionnelle). La surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée à l'annexe I, partie A, point 19, du RMUE n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans le délai imparti, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prendra effet à la date d'enregistrement de la MUE.

6 Renouvellement d'une demande de DMC

Article 13, paragraphe 2, du RDC

Annexe au RTDC, point 12

Dans la situation exceptionnelle où une demande n'a pas encore fait l'objet d'un enregistrement en raison de procédures en cours, l'Office ne procédera pas à l'envoi de l'information visée à l'article 13, paragraphe 2, du RDC. Le demandeur n'est pas obligé de renouveler sa demande au cours de procédures durant plus de cinq ans et pour lesquelles l'issue de l'enregistrement est incertaine. C'est seulement après l'enregistrement du dessin ou modèle que l'Office invite le titulaire à renouveler le DMC et à payer la taxe de renouvellement. Le titulaire disposera alors de quatre mois pour acquitter la taxe de renouvellement. La surtaxe de 25 % de la taxe de renouvellement visée au point 12 de l'annexe au RTDC n'est pas appliquée. Si la taxe de renouvellement n'est pas acquittée dans le délai, l'Office procédera à la notification de l'expiration de l'enregistrement. L'expiration prend effet à la date d'enregistrement du DMC.

7 Taxes et autres conditions de forme pour la demande de renouvellement

Articles 63 et 64 du RDMUE

Article 22, paragraphe 8, articles 65, 66 et 67 et article 68, paragraphe 1, point e), du REDC

Décision n° EX-20-9 du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020

Les règles générales relatives aux communications adressées à l'Office sont d'application (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais), ce qui signifie que la demande peut être transmise d'une des manières suivantes:

- par voie électronique via le site internet de l'EUIPO [renouvellement électronique (e-renewal) disponible via le User Area]. Pour les MUE, le renouvellement en ligne donne lieu à une réduction de 150 EUR de la taxe de renouvellement de base pour une marque individuelle (300 EUR pour une marque collective). La saisie des nom et prénom à l'endroit indiqué du formulaire électronique a valeur de signature. En outre, le renouvellement en ligne offre d'autres avantages, comme la réception immédiate et automatique d'une confirmation électronique de la demande de renouvellement ou l'utilisation du gestionnaire de renouvellement pour remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE et de DMC que nécessaire;
- en transmettant un formulaire original signé par voie électronique, courrier ou messagerie (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais). Un formulaire standard est disponible sur demande auprès de l'Office. Les formulaires doivent être signés, mais pas les annexes.

En vertu de la décision n° EX-20-9 du directeur exécutif de l'Office du 3 novembre 2020, les renouvellements de MUE et de DMC doivent être effectués par renouvellement électronique, par courrier ou par messagerie. En cas de dysfonctionnement technique empêchant d'effectuer le renouvellement électronique, les renouvellements effectués par l'un des deux moyens alternatifs de dépôt électronique seront traités par l'Office uniquement s'ils sont reçus dans les trois derniers jours ouvrables avant l'expiration: (i) du délai de renouvellement ou (ii) du délai de renouvellement prorogé.

Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs MUE ou DMC (y compris les DMC compris dans un même enregistrement multiple), moyennant le paiement des taxes requises pour chaque MUE ou DMC.

7.1 Personnes autorisées à présenter une demande de renouvellement

Article 20, paragraphe 12, et article 53, paragraphe 1, du RMUE

Article 13, paragraphe 1, et article 28, point c), du RDC

La demande de renouvellement peut être présentée par:

1. a) le titulaire enregistré de la MUE ou du DMC;
2. b) en cas de transfert de la MUE ou du DMC, l'ayant droit, à partir du moment où une demande d'enregistrement du transfert a été reçue par l'Office;
3. c) toute personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la MUE ou du DMC. Il peut s'agir, par exemple, d'un licencié enregistré, d'un licencié non enregistré ou de toute autre personne ayant reçu l'autorisation du titulaire pour renouveler la MUE ou le DMC.

La représentation professionnelle n'est pas obligatoire pour le renouvellement.

Lorsque la demande de renouvellement d'une MUE ou d'un DMC est déposée par une personne autre que le titulaire ou son représentant figurant au dossier, une autorisation devra être établie en sa faveur; toutefois, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit déposée auprès de l'Office, à moins que l'Office ne le demande.

Lorsqu'une personne autre que le titulaire/détenteur ou son représentant figurant au dossier procède à un paiement direct ou dépose une demande de renouvellement avec l'indication que le paiement sera effectué par virement bancaire, le titulaire/détenteur est avisé que le renouvellement sera traité dès réception du paiement. En l'absence de réponse de la part du titulaire, ou si aucune objection n'est soulevée à l'encontre du renouvellement, l'Office validera le paiement dès qu'il lui parviendra et le renouvellement sera traité.

Si l'Office reçoit des taxes de deux sources différentes qui ne sont, pour aucune d'elles, ni le titulaire ni son représentant figurant au dossier, l'Office prendra contact avec le titulaire pour savoir quelle personne est autorisée à déposer la demande de renouvellement. En l'absence de réponse du titulaire, l'Office validera le paiement lui parvenant en premier (12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35; 13/01/2008, R 989/2007-4, ELITE GLASS-SEAL, § 17-18).

7.2 Contenu de la demande de renouvellement

Article 53, paragraphe 4, du RMUE

Article 22, paragraphe 1, du REDC

La demande de renouvellement doit comporter les renseignements suivants: nom et adresse du demandeur du renouvellement et numéro d'enregistrement de la MUE ou

du DMC à renouveler. Dans le cas d'un renouvellement de MUE, par défaut, l'étendue du renouvellement est réputée couvrir la totalité du libellé.

Le paiement à lui seul peut constituer une demande valable de renouvellement sous réserve que ce paiement parvienne à l'Office et que soient mentionnés le nom du payeur, le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC et une indication qu'il s'agit d'une demande de renouvellement. En pareil cas, aucune autre formalité ne sera requise (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs). Si cette option est invoquée lors de renouvellements de MUE, le paiement doit correspondre à la taxe de renouvellement visée à l'annexe A, paragraphes 11 ou 15 du RMUE et non à la taxe réduite pour le renouvellement par voie électronique visée à l'annexe A, paragraphes 12 ou 16.

Par conséquent, le paiement à lui seul ne peut constituer une demande valable de renouvellement en ligne. La taxe réduite ne peut être invoquée que lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par voie électronique, car ce paiement doit être accompagné d'un formulaire de demande de renouvellement en ligne valable.

7.2.1 Nom, adresse et autres indications relatives au demandeur du renouvellement

Article 2, paragraphe 1, points b) et e), du REMUE

Article 22, paragraphe 1, point a), du REDC

7.2.1.1 Demande déposée par le titulaire

Lorsque la demande est déposée par le titulaire de la marque de l'Union européenne/du dessin ou modèle communautaire enregistré, son nom doit être indiqué.

7.2.1.2 Demande déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire

Lorsque la demande de renouvellement est déposée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire, le nom et l'adresse ou le numéro d'identité et le nom de la personne autorisée conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE ou à l'article 22, paragraphe 1, point a), du REDC doivent être indiqués.

Si le moyen de paiement sélectionné est le virement bancaire, une copie de la demande de renouvellement est envoyée au titulaire.

7.2.2 Numéro d'enregistrement

Article 53, paragraphe 4, point b), du RMUE

Article 22, paragraphe 1, point b), du REDC

Le numéro d'enregistrement de la MUE ou du DMC doit être indiqué.

7.2.3 Indication de l'étendue du renouvellement

Article 53, paragraphe 4, du RMUE

Article 22, paragraphe 1, point c), du REDC

Par défaut, le renouvellement des MUE est réputé couvrir la totalité du libellé des produits et/ou services de la MUE.

Lorsque le renouvellement n'est demandé que pour certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée:

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque;

ou

- les classes ou les produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé doivent être clairement indiqués et sans équivoque.

La plateforme de renouvellement en ligne ne permet que la suppression (c.-à-d. le non-renouvellement) de classes entières; elle ne permet pas le renouvellement partiel de certains produits ou services seulement au sein d'une classe (c.-à-d. qu'elle ne permet pas la suppression de certains des produits ou services énumérés dans une classe spécifique au moment du renouvellement). Par conséquent, lorsque le renouvellement n'est demandé que pour **certains produits ou services au sein d'une classe**, il est possible *ou bien* de présenter la demande de renouvellement par tout autre moyen de communication accepté par l'Office, *ou bien* de renouveler la classe entière en ligne et d'introduire une demande de renonciation partielle au titre de l'article 57 du RMUE pour les produits ou services que le titulaire souhaite retirer de la MUE.

Pour les DMC, en cas d'enregistrement multiple, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles visés par un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication du numéro de dossier pour lequel le renouvellement est demandé. Si rien n'est indiqué, le renouvellement est réputé être demandé pour tous les dessins ou modèles par défaut.

7.3 Langues

Article 146, paragraphe 6, du RMUE

Article 68 et article 80, points b) et c) du REDC

La demande de renouvellement peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La langue choisie devient la langue de la procédure de renouvellement. Toutefois, lorsque la demande de renouvellement est déposée au moyen du formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point g), du RDMUE ou à l'article 68, paragraphe 1, point e), du REDC, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites. Cela concerne, en particulier, la liste des produits et services en cas de renouvellement partiel d'une MUE.

7.4 Délais

Article 52 et article 53, paragraphe 3, du RMUE

Article 69, paragraphe 1, du RDMUE

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Articles 56 et 58 du REDC

Communication n° 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

7.4.1 Délai de six mois pour le renouvellement avant l'expiration (délai de base)

Pour les MUE, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2010, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2020. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 11 décembre 2019 et le 10 juin 2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 69, paragraphe 1, du RDMUE, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

Pour les DMC, la demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement est à acquitter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2015, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois où la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2020. Une demande de renouvellement doit par conséquent être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2019 et le 30 avril 2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire.

7.4.2 Délai de grâce de six mois suivant l'expiration (délai de grâce)

Lorsque la MUE ou le DMC n'est pas renouvelé au cours du délai de base, la demande peut encore être présentée et la taxe de renouvellement peut encore être acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe (voir point 7.5 ci-dessous), dans un délai supplémentaire de six mois.

Par exemple, lorsque le dépôt de la MUE est daté du 10 juin 2010, le jour où la période de protection prend fin est le 10 juin 2020. Ainsi, le délai de grâce au cours duquel une demande de renouvellement peut encore être présentée sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement et d'une surtaxe court à compter du jour suivant le 10 juin 2020, soit le 11 juin 2020, et se termine le 10 décembre 2020 ou, si le 10 décembre 2020 est un samedi, un dimanche ou un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 69, paragraphe 1, du RDMUE, le premier jour ouvrable suivant où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Ces dispositions s'appliquent également si, dans l'exemple précédent, le 11 juin 2020 est un samedi ou un dimanche; la règle selon laquelle un délai à observer vis-à-vis de l'Office est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable s'applique une fois seulement et à la fin du délai de base, et non pas à la date de début du délai de grâce.

Par exemple, lorsque le dépôt du DMC est daté du 1^{er} avril 2015, le délai de base court jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel la période de protection prend fin, à savoir le 30 avril 2020. Une demande de renouvellement doit donc être présentée et la taxe de renouvellement doit être payée entre le 1^{er} novembre 2019 et le 30 avril 2020 ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un autre jour où l'Office est fermé ou ne reçoit pas de courrier ordinaire au sens de l'article 58, paragraphe 1, du REDC, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert au public et reçoit le courrier ordinaire. Le délai de grâce court donc du 1^{er} mai 2020 au 31 octobre 2020 inclus (ou le premier jour ouvrable suivant).

Au cours du délai de grâce de six mois, la seule action possible en ce qui concerne une MUE ou un DMC est le paiement de la taxe de renouvellement (y compris le paiement de la taxe supplémentaire pour paiement tardif). Si l'Office reçoit d'autres demandes au cours du délai de grâce, comme un transfert, l'enregistrement d'une

licence, une renonciation, une modification de nom, etc., ou toute autre demande d'inscription dans les registres, il suspend ces demandes jusqu'à ce que la taxe de renouvellement ait été acquittée. L'Office n'examine les demandes en suspens qu'une fois que la taxe de renouvellement a été acquittée dans son intégralité et que la MUE ou le DMC ont été officiellement renouvelés.

7.5 Taxes

En ce qui concerne le calcul du montant des taxes de renouvellement, la date d'échéance desdites taxes est la date d'expiration de l'enregistrement (article 53, paragraphe 3, du RMUE, et article 13, paragraphe 3, du RDC). Ce principe s'applique indépendamment du moment où le renouvellement est effectivement demandé et payé.

7.5.1 Taxes à payer pour les MUE

Article 53, paragraphe 3, et annexe I, partie A, points 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du RMUE

Communication n° 2/16 du président de l'Office du 20 janvier 2016

Les taxes à payer pour le renouvellement d'une MUE consistent en:

- une taxe de base couvrant la première classe de produits/services;
- une ou plusieurs taxe(s) par classe pour chaque classe de produits/services au-delà de la première;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement est le suivant:

Taxe de base (en cas de renouvellement en ligne):

- pour une marque individuelle: 850 EUR, et
- pour une marque collective ou une marque de certification: 1 500 EUR.

Taxe de base (dans les autres cas):

- pour une marque individuelle: 1 000 EUR, et
- pour une marque collective ou une marque de certification: 1 800 EUR.

Les taxes par classe sont de:

- pour la deuxième classe: 50 EUR
- pour chaque classe au-delà de la deuxième: 150 EUR.

La taxe est à acquitter dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement (voir point 7.4 ci-dessus).

La surtaxe pour paiement tardif ou retard de présentation est de:

- 25 % de la taxe de renouvellement, avec un maximum de 1 500 EUR.

7.5.2 Taxes à payer pour les DMC

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Article 22, paragraphe 2, points a) et b), du REDC

Article 7, paragraphe 1, et annexe du RTDC, points 11 et 12

Les taxes à payer pour le renouvellement d'un DMC sont les suivantes:

- une taxe de renouvellement qui, dans le cas où plusieurs dessins ou modèles sont visés par un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;
- toute surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

Le montant de la taxe de renouvellement pour chaque dessin ou modèle inclus ou non dans un enregistrement multiple est le suivant:

- pour le premier renouvellement: 90 EUR;
- pour le deuxième renouvellement: 120 EUR;
- pour le troisième renouvellement: 150 EUR;
- pour le quatrième renouvellement: 180 EUR

La taxe doit être payée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois où la période de protection prend fin (voir point 7.4 ci-dessus).

La surtaxe pour paiement tardif ou retard de présentation est de:

- 25 % de la taxe de renouvellement.

7.5.3 Délai de paiement

Article 53, paragraphe 3, article 180, paragraphe 3 et annexe I, partie A, point 19, du RMUE

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Annexe au RTDC, point 12

Article 8, points c) et h), de la décision n° EX-21-5 du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021

La taxe doit être payée dans un délai de base de six mois (pour le calcul de la période, voir l'exemple au point 7.4.1 ci-dessus).

La taxe peut être acquittée au cours d'un délai de grâce supplémentaire de six mois (voir point 7.4.2 ci-dessus), sous réserve du paiement d'une surtaxe pour paiement tardif s'élevant à 25 % de la taxe totale de renouvellement, y compris toute taxe par classe.

Le renouvellement ne sera effectué que si le paiement de **toutes** les taxes parvient à l'Office au cours du délai de grâce, y compris les taxes de renouvellement et taxes supplémentaires pour paiement au cours du délai de grâce, et les surtaxes pour retard de paiement par virement bancaire (voir Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, frais et tarifs, paragraphe 4.1.1), le cas échéant.

En principe, les taxes acquittées **avant** le début du délai de base de six mois ne sont, en principe, pas prises en considération et sont remboursées.

7.5.4 Paiement par des tiers

Article 6 de la décision n° EX-21-5 du directeur exécutif de l'Office du 21/07/2021

Le paiement peut également être effectué par les autres personnes mentionnées au point 7.1 ci-dessus.

Le paiement par débit d'un compte courant détenu par un tiers ne peut être effectué qu'avec l'autorisation expresse du titulaire du compte courant qui permet de débiter le compte pour le paiement de cette taxe. Dans de tels cas, l'Office vérifie si une autorisation a été délivrée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée au demandeur du renouvellement lui demandant de soumettre une autorisation de débiter le compte appartenant à un tiers. Dans de tels cas, le paiement est considéré comme effectué à la date de réception de l'autorisation par l'Office.

7.5.5 Remboursement des taxes

Article 53, paragraphe 8, du RMUE

Article 22, paragraphe 7, du REDC

Les taxes de renouvellement et, le cas échéant, la surtaxe pour paiement tardif peuvent être remboursées. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes, Frais et tarifs.

8 Procédure devant l'Office

8.1 Examen de la condition de forme

L'examen de la demande de renouvellement est limité aux formalités et porte sur les points suivants.

8.1.1 Respect des délais

Article 53, paragraphes 3, 4 et 8, du RMUE

Article 13, paragraphe 3, du RDC

Article 22, paragraphes 3, 4 et 5, du REDC

Article 5 et article 6, paragraphe 2, du RTDC

8.1.1.1 Paiement au cours du délai de base ou du délai de grâce

Lorsque la demande de renouvellement est déposée et que la taxe de renouvellement est acquittée au cours du délai de base, l'Office enregistre le renouvellement, sous réserve du respect des autres conditions établies dans les règlements relatifs au RMUE ou dans le RDC et le REDC (voir point 8.1.2 ci-dessous).

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que l'Office reçoit le paiement d'une taxe de renouvellement ainsi que les éléments d'identification minimaux (voir point 7.2), cela constitue une demande valable, et aucune autre formalité n'est nécessaire. Ces conditions sont prévues à l'article 53, paragraphe 4, du RMUE, dernière phrase et à l'article 22, paragraphe 3, du REDC.

Si cette option est invoquée lors de renouvellements de MUE, le paiement doit correspondre à la taxe de renouvellement visée à l'annexe A, paragraphes 11 ou 15 du RMUE et **non à la taxe réduite pour le renouvellement par voie électronique** visée à l'annexe A, paragraphes 12 ou 16. Par conséquent, dès lors que le paiement à lui seul ne peut constituer une demande valable de renouvellement en ligne, la réduction de taxe ne peut être invoquée que lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée par voie électronique. Le demandeur devra ou bien soumettre un formulaire de demande de renouvellement en ligne valable, ou bien payer la différence avec la taxe de base, dans tous les cas avant l'expiration du délai de renouvellement. En outre, si cette opération est effectuée au cours du délai de grâce, la surtaxe pour paiement tardif sera également due.

Lorsqu'aucune demande de renouvellement n'a été déposée alors que la taxe de renouvellement a été acquittée sans que soient transmis les éléments d'identification minimaux, l'Office invite la personne introduisant la demande de renouvellement à fournir les indications manquantes. Une lettre est envoyée dès que raisonnablement possible après réception de la taxe, de façon à permettre le dépôt de la demande avant que la surtaxe ne soit exigible.

Lorsqu'une demande de renouvellement a été présentée mais que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée dans son intégralité, l'Office, dans la mesure du possible, rappelle au demandeur du renouvellement d'acquitter la partie de cette taxe restant due au cours du délai de renouvellement de base, ainsi que la surtaxe pour paiement tardif, si celui-ci intervient au cours du délai de grâce.

Le défaut de paiement n'est pas une irrégularité à laquelle une partie peut remédier et l'Office n'accordera aucun délai en ce sens.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'une MUE, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de classes correspondant.

En cas de paiement incomplet de la taxe de renouvellement d'un DMC, le titulaire peut, au lieu d'acquitter la partie de la taxe restant due, restreindre sa demande de renouvellement au nombre de dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple correspondant.

8.1.1.2 Paiements insuffisants et paiement intervenant après l'expiration du délai de grâce

Article 53, paragraphes 5 et 8, et article 99 du RMUE

Article 22, paragraphe 5, du REDC

Si une demande de renouvellement n'a pas été présentée ou ne l'a été qu'après l'expiration du délai de grâce, ou si les taxes n'ont pas été acquittées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

Si les taxes perçues au cours du délai de grâce n'ont pas été réglées dans leur totalité (c.-à-d. si le montant versé est inférieur à la taxe de base requise et à la surtaxe pour paiement tardif) ou ne l'ont été qu'après l'expiration dudit délai, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire.

En ce qui concerne les MUE, si le paiement insuffisant reçu au cours du délai de grâce couvre la taxe de base et la surtaxe pour paiement tardif mais non la totalité des taxes de classes, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certaines classes. La détermination des classes de produits et services dont l'enregistrement est renouvelé s'effectue conformément aux critères suivants:

- Si la demande de renouvellement est expressément limitée à des classes particulières, le renouvellement n'est effectué que pour ces classes;
- Si, par contre, il apparaît clairement dans la demande quelle est ou quelles sont les classes couvertes par la demande, l'enregistrement pour cette (ces) classe(s) est renouvelé;
- En cas de paiement partiel, l'Office peut entrer en contact avec le titulaire pour lui demander quelles classes il privilégie;
- À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre numérique croissant de la classification.

Lorsque toutes les taxes par classe n'ont pas été payées et que l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour certaines classes de produits ou services, il notifie la confirmation du renouvellement ainsi que la perte des droits pour ces classes de produits ou services au titulaire. Si la personne intéressée estime que les

conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte des droits, demander une décision en la matière.

En ce qui concerne les DMC, si la taxe payée couvre la taxe de base et la taxe pour paiement tardif mais que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins et modèles identifiés dans la demande de renouvellement, l'Office ne renouvelle l'enregistrement que pour certains dessins ou modèles. En l'absence d'indications concernant les dessins ou modèles à renouveler, ou de tout autre critère permettant de déterminer quels dessins ou modèles sont censés être couverts, l'Office détermine ceux-ci en tenant compte de l'ordre numérique.

8.1.1.3 Situation d'un demandeur détenteur d'un compte courant

Sauf demande expresse de renouvellement, l'Office ne débite pas un compte courant. Il débite le compte de la personne qui demande le renouvellement.

Lorsque le demandeur du renouvellement dispose d'un compte courant auprès de l'Office, la taxe de renouvellement ne sera débitée que lorsqu'une demande de renouvellement est déposée, et la taxe de renouvellement (y compris toute taxe par classe) sera débitée le jour de réception de la demande, sauf indications contraires. Dans le cas où la demande de renouvellement est déposée au cours du délai de grâce de six mois, la taxe de renouvellement et la surtaxe pour paiement tardif seront toutes deux débitées du compte courant.

En ce qui concerne le paiement par des tiers, voir point 7.5.4 ci-dessus.

8.1.2 Respect des conditions de forme

8.1.2.1 Renouvellement demandé par une personne autorisée

Article 53, paragraphe 1, du RMUE

Article 13, paragraphe 1, du RDC

Lorsqu'une demande de renouvellement est déposée au nom du titulaire, il n'est pas nécessaire de déposer une autorisation. Cependant, une telle autorisation doit être établie pour la personne déposant la demande si l'Office l'exige.

8.1.2.2 Autres conditions

Article 53, paragraphes 4 et 7, du RMUE

Article 22, paragraphes 3 et 4, du REDC

Lorsque la demande de renouvellement ne respecte pas les autres conditions de forme, à savoir si le nom et l'adresse du demandeur ont été renseignés de manière incomplète, si le numéro d'enregistrement n'a pas été indiqué, si la demande n'a pas

été dûment signée ou, dans le cas d'une MUE, si un renouvellement partiel a été demandé mais que les produits et services objets du renouvellement n'ont pas été correctement indiqués, l'Office informe le demandeur du renouvellement des irrégularités constatées.

L'Office considère que la demande est faite pour le renouvellement de tous les produits et services ou de tous les dessins ou modèles inclus dans l'enregistrement multiple, à moins qu'un renouvellement partiel n'ait été expressément demandé. En cas de renouvellement partiel, veuillez vous référer au point 7.2.3 ci-dessus.

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée par une personne autorisée à cette fin par le titulaire [voir point 7.1, point c) ci-dessus], ce dernier reçoit une copie de cette notification d'irrégularité.

Article 53, paragraphes 5 et 8, du RMUE

Article 22, paragraphe 5, et article 40 du REDC

Lorsqu'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai correspondant, l'Office suivra la procédure suivante:

- Si l'irrégularité consiste en la non-indication des produits et services de la MUE à renouveler, l'Office renouvellera l'enregistrement pour toutes les classes pour lesquelles les taxes ont été acquittées, et si les taxes acquittées ne couvrent pas toutes les classes de l'enregistrement de la MUE, les classes à renouveler seront déterminées en fonction des critères établis au point 8.1.1.2 ci-dessus. À l'expiration du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire la perte des droits pour les classes de produits ou services réputées avoir expiré par l'Office.
- Si l'irrégularité consiste en l'absence de réponse du titulaire à une demande de claire identification de la personne autorisée, l'Office acceptera la demande de renouvellement déposée par le représentant autorisé figurant au dossier. Si ni l'une ni l'autre des demandes de renouvellement n'a été déposée par un représentant autorisé figurant au dossier, l'Office acceptera la demande de renouvellement reçue en premier lieu.
- Si l'irrégularité réside dans l'absence d'indication des dessins ou modèles devant être renouvelés et que les taxes payées sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dessins ou modèles compris dans une demande multiple pour lequel le renouvellement est demandé, les dessins ou modèles à renouveler seront déterminés en fonction des critères établis au point 8.1.1.2 ci-dessus. L'Office détermine que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.
- En cas d'autres irrégularités, il constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et notifie la perte des droits au titulaire et, le cas échéant, au demandeur du renouvellement.

Conformément à l'article 99, du RMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC, la personne concernée peut demander une décision en la matière dans un délai de deux mois.

8.2 Éléments ne faisant pas l'objet d'un examen

Lors d'un renouvellement, il ne sera pas procédé à l'examen du caractère enregistrable de la marque ou du dessin ou modèle, et il ne sera pas non plus procédé à l'examen de l'usage sérieux de la MUE.

Lors d'un renouvellement, l'Office ne procédera pas à l'examen de la bonne classification de la MUE, et un enregistrement ne sera pas reclassé en cas d'enregistrement selon une édition de la classification de Nice qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Le tout sans préjudice de l'application de l'article 57 du RMUE.

L'Office n'examinera pas la classification du ou des produit(s) du DMC et il ne sera pas procédé à une reclassification d'un DMC qui a été enregistré conformément à une édition de la classification de Locarno qui n'est plus en vigueur au moment du renouvellement. Une telle reclassification ne sera pas non plus effectuée sur demande du titulaire.

9 Renouvellement partiel de MUE

Article 53, paragraphe 4, point c et article 53, paragraphe 8, du RMUE

Annexe I, partie A, point 19, du RMUE

Une MUE peut être renouvelée partiellement pour certains des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Un renouvellement partiel ne signifie pas une renonciation partielle concernant les produits et/ou services pour lesquels la MUE n'a pas été renouvelée.

Une MUE peut être partiellement renouvelée à plusieurs reprises au cours du délai de renouvellement initial de base d'une durée de six mois, ou au cours de la période de grâce de six mois. Voir à cet égard l'arrêt du 22/06/2016, C-207/15P, CVTC, EU:C:2016:465.

Pour chaque renouvellement partiel, la totalité du montant de la taxe correspondante doit être acquittée, et, en cas de présentation d'une demande de renouvellement partiel pendant la période de grâce, la surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement est également due, à savoir 25 % de la taxe de renouvellement tardive (avec un maximum de 1 500 EUR).

Par exemple:

L'enregistrement d'une MUE comporte dix classes.

Si, au cours du délai de base, l'Office reçoit une demande de renouvellement électronique pour cinq classes (sur les dix), les taxes à payer seraient les suivantes:

Taxe de renouvellement en ligne de base (comprenant une classe):	850 EUR
Deuxième classe:	50 EUR
Classes restantes (150 EUR x 3):	450 EUR
Total de la taxe de renouvellement:	1 350 EUR

Si, au cours du délai de grâce, l'Office reçoit une nouvelle demande de renouvellement pour deux autres classes de l'enregistrement, les taxes à payer seraient les suivantes:

Classes supplémentaires (150 EUR x 2):	300 EUR
Surtaxe de 25 % de la taxe acquittée en retard:	75 EUR
Total des taxes supplémentaires à payer:	375 EUR

Total des taxes supplémentaires à payer: 375 EUR

Dans le même exemple, à la fin du délai de grâce, l'Office notifierait au titulaire la perte des droits pour les trois classes de produits ou services restantes qui n'ont pas été renouvelées, dont l'enregistrement est réputé expiré.

10 Inscriptions au registre

Article 53, paragraphe 5, article 111, paragraphe 6, et article 111, paragraphe 3, point k), du RMUE

Article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 69, paragraphe 3, point m), article 69, paragraphe 5, et article 71 du REDC

Lorsque la demande de renouvellement satisfait à toutes les conditions, le renouvellement est enregistré.

L'Office notifie au titulaire du renouvellement de sa MUE ou de son DMC, son inscription au registre et la date à partir de laquelle le renouvellement a lieu. Lorsque le demandeur du renouvellement est une personne autre que le titulaire enregistré ou son représentant figurant au dossier, il est également informé du renouvellement.

Lorsque le renouvellement ne porte que sur certains produits et services repris dans l'enregistrement, l'Office notifie au titulaire les produits et services pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, ainsi que l'inscription du renouvellement au registre et la date à partir de laquelle il prend effet (voir point 11 ci-dessous). Après l'expiration

du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les autres produits et services ainsi que leur radiation du registre.

Lorsque seuls certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ont été renouvelés, l'Office notifie au titulaire les dessins ou modèles pour lesquels l'enregistrement a été renouvelé, l'inscription au registre du renouvellement, ainsi que la date à partir de laquelle il prend effet (voir point 11 ci-dessous). Après l'expiration du délai de grâce, l'Office notifie au titulaire l'expiration de l'enregistrement pour les dessins ou modèles ainsi que leur radiation du registre

Article 53, paragraphes 5 et 8, et article 99 du RMUE

Article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 22, paragraphe 5, et article 40, paragraphe 2, du REDC

Lorsque l'Office constate, conformément à l'article 53, paragraphe 8, du RMUE ou à l'article 22, paragraphe 5, du REDC, que l'enregistrement est arrivé à expiration, l'Office radie la marque/le dessin ou modèle du registre et le notifie au titulaire. Le titulaire peut demander une décision en la matière en vertu de l'article 99, du RMUE ou de l'article 40, paragraphe 2, du REDC dans un délai de deux mois.

11 Date d'effet du renouvellement ou de l'expiration, transformation

11.1 Date d'effet du renouvellement

Article 53, paragraphes 6 et 8, du RMUE

Article 67, paragraphe 2, du RDMUE

Article 12 et article 13, paragraphe 4, du RDC

Article 22, paragraphe 6, du REDC

Le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement.

Par exemple:

- Lorsque la date de dépôt de l'enregistrement de la MUE est le 01/04/2020, l'enregistrement expire le 01/04/2020. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 01/04/2020, à savoir le 02/04/2020. Le nouveau délai d'enregistrement est de dix années à partir de cette date et prend fin le 01/04/2030.
- Lorsque la date de dépôt de l'enregistrement du DMC est le 01/04/2015, l'enregistrement expire le 01/04/2020. Le renouvellement prend donc effet le jour qui suit le 01/04/2020, à savoir le 02/04/2020. Le nouveau délai d'enregistrement est de cinq années à partir de cette date et prend fin le 01/04/2025.

Il est indifférent que ces jours soient un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel. Même si la taxe de renouvellement est acquittée durant le délai de grâce, le renouvellement prend effet le jour qui suit la date d'expiration de l'enregistrement existant.

Lorsque le délai d'enregistrement de la MUE ou du DMC a expiré, la radiation du registre qui en résulte prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. Dans les deux exemples ci-dessus, elle prendrait effet le 02/04/2020 (pour la MUE) et le 02/04/2020 (pour le DMC).

11.2 Transformation de MUE caduques

Article 53, paragraphe 3, et article 139, paragraphe 5, du RMUE

Lorsque le titulaire souhaite transformer sa MUE caduque en marque nationale, la demande doit être déposée dans les trois mois à partir du jour qui suit le dernier jour du délai de grâce de six mois. Le délai de trois mois pour demander une conversion commence à courir automatiquement sans notification (voir Directives, Partie E, Activités de registre, Section 2, Transformation).

12 Renouvellement de marques internationales désignant l'UE

Article 202, paragraphe 1, du RMUE

La procédure de renouvellement des marques internationales est entièrement gérée par le Bureau international. L'Office ne traite pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement. Le Bureau international enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été enregistrées dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie à l'Office.

Si l'enregistrement international n'est pas renouvelé pour la désignation de l'UE, il peut être transformé en marques nationales ou en désignations ultérieures d'États membres parties au protocole de Madrid. Le délai de trois mois pour demander la transformation commence à courir le jour qui suit le dernier jour au cours duquel le renouvellement peut encore être déposé auprès de l'OMPI conformément à l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid (voir Directives, Partie E, Activités de registre, Section 2, Transformation).

13 Renouvellement d'enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'UE

Article 106, point a), du RDC

Article 22 *bis* du REDC

Conformément à l'article 17 de l'acte de Genève, les enregistrements internationaux doivent être renouvelés directement auprès du Bureau international de l'OMPI. L'Office ne traitera pas les demandes de renouvellement ou le paiement des taxes de renouvellement en ce qui concerne les enregistrements internationaux.

La procédure de renouvellement des enregistrements internationaux de dessins ou modèles est entièrement gérée par le Bureau international, qui enverra la notification de renouvellement, percevra les taxes de renouvellement et enregistrera le renouvellement dans le registre international. Lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE est renouvelé, le Bureau international le notifie aussi à l'Office.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 5

Inspection publique

Obsolète

1 Principes généraux

Article 111, paragraphes 1 et 5, article 114, article 117, paragraphes 1 et 2, et annexe I A, point 30, du RMUE

Articles 20 et 21 du REMUE

Articles 72, 74 et 75 du RDC

Article 69, paragraphe 1, et articles 74, 75, 77 et 78 du REDC

Le principe établi par le système des marques et des dessins et modèles de l'Union européenne est que:

- le «registre des marques de l'Union européenne» et le «registre des dessins ou modèles communautaires» contiennent toutes les indications liées aux demandes de marques de l'Union européenne (ci-après «MUE») et aux demandes de dessins ou modèles communautaires et aux marques de l'Union européenne enregistrées et aux dessins ou modèles communautaires enregistrés (ci-après «DMC»);
- les «dossiers» contiennent l'ensemble de la correspondance et des décisions relatives à ces marques, dessins ou modèles.

Tant les registres que les dossiers de l'Office sont en principe ouverts à l'inspection publique. Toutefois, avant la publication d'une demande de MUE, d'un DMC ou lorsqu'un DMC enregistré fait l'objet d'un ajournement de publication, l'inspection publique n'est possible que dans des cas exceptionnels (voir les points 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessous).

Toutes les informations contenues dans les registres sont stockées dans les banques de données de l'Office et, le cas échéant, publiées au format électronique dans le *Bulletin des MUE* ou celui des dessins ou modèles communautaires.

Les présentes directives traitent spécifiquement de l'inspection publique.

L'inspection publique peut se caractériser par:

- l'inspection des registres;
- la délivrance d'extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres;
- l'inspection du contenu du (des) dossier(s);
- la communication d'informations contenues dans les dossiers, ce qui implique la communication d'informations spécifiques contenues dans les dossiers sans pour autant fournir les pièces réelles versées au dossier;
- la délivrance de copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces versées aux dossiers.

Dans les présentes directives, le terme «inspection publique» est utilisé pour désigner toutes les formes d'inspection publique susmentionnées, sauf indication contraire.

Les dispositions du RDC et du REDC relatives à l'inspection publique des dessins ou modèles communautaires sont presque identiques aux dispositions équivalentes des

règlements sur la MUE. En conséquence, ce qui suit s'applique mutatis mutandis aux dessins et modèles communautaires. Lorsque la procédure s'avère différente, ces différences sont mentionnées dans une sous-rubrique distincte.

2 Les registres des MUE et des dessins ou modèles communautaires

Article 111, paragraphes 1 et 5, du RMUE

Article 72 du RDC

Article 69 du REDC

Les registres sont tenus sous forme électronique et sont constitués d'entrées des systèmes de banque de données de l'Office. Ils sont ouverts à l'inspection publique sur le site internet de l'Office, sauf, dans le cas des dessins ou modèles communautaires, sous réserve de l'article 50, paragraphe 2, du RDC. Dans la mesure où certaines données des registres ne sont pas encore disponibles en ligne, le seul moyen d'y accéder est d'introduire une demande d'information ou d'obtenir des extraits certifiés conformes ou non certifiés ou des copies des pièces du dossier issus des registres, moyennant le paiement d'une taxe.

3 Inspection des registres

3.1 Informations contenues dans les registres

3.1.1 Le registre des MUE

Article 111, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE

Décision n° EX-00-1 du président de l'Office du 27 novembre 2000

Décision n° EX-07-1 du président de l'Office du 16 mars 2007

Le registre des MUE contient les informations visées à l'article 111, paragraphes 2 et 3, du RMUE, ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office, conformément à l'article 111, paragraphe 4, du RMUE.

3.1.2 Le registre des dessins ou modèles communautaires

Article 50 du RDC

Articles 69 et 73 du REDC

Décision n° EX-07-2 du président de l'Office du 16 mars 2007

Le registre des dessins ou modèles communautaires contient les informations visées à l'article 69 du REDC, ainsi que toute autre mention déterminée par le directeur exécutif de l'Office.

Conformément à l'article 73, point a), du REDC, lorsque l'enregistrement de DMC fait l'objet d'un ajournement de la publication en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, l'accès au registre par des personnes autres que le titulaire est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d'enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à la mention de l'ajournement de la publication.

4 Inspection publique

4.1 Personnes et entités autorisées à demander l'accès aux dossiers

Les règles et le degré d'accès aux dossiers varient en fonction de la partie qui requiert l'inspection publique.

Les règlements distinguent les trois catégories suivantes:

- le demandeur ou le titulaire de la MUE ou du DMC;
- les tiers;
- les juridictions ou autorités des États membres.

L'inspection publique par les juridictions ou les autorités des États membres est couverte par le système de coopération administrative avec l'Office (voir le point 7 ci-dessous).

4.2 Pièces constituant les dossiers

Les dossiers relatifs aux MUE ou aux DMC se composent de toute la correspondance entre le demandeur ou le titulaire et l'Office et de tous les documents (et les annexes correspondantes) établis au cours de l'examen, ainsi que de toute la correspondance concernant la MUE ou le DMC qui s'ensuit. Le dossier n'inclut pas les rapports de recherche de marques fournis par les offices nationaux.

Les pièces relatives aux procédures d'opposition, d'annulation, de nullité et de recours devant l'Office ou à d'autres procédures, telles que les inscriptions (transfert, licence, etc.), font également partie du dossier.

Tous les documents originaux soumis sont versés au dossier et ne peuvent donc pas être retournés à la personne les ayant déposés. Lors du dépôt de documents, de simples photocopies suffisent. Aucune authentification ou légalisation n'est requise.

Lorsque les parties recourent aux services de médiation offerts par l'Office, conformément à la décision n° 2013-3 du présidium des chambres de recours du 5 juillet 2013 sur le règlement amiable des litiges («décision sur la médiation», ou aux services de conciliation conformément à la décision n° 2014-2 du présidium des chambres de recours du 31 janvier 2014 sur le règlement à l'amiable des litiges par la chambre compétente («décision sur la conciliation», toute correspondance liée à la médiation ou à la conciliation est exclue de l'inspection publique.

Article 115 du RMUE

Article 76 du REDC

Même si la demande de MUE n'est plus pendante ou si l'enregistrement de la MUE ou l'enregistrement du DMC cesse de produire des effets, l'inspection publique des dossiers concernés reste possible comme si la demande était encore pendante ou si l'enregistrement était encore effectif, tant que les dossiers sont conservés. Une demande de MUE ou une demande de DMC cesse d'être pendante lorsqu'elle est rejetée, retirée ou considérée retirée, et l'enregistrement d'une MUE ou l'enregistrement d'un DMC cesse de produire ses effets lorsqu'il vient à expiration, fait l'objet d'une renonciation ou est déclaré nul, ou lorsque son titulaire est déchu de ses droits. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques, ou leurs copies de sauvegarde, sont conservés pour une durée illimitée. Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, l'Office conservera les dossiers sous toute autre forme qu'électronique pendant au moins cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'un de ces événements se produira.

4.2.1 Dossiers relatifs aux demandes de MUE

Articles 44 et 114 du RMUE

Article 7 du REMUE

Les dossiers relatifs aux demandes de MUE sont ouverts à l'inspection publique une fois que la demande a été publiée par l'Office dans le *Bulletin des MUE*. La date de publication est la date d'édition figurant dans le *Bulletin des MUE* et apparaît sous le code INID 442 dans le registre. La diffusion de données relatives à des demandes de MUE non publiées via un accès en ligne ou autre ne constitue pas une publication de la demande au sens de l'article 44 du RMUE et de l'article 7 du REMUE.

Avant la publication de la demande, l'inspection publique est restreinte et n'est possible que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- la partie qui requiert l'inspection est le demandeur de la MUE; ou,
- le demandeur de la MUE a donné son accord pour l'inspection publique du dossier relatif à la demande de MUE (voir le point 6.12.1 ci-dessous); ou,
- la partie qui requiert l'inspection peut prouver que le demandeur de la MUE a affirmé qu'après l'enregistrement de la MUE il se prévaudrait de celle-ci à son encontre (voir le point 6.12.2 ci-dessous).

Article 41, paragraphe 3, et article 115 du RMUE

Le demandeur a toujours accès aux dossiers relatifs à sa propre demande de MUE, qui se composent:

- de la demande de MUE, même si l'Office a refusé de lui accorder une date de dépôt, ou si la demande ne satisfait pas aux conditions minimales requises pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, auquel cas la demande ne sera pas traitée comme une demande de MUE et, du point de vue juridique, il n'y aura pas de demande de MUE;
- des dossiers tant qu'ils sont conservés (voir le point 4.2 ci-dessus), même après que la demande de MUE a été rejetée ou retirée.

4.2.2 Dossiers relatifs aux demandes de DMC

Articles 50 et 74 du RDC

Article 70 et article 74, paragraphe 2, du REDC

Les dossiers relatifs à des demandes de DMC, ainsi que les dossiers relatifs à des DMC qui continuent de faire l'objet d'une mesure d'ajournement de publication, y compris ceux qui ont fait l'objet d'une renonciation, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique que si l'une des conditions suivantes est remplie:

- le demandeur de l'inspection est le demandeur ou le titulaire du DMC; ou,
- le demandeur du DMC a consenti à l'inspection du dossier relatif à la demande de DMC; ou
- le demandeur de l'inspection a établi un intérêt légitime à l'inspection de la demande de DMC, en particulier lorsque le demandeur de DMC a déclaré que, après l'enregistrement du dessin ou modèle, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

Dans le cas d'une demande multiple de DMC, cette limitation de l'inspection ne s'appliquera qu'aux informations liées aux DMC soumis à un ajournement de publication, ou à ceux qui ne sont finalement pas enregistrés, en raison d'un refus de l'Office ou du retrait de la demande par le demandeur.

4.2.3 Dossiers relatifs aux MUE

Après enregistrement, les dossiers relatifs aux MUE sont ouverts à l'inspection publique.

4.2.4 Dossiers relatifs aux DMC

Les dossiers relatifs aux DMC peuvent être ouverts à l'inspection une fois que l'enregistrement a été publié par l'Office dans le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires*. La date de publication est la date figurant sur le *Bulletin des dessins ou modèles communautaires* et elle est reprise sous le code INID 45 dans le registre.

En ce qui concerne l'inspection publique des dossiers relatifs à un DMC qui fait l'objet d'un ajournement de publication, voir le point 4.2.2. ci-dessus.

4.2.5 Dossiers relatifs aux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Article 114, paragraphe 8, et articles 189 et 190 du RMUE

Article 106 *quinquies* du RDC

Article 71 du REDC

Les enregistrements internationaux sont des droits exclusifs gérés par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en vertu du protocole de Madrid (dans le cas des marques) et de l'acte de Genève (dans le cas des dessins ou modèles). L'OMPI traite les demandes, puis les envoie à l'Office pour examen, conformément aux conditions précisées dans le RMUE et dans le RDC. Ces enregistrements produisent les mêmes effets qu'une demande directe de MUE ou de DMC.

Les dossiers conservés par l'Office relatifs à des enregistrements internationaux de marques désignant l'UE peuvent faire l'objet d'une requête en inspection publique à compter de la date de publication visée à l'article 114, paragraphe 8, et à l'article 190, paragraphe 1, du RMUE. Les mêmes règles s'appliquent que pour l'inspection publique des MUE.

L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l'Union européenne sous la forme d'un lien électronique vers la base de données consultable gérée par le Bureau international (<http://www.wipo.int/designdb/hague/fr/>). Les dossiers conservés par l'Office peuvent porter sur le refus d'un dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *quinquies* du RDC et sur l'invalidation du dessin ou modèle international en vertu de l'article 106 *septies* du RDC. Ils peuvent faire l'objet d'une inspection sous réserve des restrictions prévues à l'article 72 du REDC (voir le point 5 ci-dessous) et sous réserve des mêmes limitations que celles exposées aux points 4.2.2 et 4.2.4 ci-dessus.

5 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique

5.1 Pièces exclues

Article 8114 paragraphe 4, et article 169 du RMUE

Article 72 du REDC

Certaines pièces du dossier peuvent être exclues de l'inspection publique, à savoir:

- les pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation du personnel de l'Office, par exemple, aux motifs de suspicion de partialité;
- les projets de décision et d'avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation des décisions et des avis;
- les pièces du dossier dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier;
- toutes les pièces liées à l'invitation lancée par l'Office en vue de trouver un règlement à l'amiable, sauf celles qui ont une incidence immédiate sur la marque ou le dessin ou modèle, telles que les limitations, les transferts, etc., et qui ont été déclarées à l'Office. (Pour les procédures de médiation et de conciliation, voir le point 4.2.).

Les dossiers relatifs aux demandes d'inscription sur la liste des mandataires agréés ou sur la liste des dessins ou modèles de l'Office, y compris toutes les décisions prises dans le cadre de ces dossiers, ne sont pas ouverts à l'inspection publique car ils ne concernent pas des procédures de MUE ou de DCM en tant que telles ([voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle, point 2.3.5](#)).

En principe, en raison de la nature personnelle intrinsèque des documents à caractère personnel tels que les **passesports ou autres pièces d'identité**, qui sont présentés en particulier comme preuve en rapport avec des demandes de transfert, des «**données relatives à la santé**», qui sont présentées en particulier comme preuve en rapport avec une demande de restitutio in integrum ou à l'appui de demandes de prolongation, et des **relevés de compte bancaire**, qui peuvent par exemple être joints à des demandes et requêtes comme preuve du paiement des taxes, la confidentialité à l'égard des tiers est justifiée et prévaut, en principe, sur tout intérêt de tiers.

5.1.1 Pièces relatives à l'exclusion ou à la récusation

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Article 72, point a), du REDC

Cette exception concerne les pièces dans lesquelles un examinateur déclare qu'il se considère lui-même comme exclu de la participation à l'affaire, et les pièces dans lesquelles cette personne formule des observations sur la récusation par une partie à la procédure aux motifs de l'exclusion ou de la suspicion de partialité. Cependant, cette exception ne concerne ni les lettres dans lesquelles une partie à la procédure formule, séparément ou avec d'autres déclarations, une récusation basée sur l'exclusion ou sur la suspicion de partialité, ni l'éventuelle décision quant aux mesures à prendre dans les cas mentionnés ci-dessus. La décision prise par l'instance compétente de l'Office, sans la personne qui s'est retirée ou a été récusée, fera partie du dossier.

5.1.2 Projets de décision et d'avis et documents internes

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Article 72, point b), du REDC

Cette exception concerne les pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis, telles que les rapports et les notes préparés par un examinateur qui contiennent des considérations ou des suggestions de traitement ou de décision relatives à une affaire, ou encore les notes contenant des instructions spécifiques ou générales sur le traitement de certains cas.

Cette exception ne couvre pas les pièces qui contiennent une communication, une notification ou une décision finale de l'Office concernant un cas particulier. Toute pièce devant être notifiée à une partie à la procédure doit prendre la forme d'un document original ou d'une copie certifiée conforme par l'Office ou portant son sceau, ou d'une impression papier portant ce sceau. L'original, ou une copie, de la communication, de la notification ou de la décision est conservé dans le dossier.

Les notes et les directives de l'Office relatives aux procédures générales et au traitement des affaires, telles que les présentes directives, ne font pas partie des dossiers. Il en va de même pour les mesures et les instructions concernant l'attribution des tâches.

5.1.3 Pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Article 72, point c), du REDC

Moment approprié pour formuler la demande:

Une demande visant à préserver la confidentialité d'une pièce, dans sa totalité ou en partie, peut être formulée lors de la présentation de celle-ci ou à un stade ultérieur, pour autant que celle-ci ne fasse pas l'objet d'une requête en inspection publique au même moment. La confidentialité ne peut pas être demandée au cours d'une procédure d'inspection publique.

Les pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier avant le dépôt de la requête en inspection publique en sont exclues, à moins que l'inspection publique de ces pièces ne soit justifiée par un intérêt légitime prépondérant de la partie qui requiert l'inspection. Les formulaires officiels de l'Office sont exclus de l'inspection publique.

Invocation de la confidentialité et manifestation d'un intérêt particulier:

La partie concernée doit avoir expressément manifesté, et suffisamment justifié, un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces pièces [08/11/2018, R 722/2018-5, nume (fig.) / Numederm, § 16]. Lorsqu'une demande est soumise par le biais d'un formulaire de l'Office (sur papier ou par dépôt électronique), le formulaire proprement dit ne peut être classé comme confidentiel. Toutefois toute pièce jointe accompagnant celui-ci est susceptible d'être exclue de l'inspection publique. Cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures, car le formulaire comprend les informations minimales requises, qui seront ultérieurement incluses dans le registre accessible au public, ce qui le rend donc incompatible avec une quelconque déclaration de confidentialité.

Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d'une pièce, l'Office doit s'assurer que cet intérêt particulier est clairement démontré. Les pièces relevant de cette catégorie doivent émaner de la partie concernée (demandeur de MUE, de DMC, ou opposant, par exemple).

Invocation de la confidentialité et manifestation d'un intérêt particulier

Lorsqu'un intérêt particulier est invoqué et examiné plus avant, cet intérêt doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel. Cela peut être le cas, par exemple, si le demandeur a soumis des pièces à l'appui d'une demande d'enregistrement d'un transfert ou d'une licence.

Si l'Office conclut que les conditions pour préserver la confidentialité des pièces ne sont pas remplies, parce que l'intérêt particulier ne justifie pas que la confidentialité du document soit maintenue, avant de lever cette confidentialité, il en informe la partie qui a déposé les pièces et prend une décision. En réponse, le demandeur peut fournir des

preuves sous une forme permettant d'éviter que les parties de la pièce ou des informations que le demandeur considère comme confidentielles ne soient révélées, pour autant que les parties de la pièce fournies contiennent les informations requises. Par exemple, si des contrats ou d'autres documents sont fournis comme preuve d'un transfert ou d'une licence, certaines informations pourront être masquées ou certaines pages omises avant leur transmission à l'Office.

Invocation de la confidentialité sans tentative de manifestation d'un intérêt particulier

Lorsqu'une demande de confidentialité a été présentée par une partie en apposant le cachet «confidentiel» habituel sur la page de couverture de la demande, ou en cochant la case «confidentiel» sur la plate-forme de communication électronique, et que, néanmoins, les documents joints ne contiennent aucune explication ni indication quant à l'intérêt particulier ni aucune tentative de la part de cette partie de justifier le caractère ou le statut confidentiel de la demande, l'Office supprimera cette indication.

Cette disposition s'applique à toutes les demandes lorsque la partie invoque la confidentialité «par défaut», sans toutefois apporter de justification quant à cette invocation. La partie peut, à tout moment avant la réception d'une demande d'inspection des dossiers, invoquer et justifier suffisamment son intérêt particulier à préserver la confidentialité du document.

Dans le cas où l'Office invite les parties d'une procédure d'opposition, d'annulation ou de nullité à envisager un règlement à l'amiable, toutes les pièces en rapport avec cette procédure sont considérées comme confidentielles et ne sont, en principe, pas ouvertes à l'inspection publique.

L'accès aux pièces que l'Office a acceptées comme étant confidentielles et qui par conséquent sont exclues de l'inspection publique, peut néanmoins être concédé à une partie qui démontre un intérêt légitime prépondérant à procéder à l'inspection publique des pièces. L'intérêt légitime prépondérant doit être celui de la partie qui requiert l'inspection.

Si le dossier contient de telles pièces, l'Office informe la partie qui requiert l'inspection publique de l'existence de ces pièces dans le dossier. La partie qui requiert l'inspection publique peut alors décider si elle veut ou non déposer une requête invoquant un intérêt légitime prépondérant. Chaque requête doit être analysée au cas par cas.

L'Office doit offrir à la partie qui requiert l'inspection publique la possibilité de présenter ses observations.

Avant qu'une décision ne soit prise, la requête, ainsi que les éventuelles observations, doivent être transmises à la partie concernée, qui a le droit d'être entendue.

Article 67 du RMUE

Article 56 du RDC

L'Office doit prendre une décision quant à l'opportunité de donner accès à ces pièces. La partie lésée pourra former un recours contre cette décision.

5.2 Accès du demandeur ou du titulaire aux pièces exclues

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Article 72 du REDC

Lorsqu'un demandeur ou un titulaire demande l'accès à son propre dossier, il a accès à toutes les pièces du dossier, à l'exclusion uniquement des pièces visées à l'article 114, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 72, points a) et b), du REDC.

Si, dans le cas d'une procédure *inter partes*, la partie concernée (l'opposant ou le demandeur en déchéance ou en nullité) a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ses documents à l'égard des tiers, il lui sera notifié que les pièces ne peuvent être tenues confidentielles vis-à-vis de l'autre partie à la procédure et sera invitée à les divulguer ou à les retirer de la procédure. Si elle confirme la confidentialité, les pièces ne seront pas transmises à l'autre partie et ne seront pas prises en considération par l'Office dans sa décision.

Si, en revanche, elle souhaite que les pièces soient prises en considération mais ne soient pas consultables par des tiers, celles-ci pourront être transmises par l'Office à l'autre partie à la procédure, mais ne seront pas mises à la disposition de tiers pour faire l'objet d'une inspection publique (pour la procédure d'opposition, voir Directives, partie C, Opposition, section 1, Questions de procédure).

6 Procédures devant l'Office relatives aux requêtes en inspection publique

6.1 Extraits certifiés ou non certifiés conformes des registres

6.1.1 Extraits du registre des MUE

Article 111, paragraphe 7, du RMUE

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre. Il est toutefois possible de télécharger des copies (certifiées conformes) gratuitement (voir le point 6.4 ci-dessous).

Les demandes d'extraits du registre des MUE peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Article 63 du RMUE

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques, par voie postale ou par service de messagerie (voir le point 6.5 ci-dessous).

6.1.2 Extraits du registre des dessins ou modèles communautaires**Article 50 du RDC****Articles 69 et 73 du REDC**

Sous réserve de l'article 73 du REDC, l'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.

Lorsque la publication d'un dessin ou modèle communautaire enregistré fait l'objet d'un ajournement, en vertu de l'article 50, paragraphe 1, du RDC, les extraits certifiés (ou non certifiés) conformes du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d'enregistrement, le numéro de dossier de la demande et la mention de l'ajournement de la publication, sauf si la requête a été présentée par le titulaire ou son représentant.

Les demandes d'extraits du registre des dessins ou modèles communautaires peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Articles 65, 66 et 67 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques, par voie postale ou par service de messagerie (voir le point 6.5 ci-dessous).

6.2 Copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces du dossier

L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces constituant les dossiers (voir point 4.2 ci-dessus). Il est toutefois possible de télécharger des copies (certifiées conformes) gratuitement (voir le point 6.4 ci-dessous).

Les demandes de copies certifiées ou non certifiées conformes de pièces peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à

l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans

l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Outre les copies téléchargeables gratuitement, des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent également être demandés (voir point 6.4 ci-dessous).

Des copies certifiées conformes de la demande de MUE ou du certificat d'enregistrement du DMC ne seront disponibles que si une date de dépôt a été accordée (pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes de MUE, voir partie B, Examen, Section 2, Examen des formalités; pour les exigences relatives à la date de dépôt des demandes d'enregistrement d'un DMC, voir Directives relatives à l'examen des demandes de dessin ou modèle communautaire enregistré).

Dans le cas d'une demande multiple de dessins ou modèles, des copies certifiées conformes de la demande ne seront disponibles que pour les dessins ou modèles qui ont obtenu une date de dépôt.

Si la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC n'a pas encore été publié(e), toute requête de copies certifiées ou non certifiées conformes des pièces du dossier est soumise aux restrictions énumérées aux points 4.2.1 à 4.2.4 ci-dessus.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme de la demande ou de l'enregistrement ne reflète que les données disponibles à la date de la demande ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle peut avoir fait l'objet d'un transfert, d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou de toute autre mesure affectant la portée de sa protection, qui ne se refléteront pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de MUE ou dans le certificat d'enregistrement de MUE ou de DMC. Il est possible d'obtenir des informations à jour en consultant la base de données électronique ou en présentant une requête d'extrait certifié conforme du registre (voir point 6.1 ci-dessus).

6.3 Accès en ligne aux dossiers

Le contenu des dossiers est accessible dans la section «Correspondance» du dossier via l'outil en ligne de l'Office sur le site internet de l'Office.

Ces dossiers sont consultables gratuitement par les utilisateurs enregistrés du site internet, pour autant que la demande de MUE ou l'enregistrement du DMC (sans ajournement de publication) aient été publiés.

6.4 Copies certifiées conformes téléchargeables

Décision No EX-13-2 du président de l'Office du 26/11/2013, Article 6.

Des copies certifiées ou non certifiées conformes des demandes de MUE et de DMC, des certificats d'enregistrement, des extraits du registre et des copies des pièces du dossier (disponibles uniquement pour les MUE) peuvent être générés automatiquement et téléchargés via un lien direct sur le site internet de l'Office, à l'aide de l'outil en ligne de l'Office, depuis le formulaire en ligne de requête en inspection publique et depuis les dossiers relatifs à une MUE ou à un DMC déterminé.

Une copie du document sera générée au format PDF. Cette copie comprendra une page de couverture dans les cinq langues de l'Office, qui présente le document certifié conforme, suivie du document certifié conforme. Le document possède un code d'identification unique. Chacune des pages du document doit comporter un en-tête et un pied de page contenant des éléments importants en vue de garantir l'authenticité de la copie certifiée conforme, à savoir: un code d'identification unique, un cachet « copie », la signature du membre du personnel de l'Office chargé de générer les copies certifiées conformes, la date de la copie certifiée, le numéro de la MUE ou du DMC et le numéro de la page. La date indiquée est la date de la génération automatique de la copie certifiée conforme.

Les copies certifiées conformes générées automatiquement ont la même valeur que les copies certifiées conformes papier envoyées sur demande et peuvent être utilisées ou en format électronique ou imprimées.

Lorsqu'une autorité reçoit une copie certifiée conforme, elle peut vérifier le document original en ligne à l'aide du code d'identification unique figurant sur la copie certifiée. Un lien «Vérifier les copies certifiées» est disponible dans la section «Banques de données» du site internet de l'Office. Un clic sur le lien permet d'accéder à un écran contenant un champ dans lequel le code d'identification unique peut être saisi en vue de rechercher le document original dans les systèmes en ligne de l'Office et de l'afficher.

Il convient de garder à l'esprit que la copie certifiée conforme contient uniquement les données disponibles à la date de la demande ou de l'enregistrement. La marque ou le dessin ou modèle peut avoir fait l'objet d'un transfert, d'une renonciation, d'une renonciation partielle ou d'une autre action affectant l'étendue de sa protection, qui n'apparaîtra pas dans la copie certifiée conforme du formulaire de demande de MUE ou du certificat d'enregistrement de la MUE ou du DMC. Des informations actualisées sont disponibles dans la banque de données électronique ou peuvent être obtenues en demandant un extrait certifié conforme du registre ou de la base de données.

6.5 Requêtes en inspection publique transmises en ligne

Les utilisateurs peuvent accéder au formulaire de requête en ligne par le biais de leur compte d'utilisateur, où ils sont invités à se connecter et à compléter la requête en inspection publique en demandant des copies certifiées conformes ou non certifiées de pièces spécifiques.

6.6 Requêtes en inspection publique transmises par écrit

Article 63 du RDMUE

Article 65 du REDC

Les requêtes en inspection publique peuvent être transmises par le biais du formulaire en ligne disponible sur le site internet de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/forms-and-filings>, ou via toute requête équivalente.

N'importe quelle version linguistique de ce formulaire peut être utilisée, sous réserve que le formulaire soit complété dans l'une des langues mentionnées au point 6.7 ci-dessous.

Article 63 du RDMUE

Article 67 du REDC

La requête en inspection publique peut être transmise sous la forme d'un original signé par des moyens électroniques (voir le point 6.5 ci-dessus), par voie postale ou par service de messagerie.

6.7 Langues

Les requêtes en inspection publique doivent être déposées dans l'une des langues indiquées ci-dessous.

6.7.1 Pour les demandes de MUE ou de DMC

Article 146, paragraphe 6, et article 9 du RMUE

Article 25 du REMUE

Articles 80, 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique porte sur une demande de MUE ou sur une demande de DMC, déjà publiée ou non, cette requête doit être déposée dans la langue

utilisée pour le dépôt de la demande de MUE ou de la demande de DMC (la «première» langue) ou dans la deuxième langue indiquée par le demandeur de MUE ou de DMC dans sa demande (la «deuxième» langue).

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois. Si la traduction n'est pas transmise dans les délais, la requête en inspection publique sera considérée non déposée.

Cette disposition ne s'applique pas si la partie qui requiert l'inspection publique n'était pas en mesure de savoir quelles étaient les langues de la demande de MUE ou de la demande de DMC. Cela peut être le cas uniquement si les informations ne sont pas disponibles dans le registre en ligne et si la demande peut être traitée immédiatement. Dans ce cas, la requête en inspection publique peut être déposée dans n'importe laquelle des cinq langues de l'Office.

6.7.2 Pour les MUE enregistrées ou les DMC enregistrés

Article 146, paragraphe 6, et article 9 du RMUE

Article 25 du REMUE

Article 80, point b), et articles 81, 83 et 84 du REDC

Lorsque la requête en inspection publique concerne une MUE enregistrée ou un DMC enregistré, elle doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

La langue dans laquelle la requête a été déposée devient la langue de la procédure d'inspection publique.

Lorsque la requête en inspection publique est déposée dans une langue autre que celles indiquées ci-dessus, la partie qui requiert l'inspection doit d'office fournir une traduction dans l'une des langues stipulées ci-dessus dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la requête sera considérée non déposée.

6.8 Représentation et pouvoirs

La représentation n'est pas obligatoire pour déposer une requête en inspection publique.

Lorsqu'un représentant est désigné, les règles générales en matière de représentation et de pouvoirs s'appliquent. Voir Directives, partie A, section 5, Représentation professionnelle.

6.9 Contenu de la requête en inspection publique

La requête en inspection publique dont il est question aux points 6.5 et 6.6 doit contenir les informations suivantes:

- une indication du numéro de dossier ou du numéro d'enregistrement pour lequel l'inspection publique est requise;
- les nom et adresse de la partie qui requiert l'inspection publique;
- le cas échéant, une indication de l'information ou du document pour lequel l'inspection publique est requise (les requêtes en inspection publique peuvent porter sur le dossier complet ou sur des documents spécifiques uniquement). Dans le cas d'une requête en inspection portant sur un document spécifique, il convient de préciser la nature du document («demande» ou «acte d'opposition», par exemple). En cas de demande de communication d'informations contenues dans le dossier, le type d'informations requis doit être spécifié. Si la requête concerne une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée, une demande de DMC qui n'a pas encore été publiée ou un DMC soumis à un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, étant soumis à cet ajournement, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration de cette période, et si l'inspection publique est requise par un tiers, une indication et une preuve que le tiers en question a le droit d'inspecter le dossier;
- lorsque des copies sont demandées, une indication du nombre de copies demandées, en précisant si elles doivent être certifiées conformes ou non, et, si les documents doivent être présentés dans un pays hors UE exigeant l'authentification de la signature («légalisation»), une indication des pays pour lesquels cette authentification est requise;
- la signature de la partie qui requiert l'inspection, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du RDMUE et à l'article 65 du REDC.

6.10 Irrégularités

Lorsque la requête en inspection publique ne remplit pas les conditions relatives au contenu, la partie qui requiert l'inspection publique est invitée à remédier à ces irrégularités. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai imparti, la requête en inspection publique est refusée.

6.11 Taxes pour l'inspection publique et la communication d'informations contenues dans les dossiers

Toutes les taxes sont dues à la date de réception de la requête en inspection publique (voir les points 6.5 et 6.6 ci-dessus).

6.11.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Article 114, paragraphe 9, et annexe I A, point 32, du RMUE

Article 75 du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 23, du RTDC

La communication des informations d'un dossier est soumise au paiement d'une taxe de 10 EUR.

6.11.2 Inspection publique

Article 114, paragraphe 6, et annexe I A, point 30, du RMUE

Article 74, paragraphe 1, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 21, du RTDC

La requête en inspection publique dans les locaux de l'Office est soumise au paiement d'une taxe de 30 EUR.

Article 114, paragraphe 7, et annexe I A, point 31 a), du RMUE

Article 74, paragraphe 4, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 22, du RTDC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **non certifiées** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 10 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

Article 51, paragraphe 2, article 111, paragraphe 7, article 114, paragraphe 7, et annexe I A, point 29 a), du RMUE

Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 20, du RTDC

Une copie **non certifiée** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **non certifiée** du certificat d'enregistrement, un extrait **non certifié** du registre ou un extrait **non certifié** de la demande de MUE ou de la demande de DMC est soumis(e) au paiement d'une taxe de 10 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques **non certifiées conformes** des certificats d'enregistrement ou des demandes de MUE ou DMC peuvent être obtenues gratuitement sur le site internet par les utilisateurs enregistrés.

Article 114, paragraphe 7, et annexe I A, point 31 b), du RMUE

Article 74, paragraphe 4, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 22, du RTDC

Si l'inspection publique est réalisée au moyen de copies **certifiées conformes** des pièces du dossier, ces copies sont soumises au paiement d'une taxe de 30 EUR, avec un supplément de 1 EUR par page au-delà de la dixième.

Article 51, paragraphe 2, article 111, paragraphe 7, article 114, paragraphe 7, et annexe I A, point 29 b), du RMUE

Article 17, paragraphe 2, article 69, paragraphe 6, et article 74, paragraphe 5, du REDC

Article 2 et annexe, paragraphe 20, du RTDC

Une copie **certifiée conforme** d'une demande de MUE ou d'une demande de DMC, une copie **certifiée conforme** du certificat d'enregistrement, un extrait **certifié conforme** du registre ou un extrait **certifié conforme** de la demande de MUE ou de la demande de DMC de la banque de données est soumis(e) au paiement d'une taxe de 30 EUR par copie ou extrait.

Cependant, des copies électroniques certifiées conformes des certificats d'enregistrement ou des demandes de MUE ou DMC peuvent également être obtenues gratuitement sur le site internet par les utilisateurs enregistrés.

6.11.3 Conséquences du non-paiement des taxes

Article 114, paragraphe 6, du RMUE

Article 74, paragraphe 1, du REDC

Une requête en inspection publique n'est considérée déposée qu'après paiement de la taxe. Les taxes s'appliquent non seulement aux requêtes déposées par un tiers mais également à celles introduites par le demandeur ou le titulaire de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire. L'Office ne traitera pas la requête en inspection publique tant que la taxe n'aura pas été payée.

Toutefois, si la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informera la partie qui requiert l'inspection publique:

- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour une copie certifiée conforme ou non certifiée d'une demande de MUE ou d'une demande de dessin ou modèle communautaire, d'un certificat d'enregistrement ou d'un extrait du registre ou de la banque de données;
- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour l'inspection publique réalisée au moyen de copies certifiées conformes et non certifiées des pièces du dossier;

- si l'Office ne reçoit aucun paiement pour la communication d'informations contenues dans un dossier.

L'Office enverra un courrier précisant le montant des taxes à payer. Si la partie qui requiert l'inspection ignore le montant exact de la taxe parce que celui-ci dépend du nombre de pages, l'Office inclura cette information dans la lettre type ou informera la partie qui requiert l'inspection par d'autres moyens appropriés.

6.11.4 Remboursement des taxes

Lorsqu'une requête en inspection publique est rejetée, la taxe correspondante n'est pas remboursée. Toutefois, lorsqu'à la suite du paiement de la taxe, l'Office constate que certaines des copies certifiées ou non certifiées conformes sollicitées dans la requête n'ont pas pu être délivrées (par exemple si la requête concerne des documents confidentiels et que le demandeur n'a pas justifié d'un intérêt légitime supérieur), toute taxe payée en surplus du montant effectivement dû est remboursée.

6.12 Conditions requises pour ouvrir droit à l'inspection publique d'une demande de MUE non publiée ou d'un enregistrement de DMC dont la publication est ajournée, lorsque la requête est introduite par un tiers

Article 114, paragraphes 1 et 2, du RMUE

Article 74 du RDC

Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête en inspection publique d'une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée ou de dossiers relatifs à un DMC qui fait l'objet d'un ajournement de publication conformément à l'article 50 du RDC ou qui, pendant l'application de cette mesure, a fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement (voir les points 4.2.1 et 4.2.2 ci-dessus) est introduite par un tiers (c'est-à-dire par une personne autre que le demandeur de MUE ou de DMC ou son représentant), différents cas peuvent se présenter.

Si la requête introduite par un tiers se fonde sur les motifs visés à l'article 114, paragraphes 1 et 2, du RMUE (voir le point 4.2.1 ci-dessus), ou à l'article 74, paragraphe 2, du RDC, ou à l'article 74, paragraphe 2 du REDC (voir point 4.2.2 ci-dessus), elle doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur de la MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC a donné son accord pour l'inspection ou a affirmé que, après l'enregistrement du DMC, il se prévaudrait de celui-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection.

6.12.1 Accord

L'accord du demandeur ou titulaire de la MUE/du DMC doit prendre la forme d'une déclaration écrite dans laquelle il consent à l'inspection publique du ou des dossiers en question. Cet accord peut être limité à l'inspection de certaines parties du dossier, telles que la demande, auquel cas la requête en inspection publique ne peut s'étendre au-delà de la portée de l'accord.

Si la partie qui requiert l'inspection publique ne fournit pas de déclaration écrite dans laquelle le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC consent à l'inspection, elle recevra une notification et se verra accorder un délai de deux mois à compter de la date de notification pour remédier à cette irrégularité.

Si, au terme de ce délai, l'accord n'a toujours pas été fourni, l'Office rejettera la requête en inspection publique. La partie qui requiert l'inspection sera informée de cette décision.

La partie qui requiert l'inspection peut former un recours contre la décision (article 67, article 68 du RMUE, et article 56 du RDC).

6.12.2 Déclaration selon laquelle le demandeur se prévaut de la MUE ou du DMC

Article 114, paragraphe 2, du RMUE

Article 74, paragraphe 2, du RDC

Article 74, paragraphe 2, du REDC

Lorsque la requête se fonde sur l'allégation que le titulaire de la MUE ou du DMC se prévaudrait de celle-ci ou de celui-ci après son enregistrement, il incombe à la partie qui requiert l'inspection de prouver cette allégation. Les preuves soumises à cette fin doivent prendre la forme de documents (déclaration du demandeur de MUE ou du demandeur ou titulaire du DMC concernant la demande de MUE, la demande de DMC ou le DMC enregistré et ajourné en question ou correspondance commerciale, par exemple). Le dépôt d'une opposition basée sur une demande de MUE contre une marque nationale constitue une déclaration selon laquelle le déposant se prévaut de la MUE. De simples conjectures de la part de la partie qui requiert l'inspection ne constituent pas une preuve suffisante.

L'Office examine tout d'abord si la preuve est suffisante.

Si tel est le cas, l'Office transmet la requête en inspection publique et les pièces justificatives au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC et l'invite à faire part de ses observations dans un délai de deux mois. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire de DMC marque son accord pour une inspection publique, celle-ci est accordée. Si le demandeur de MUE ou le demandeur ou titulaire du DMC transmet des observations pour contester l'inspection publique, l'Office communique ces observations à la partie qui requiert l'inspection. Toute autre déclaration de la partie

qui requiert l'inspection publique est communiquée au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC et vice versa. L'Office prend en considération toutes les observations transmises dans les délais par les parties et rend sa décision en conséquence. La décision de l'Office est notifiée à la partie qui requiert l'inspection publique et au demandeur de MUE ou au demandeur ou titulaire du DMC. La partie lésée peut former un recours contre cette décision (article 67, article 68, du RMUE et article 56 du RDC).

6.13 Ouverture à l'inspection publique et modalités de l'inspection

Lorsque l'inspection publique est accordée, l'Office communique les copies des pièces du dossier demandées, ou les informations demandées, selon le cas, à la partie qui requiert l'inspection, ou l'invite à consulter les dossiers dans ses locaux.

6.13.1 Communication d'informations contenues dans un dossier

Article 114, paragraphe 9, du RMUE

Article 75 du REDC

L'Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande ou à un enregistrement de MUE ou de DMC.

Les informations contenues dans les dossiers sont fournies sans requête en inspection, entre autres, dans les situations suivantes: lorsque la partie concernée souhaite savoir si une demande de MUE donnée a été déposée par un demandeur donné, ou la date de cette demande, ou si la liste des produits et services a été modifiée au cours de la période entre le dépôt de la demande et la publication.

Après avoir obtenu ces informations, la partie concernée peut alors décider de demander ou non des copies des pièces pertinentes ou d'introduire une requête en inspection publique.

Lorsque la partie concernée souhaite connaître, entre autres, les arguments avancés par un opposant dans une procédure d'opposition, les documents concernant l'ancienneté qui ont été déposés ou le libellé exact de la liste des produits et services déposée, ces informations ne sont pas communiquées. En revanche, l'Office invite la partie concernée à introduire une requête en inspection publique.

Dans de tels cas, la quantité et la complexité des informations à fournir dépasseraient en effet les limites raisonnables et créeraient une charge administrative indue.

6.13.2 Copies des pièces du dossier

Lorsque l'inspection publique est accordée sous la forme de copies certifiées conformes ou non certifiées des pièces du dossier, les documents demandés sont envoyés à la partie.

Lorsque l'inspection publique est accordée dans les locaux de l'Office, un rendez-vous est fixé à la partie qui la requiert pour l'inspection des dossiers.

6.13.3 Intérêt spécifique concernant la partie qui requiert l'inspection

Dans le cas où une partie manifeste un intérêt spécifique à savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui, le cas échéant, a procédé à l'inspection, il convient de trouver un compromis entre, d'un côté, l'intérêt général du public à inspecter les dossiers des procédures devant l'Office avec un minimum de formalités, et de l'autre, l'intérêt spécifique des parties à savoir qui a inspecté le dossier dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Étant donné que les demandes d'inspection en ligne ne sont pas communiquées à la partie dont le dossier a fait l'objet d'une inspection d'office, la partie concernée doit présenter une demande motivée et dûment étayée démontrant qu'elle a des raisons légitimes de savoir si son dossier a fait l'objet d'une inspection et qui a procédé à l'inspection. L'Office ne fera pas automatiquement droit à cette demande. A la place, au cas par cas et avant d'y faire droit, il devra mettre en balance les raisons invoquées, et les explications fournies par la personne ayant procédé à l'inspection, dans un délai qu'il aura fixé à cet effet.

7 Procédures visant à donner accès aux dossiers aux juridictions ou aux autorités des États membres

Article 117, paragraphe 1, du RMUE

Articles 20 et 21 du REMUE

Article 75 du RDC

Articles 77 et 78 du REDC

Aux fins de la coopération administrative, l'Office prête assistance, sur demande, aux juridictions ou aux autorités des États membres en leur communiquant des informations ou en ouvrant des dossiers à l'inspection publique.

Aux fins de la coopération administrative, l'Office communique également, sur demande, aux services centraux de la propriété intellectuelle des États membres les informations pertinentes sur les demandes de MUE ou de DMC, sur les procédures relatives à ces demandes et sur les marques, dessins ou modèles enregistrés à la suite du dépôt de ces demandes.

7.1 Absence de taxes

Article 20, paragraphe 3, et article 21, paragraphes 1 et 3, du REMUE

Article 77, paragraphe 3, et article 78, paragraphes 1 et 2, du REDC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises au paiement d'une taxe.

Article 21, paragraphe 3, du REMUE

Article 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. L'Office ne perçoit pas de taxes à ce titre.

7.2 Absence de restriction en ce qui concerne les demandes non publiées

Article 114, paragraphe 4, et article 117, paragraphe 1, du RMUE

Article 20, paragraphe 1, du REMUE

Article 75 du RDC

Article 72 et article 77, paragraphe 1, du REDC

L'inspection publique et la communication des informations des dossiers demandées par les juridictions ou les autorités des États membres ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 114 du RMUE et à l'article 74 du RDC. Par conséquent, ces organismes peuvent se voir accorder l'accès aux dossiers relatifs aux demandes de MUE non publiées (voir point 4.2.1 ci-dessus) et aux enregistrements de DMC soumis à un ajournement de publication (voir point 4.2.2 ci-dessus), ainsi qu'aux pièces du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier à préserver la confidentialité. Cependant, les pièces relatives à l'exclusion et à la récusation, ainsi que les documents mentionnés à l'article 114, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 72, point b), du REDC, ne sont pas mis à la disposition de ces organismes.

Article 114, paragraphe 4, du RMUE

Article 21, paragraphe 3, du REMUE

Article 74 du RDC

Articles 72 et article 78, paragraphe 2, du REDC

Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent soumettre à l'inspection de tiers les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette inspection postérieure est soumise aux restrictions prévues à l'article 88, paragraphe 4, du RMUE ou à l'article 74 du RDC, comme si elle avait été demandée par un tiers.

Article 21, paragraphe 2, du REMUE

Article 78, paragraphe 4, du REDC

L'Office signale aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise l'inspection publique des dossiers de demandes ou d'enregistrements de MUE en application de l'article 114 du RMUE, d'une part, et des demandes de DMC ou des enregistrements de DMC conformément à l'article 74 du RDC et à l'article 72 du REDC, d'autre part.

7.3 Modalités de l'inspection publique

Article 21, paragraphe 1, du REMUE

Article 78, paragraphe 1, du REDC

L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes ou d'enregistrements de MUE ou de DMC peut être ouverte en fournissant des copies des documents originaux. Comme les dossiers ne contiennent pas d'originaux en tant que tels, l'Office fournira des impressions papier extraites du système électronique.

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN
OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)

Partie E

Inscriptions au registre

Section 6

Autres inscriptions au registre

Obsolète

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN

***OFFICE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(EUIPO)***

Partie E

Inscriptions au registre

Section 6

Autres inscriptions au registre

Chapitre 1

Demandes reconventionnelles

Obsolète

1 Introduction

Les demandes reconventionnelles, comme visées à l'article 128 du RMUE ou à l'article 84 du RDMC, sont des actions en défense introduites par le défendeur qui est poursuivi pour la violation d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire enregistré. En introduisant une telle demande reconventionnelle, le défendeur demande au tribunal des marques de l'Union européenne (tribunal des MUE) ou au tribunal des dessins ou modèles communautaires (tribunal des DMC) de prononcer la déchéance ou la nullité de la MUE ou la nullité du dessin ou modèle communautaire qu'il a prétendument violé.

La finalité de l'inscription au registre de l'Office du dépôt d'une demande reconventionnelle et de la décision y afférente passée en force de chose jugée réside dans l'intérêt général de rendre publiques toutes les informations pertinentes relatives aux demandes reconventionnelles concernant des MUE et des dessins ou modèles communautaires, notamment les décisions passées en force de chose jugée. Ainsi, l'Office peut faire appliquer ces décisions passées en force de chose jugée, notamment celles qui déclarent la déchéance ou la nullité totale ou partielle d'une MUE ainsi que celles qui déclarent la nullité totale d'un DMC.

En inscrivant ces demandes reconventionnelles et leurs décisions passées en force de chose jugée au registre, l'Office s'efforce de respecter les principes de conformité à la vérité, de confiance du public et de sécurité juridique d'un registre public.

2 Demande d'inscription du dépôt d'une demande reconventionnelle devant un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 111, paragraphe 3, point n), et article 128, paragraphe 4, du RMUE

Article 86, paragraphe 2, du RDMC

Article 69, paragraphe 3, point p), du REDC

Communications n° 9/05 et n° 10/05 du 28/11/2005 du président de l'Office

Conformément à l'article 128, paragraphe 4, du RMUE et à l'article 86, paragraphe 2, du RDMC, le tribunal des MUE ou des DMC devant lesquels une demande reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou en nullité de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire a été introduite doit communiquer à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite.

Ces règlements prévoient que le tribunal des MUE devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une MUE a été introduite ne peut procéder à l'examen de cette demande reconventionnelle tant que la partie concernée

ou le tribunal n'a pas communiqué à l'Office la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite.

Les communications n° 9/05 et n° 10/05 du 28 novembre 2005 du président de l'Office concernent la désignation des tribunaux des MUE et des DMC dans les États membres conformément à l'article 123 du RMUE.

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des marques MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur devrait:

- indiquer la date à laquelle la demande reconventionnelle a été introduite;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- soumettre des éléments prouvant que la demande reconventionnelle a été introduite auprès du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires compétent pour statuer sur celle-ci, y compris, si possible, le numéro de dossier ou de référence du tribunal.

En cas de non soumission des éléments précités, ou si les informations communiquées par le demandeur nécessitent des clarifications, l'Office émettra une notification d'irrégularité. S'il n'est pas remédié aux irrégularités, l'Office rejettera la demande d'inscription de la demande reconventionnelle. La partie concernée pourra former un recours contre cette décision.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la demande reconventionnelle a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'autre partie à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité d'une MUE a déjà été introduite auprès de l'Office avant que la demande reconventionnelle ait été introduite, l'Office informera les tribunaux devant lesquels la validité de cette même marque est déjà contestée par une demande reconventionnelle. Les tribunaux surseoiront à statuer, conformément à l'article 132, paragraphe 1, du RMUE, jusqu'à ce que la décision sur la demande devienne définitive ou la demande soit retirée.

3 Demande d'inscription d'une décision sur une demande reconventionnelle introduite devant un

tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires

Article 111, point o) et article 128, paragraphe 6, du RMUE

Article 86, paragraphe 4, du RDMC

Article 69, paragraphe 3, point q), du REDC

Lorsqu'un tribunal des MUE ou un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance d'une MUE ou une déclaration en nullité d'une MUE ou d'un dessin ou modèle communautaire, une copie de la décision doit être transmise à l'Office.

L'Office autorise également toute partie à la procédure de demande reconventionnelle à demander l'inscription d'une décision sur la demande reconventionnelle au registre, si celle-ci n'a pas encore été communiquée par le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires.

Le demandeur devrait:

- présenter une copie de la décision, accompagnée de la confirmation du tribunal des MUE ou du tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été passée en force de chose jugée;
- indiquer la date à laquelle la décision a été rendue;
- préciser le numéro de la MUE ou du dessin ou modèle communautaire concerné;
- spécifier s'il s'agit d'une demande en déchéance ou d'une demande en nullité;
- en cas d'annulation ou de nullité partielle, indiquer la liste des produits et services concernés par la décision, le cas échéant.

Pour pouvoir inscrire la demande reconventionnelle au registre, l'Office doit obtenir la confirmation que la décision **a été passée en force de chose jugée** (final/rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada, etc). Si l'Office exige des clarifications, il peut en faire la demande par écrit.

L'Office doit inscrire au registre la mention de la décision et prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son dispositif.

Lorsque la décision passée en force de chose jugée annule une MUE, l'Office modifiera la liste des produits et services en fonction de la décision rendue par le tribunal des MUE et, si nécessaire, enverra la liste modifiée des produits et services pour qu'elle soit traduite.

L'Office informera le titulaire de la MUE ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire et le tribunal des MUE ou le tribunal des dessins ou modèles communautaires que la décision a été inscrite au registre. Si la demande a été introduite par l'autre partie à la procédure de demande reconventionnelle, l'Office informera également cette partie.

Obsolète

Obsolète