

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN DES
MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE**

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

Partie B

Examen

Section 1

Procédure

Table des matières

1 Introduction et vue d'ensemble de la procédure d'examen.....	175
2 Recherches.....	176
2.1 Rapports de recherche de l'Union européenne.....	176
2.2 Rapports nationaux de recherche.....	177
3 Principes généraux de la procédure d'examen.....	178
3.1 Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus.....	178
3.2 Décisions.....	179
3.2.1 Recours	179
3.3 Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne.....	180
4 Publication.....	180
5 Modifications d'une demande de MUE.....	181
5.1 Retrait d'une demande de MUE.....	181
5.1.1 Déclaration de retrait.....	181
5.1.2 Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration.....	182
5.1.3 Mesures.....	183
5.2 Limitation de la liste des produits et services dans une demande de MUE.....	183
5.2.1 Recevabilité procédurale d'une limitation.....	183
5.3 Autres modifications.....	184
5.3.1 Nom et adresse du demandeur ou de son représentant.....	185
5.3.2 Inscription et publication des modifications.....	186
5.4 Division d'une demande de MUE	186
5.4.1 Conditions.....	187
5.4.2 Recevabilité.....	188
5.4.3 Nouveaux dossiers et leurs publications.....	189

1 Introduction et vue d'ensemble de la procédure d'examen

Cette partie des Directives donne une vue d'ensemble de la procédure d'examen, du dépôt à la publication de la demande de marque de l'Union européenne (MUE).

Une fois que la demande de MUE a été déposée, une date de dépôt provisoire est accordée et l'Office délivre un récépissé. À ce stade initial, l'Office vérifie simplement que certaines conditions du règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) concernant la date de dépôt ont été respectées. La date de dépôt devient définitive quand la taxe de dépôt a été acquittée.

Le récépissé doit être soigneusement vérifié par le demandeur et l'Office doit être informé de toute donnée incorrecte. Le demandeur ne peut corriger que des informations qui ont une incidence sur la date de dépôt, telles que son nom, la représentation de la marque et la liste des produits et services, pour autant que l'Office en soit informé à la même date que celle de la présentation des informations incorrectes. Après cette date, toute modification sera soumise aux dispositions du RMUE, et du règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne (REMUE), et du règlement délégué (RDMUE), en particulier les articles 20 et 49 du RMUE. Pour de plus amples informations, voir le point 5 et les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

Une fois le récépissé délivré, l'Office procède à une vérification linguistique des éléments verbaux de la marque dans toutes les langues officielles de l'UE et établit un rapport de recherche de l'Union européenne. Ce rapport ne sera envoyé au demandeur que si ce dernier l'a expressément sollicité lors du dépôt de la demande.

Le paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherches nationales (le cas échéant) est validé au plus tard un mois après le dépôt de la demande de MUE. Si le demandeur a demandé que soient effectuées des recherches nationales et a payé la taxe correspondante, l'Office transmet la demande aux offices des États membres qui effectuent des recherches nationales. Pour de plus amples informations sur les recherches, voir le point 2. Pour de plus amples informations sur les taxes, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais.

Pendant la procédure d'examen, l'Office examine les choses suivantes: la date de dépôt, les formalités, la classification, la priorité ou l'ancienneté le cas échéant, les règlements régissant l'usage de la marque pour les marques collectives et les marques de certification, et les motifs absolus de refus. Toutes ces étapes de l'examen peuvent être réalisées en parallèle car la procédure d'examen ne suit pas une séquence stricte.

Le demandeur sera informé de toute irrégularité et il dispose alors d'un délai de deux mois pour y remédier ou présenter des observations. Toute décision de rejet partiel ou total d'une demande de MUE doit indiquer le(s) motif(s) pour lesquels la demande de MUE a été rejetée et informer le demandeur de ses possibilités de recours. Pour de plus amples détails, voir les points 3.2 et 3.2.1.

Les demandes conformes aux exigences du règlement sont acceptées puis publiées et envoyées aux services compétents afin d'être traduites dans toutes les langues officielles de l'UE.

La dernière étape de la procédure d'examen est la publication de la demande dans la Partie A du Bulletin des marques de l'Union européenne (Bulletin des MUE). Pour de plus amples détails sur la publication, voir le point 4.

2 Recherches

Articles 43 et 195 du RMUE

Le rapport de recherche identifie les droits antérieurs qui pourraient être incompatibles avec la demande de MUE. Toutefois, même si le rapport de recherche n'indique pas de droits antérieurs similaires, une opposition peut encore être formée contre la demande de MUE après sa publication.

Les résultats du rapport de recherche ont une valeur purement informative et donnent au demandeur la possibilité de retirer sa demande de MUE avant publication de cette dernière. Les titulaires de MUE antérieures sont informés des demandes de nouvelles MUE similaires au moyen de lettres de surveillance.

Les éléments figuratifs sont classés selon la classification de Vienne.

2.1 Rapports de recherche de l'Union européenne

L'Office établira un rapport de recherche de l'Union européenne («rapport de recherche de l'UE») pour chaque demande de MUE ou enregistrement international (EI) désignant l'UE qu'il reçoit.

Toutefois, il n'enverra le rapport de recherche de l'UE au demandeur de la MUE que si le demandeur l'a expressément sollicité au moment du dépôt de la demande.

Les titulaires d'un EI désignant l'UE qui souhaitent recevoir un rapport de recherche de l'UE doivent transmettre leur demande à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'EI par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le rapport de recherche de l'UE couvre les droits antérieurs suivants:

1. les demandes de MUE dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande en question;
2. les MUE déjà enregistrées; et
3. les enregistrements internationaux antérieurs désignant l'UE.

Le rapport de recherche de l'UE tient compte de la date de dépôt, des éléments verbaux de la marque, des éléments figuratifs de la marque (le cas échéant) et des classes de produits et services selon la classification de Nice. La recherche vise à

identifier les marques antérieures similaires déposées pour les mêmes classes ou pour des classes dont l'Office considère qu'elles contiennent des produits ou services similaires.

Une fois la nouvelle demande publiée, l'Office enverra une lettre de surveillance aux titulaires de toutes MUE, demandes de MUE ou enregistrements internationaux désignant l'UE antérieurs cités dans le rapport de recherche de l'UE, à moins que les titulaires aient expressément demandé de ne pas recevoir ces notifications. Une telle demande peut être formulée à tout moment par écrit, dans laquelle le titulaire précise la MUE pour laquelle il ne souhaite pas recevoir de lettre de surveillance.

La recherche a pour seul objectif d'informer le demandeur d'une marque de l'Union européenne, de manière non exhaustive, de l'existence ou non d'éventuels conflits en lien avec des motifs relatifs de refus. Le rapport de recherche de l'Office ne vise pas à produire des éléments utiles pour l'examen de motifs absolus de refus (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 31). Il ne fait que citer les marques qui ont été identifiées et peuvent éventuellement être invoquées au titre de l'article 8 du RMUE, ce qui n'exclut pas que d'autres marques, qui n'ont pas été identifiées et ne sont pas répertoriées dans la liste, puissent être invoquées dans des procédures d'opposition [11/12/2014, R 1160/2014-1, VALUA (fig. mark) / VALEA et al, § 37].

2.2 Rapports nationaux de recherche

Lors du dépôt d'une demande, un demandeur de MUE peut également solliciter des rapports nationaux de recherche. Ces rapports dressent une liste de toutes les marques nationales, demandes de marques nationales ou marques enregistrées dans le cadre d'accords internationaux produisant des effets dans le(s) État(s) membre(s) concerné(s) qui ont été identifiées et peuvent être invoquées au titre de l'article 8 du RMUE contre l'enregistrement de la MUE demandée, ou indiquent que la recherche n'a pas révélé l'existence de tels droits. Ces rapports sont soumis au paiement des taxes de recherche correspondantes.

Les titulaires d'EI désignant l'UE qui souhaitent faire une demande de recherches nationales doivent l'adresser à l'Office et s'acquitter des taxes correspondantes auprès de l'Office dans un délai d'un mois suivant la date de notification de l'EI par l'OMPI.

Les demandes de MUE et les désignations d'EI qui incluent une demande valable de recherches nationales sont envoyées aux offices nationaux participants. Une demande est valable si elle est introduite au moment du dépôt et si la taxe correspondante a été acquittée.

Les rapports nationaux de recherche sont établis par les offices qui participent au système de recherche. Pour de plus amples détails concernant les pays participants, voir le site web de l'Office ⁽²⁾.

Lorsqu'une demande de recherches nationales est introduite, tous les offices nationaux participant au système de recherche mènent des recherches. Cette approche du tout

² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/faq-search-availability>

ou rien signifie que le demandeur ne peut pas choisir les offices participants qu'il souhaite voir mener la recherche.

Les offices nationaux sont responsables du contenu des rapports nationaux de recherche.

3 Principes généraux de la procédure d'examen

Cette section décrit uniquement les aspects **procéduraux** de l'examen des motifs absolus de refus. Pour les aspects de fond de l'examen des motifs absolus de refus, se référer aux Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus.

Le RMUE vise à permettre aux titulaires d'enregistrer un droit valable sur tout le territoire de l'Union européenne à condition qu'il n'enfreigne pas les droits d'autrui. Bien que des droits ne puissent être conférés que conformément aux dispositions du RMUE, le rôle de l'Office n'est pas de faire obstacle aux demandes, mais au contraire de les faciliter.

Dans le cadre de l'examen de chaque demande, la marque **et** les produits ou services visés par la demande doivent être pris en compte. L'Office tient compte de la nature de la marque concernée, de la manière dont les produits ou services sont fournis et du public pertinent, par exemple s'il s'agit de spécialistes ou du grand public.

3.1 Aspects procéduraux concernant les observations de tiers et examen des motifs absolus

Article 45 du RMUE

Communication n° 2/09 du président de l'Office

Des observations relatives à l'existence d'un motif absolu de refus peuvent être présentées par des tiers. Les observations de tiers reçues avant la publication d'une demande de MUE sont traitées au cours de l'examen des motifs absolus de refus. L'Office accepte les observations reçues pendant le délai d'opposition (trois mois à compter de la date de publication) ou soumises — lorsqu'une opposition a été déposée — avant que la décision finale sur l'opposition n'ait été rendue. Les observations doivent être soumises dans une des langues de l'Office, à savoir, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français ou l'italien.

L'Office délivre un récépissé à la personne ayant formulé les observations (l'observateur), confirmant que lesdites observations ont été reçues et transmises au demandeur. La personne ayant formulé les observations ne devient pas partie à la procédure devant l'Office mais elle peut utiliser les outils de recherche en ligne pour vérifier le statut de la demande de MUE concernée. L'Office n'informe pas la personne ayant formulé les observations des mesures éventuellement prises, telles que la formulation d'une objection à la suite de ces observations.

Toutes les observations sont transmises au demandeur, qui est invité à présenter ses commentaires le cas échéant. L'Office examine si les observations sont fondées, c'est-à-dire s'il existe un motif absolu de refus. Le cas échéant, l'Office émet une objection et peut rejeter la demande de MUE si les commentaires du demandeur ou la limitation de la liste des produits et services ne résistent pas à l'objection formulée par l'Office.

Lorsqu'un point soulevé dans les observations a déjà été analysé au cours de l'examen d'une demande, il est peu probable qu'il donne lieu à des doutes sérieux après la publication.

L'Office peut également rouvrir la procédure d'examen des motifs absolus ou de tout autre motif, et ce à n'importe quel moment précédant l'enregistrement, par exemple lorsque des observations de tiers ont été soumises avant la publication de la demande ou lorsque l'Office relève de sa propre initiative qu'un motif de refus n'a pas été examiné. Après la publication de la demande, cette faculté ne peut être utilisée que dans des cas ne présentant aucune ambiguïté.

Pour de plus amples informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus.

3.2 Décisions

Dans tous les cas où l'Office adopte des décisions ne faisant pas droit aux demandeurs, il doit motiver sa décision. La décision doit tenir compte de tout argument pertinent soulevé par le demandeur dans ses observations. Les décisions doivent non seulement faire référence aux parties pertinentes du RMUE et du RDMUE/REMUE mais également, être expressément motivées, sauf dans les cas les plus flagrants (p. ex., en l'absence d'un document ou en cas de défaut de paiement d'une taxe).

Lorsque, par exemple, une décision est rendue sur la base de recherches effectuées sur internet, l'Office doit apporter au demandeur la preuve de ces recherches.

3.2.1 Recours

Articles 66 et 72 du RMUE

Décision 2009-1 du 16/06/2009 du présidium des chambres de recours

Les demandeurs disposent d'un droit de recours contre toute décision mettant fin à une procédure sans avoir fait droit à leurs prétentions. En pratique, toute décision de l'Office qui met fin à une procédure et que le demandeur conteste relève de cette catégorie. Toute communication écrite d'une telle décision doit également informer le demandeur de ce qu'un recours peut être formé contre la décision dans un délai de deux mois.

Les recours ont un effet suspensif. Durant le délai pendant lequel un recours peut être introduit, l'Office ne doit prendre aucune mesure sur laquelle il ne soit pas aisé de revenir (p. ex. publication ou saisie dans le registre). Il en va de même pour le délai

courant jusqu'à l'adoption d'une décision finale si l'affaire est portée devant le Tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par un recours formé au titre de l'article 72 du RMUE.

3.3 Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne

Des informations sur l'examen d'une demande de MUE résultant de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union européenne figurent dans les Directives, Partie M, Marques internationales.

4 Publication

Article 44 du RMUE

Article 7 du REMUE

La publication est réalisée si la demande remplit toutes les conditions requises en vue de son acceptation.

Les demandes sont publiées dans toutes les langues officielles de l'UE.

L'examineur doit veiller à ce que figurent les éléments suivants, le cas échéant:

- (a) numéro du dossier de demande
- (b) date de dépôt
- (c) représentation de la marque
- (d) indication de ce qu'il s'agit d'une marque collective ou une marque de certification
- (e) indication du type de marque autre qu'une marque verbale, par exemple une marque figurative, une marque de forme, une marque de position, une marque de motif, une marque «hologramme», une marque sonore, une marque de couleur, une marque de mouvement, une marque multimédia et des marques «autre»
- (f) description de la marque
- (g) code(s) couleur
- (h) éléments figuratifs selon la classification de Vienne
- (i) acquisition du caractère distinctif par l'usage
- (j) nom et adresse du demandeur
- (k) nom et adresse du représentant
- (l) première et deuxième langues
- (m) produits et services selon la classification de Nice
- (n) indications relatives à la priorité telles que déposées

- (o) indications relatives à la priorité d'exposition telles que déposées
- (p) indications relatives à l'ancienneté telles que déposées
- (q) indications relatives à la transformation.

Une fois que l'examineur a vérifié que tous ces éléments sont corrects et après que l'Office a reçu la traduction dans toutes les langues officielles de l'UE, la demande est publiée.

5 Modifications d'une demande de MUE

Cette partie des Directives ne concerne que les questions pertinentes relatives aux modifications d'une demande de MUE.

Pour les modifications apportées aux marques de l'Union européenne enregistrées, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement.

5.1 Retrait d'une demande de MUE

Article 49, article 66, paragraphe 1, article 71, paragraphe 3, article 72, paragraphe 5, et article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE

Articles 58 et 60 du règlement de procédure du Tribunal

Article 51 du règlement de procédure de la Cour de justice

5.1.1 Déclaration de retrait

Une demande de MUE peut être retirée à tout moment tant qu'aucune décision finale la concernant n'a été prise.

Après la décision en première instance de l'Office, au niveau du recours, une demande peut être retirée pendant le délai de recours de deux mois même si aucun recours n'a effectivement été formé ou bien jusqu'à ce que le recours ait fait l'objet d'une décision de la chambre de recours. Cela s'applique à la fois aux procédures *ex parte* et *inter partes* (27/09/2006, R 0331/2006-G, Optima et 23/04/2014, R 0451/2014-1, SUPERLITE, § 18). L'Office confirme alors le retrait et la clôture du dossier. La base de données de l'Office est mise à jour en conséquence, de façon à tenir compte du retrait de la demande de MUE.

Au niveau du Tribunal, une demande peut être retirée dans le délai de recours de deux mois, augmenté d'un délai de distance de 10 jours (en raison de la distance), conformément à l'article 60 du règlement de procédure du Tribunal. La décision de la chambre de recours ne peut être considérée comme définitive dans ce délai. La demande peut aussi être retirée jusqu'à l'achèvement de la procédure de recours devant le Tribunal.

Au niveau de la CJUE, une demande peut être retirée dans le délai de deux mois pour former un pourvoi devant la CJUE, augmenté d'un délai de 10 jours (en raison de la distance), conformément à l'article 51 du règlement de procédure de la Cour de justice, ou avant que la CJUE n'ait rendu une décision finale et contraignante (18/09/2012, C-588/11 P, OMNICARE, ECLI:EU:C:2012:576).

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, le demandeur doit demander le retrait de la demande de MUE à l'Office (et non au Tribunal ou à la Cour de justice). L'Office informera ensuite le Tribunal ou la Cour de justice s'il juge ou non le retrait acceptable et valable.

Toute déclaration de retrait de la demande de MUE présentée après l'expiration du délai de recours est irrecevable.

Le **retrait d'un recours en instance** (devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice) signifie que la **décision attaquée devient définitive**. Par conséquent, la demande de MUE ne peut plus être retirée ultérieurement.

La déclaration de retrait doit revêtir la forme écrite. La déclaration n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

La déclaration de retrait peut être rédigée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de MUE. Ce principe est également valable dans le cadre d'une procédure d'opposition (voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition, point 6.2.1.5).

5.1.2 Caractère inconditionnel et contraignant de la déclaration

Une déclaration de retrait prend effet dès sa réception par l'Office pour autant qu'un retrait de ladite déclaration ne parvienne pas à l'Office le même jour.

Cela signifie que si une déclaration de retrait et une lettre de retrait de cette déclaration parviennent à l'Office le même jour (indépendamment de l'heure effective de réception), la lettre de retrait annule la déclaration de retrait.

Une déclaration devenue effective ne peut pas faire l'objet d'un retrait.

Toute déclaration de retrait contenant des conditions ou des limites de temps est nulle. Ainsi, une déclaration de retrait ne peut exiger que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cadre d'une procédure d'opposition, que l'autre partie fasse une déclaration procédurale. Une telle exigence sera considérée comme une simple suggestion visant à permettre la résolution de l'affaire; l'Office informera l'opposant en conséquence et pourra inviter les parties à parvenir à un accord amiable. En outre, une déclaration de retrait est sans effet si elle porte sur certains produits ou services (retrait partiel) et qu'elle est soumise à la condition que l'Office accepte la demande pour les produits ou services restants. Au contraire, une telle déclaration sera considérée comme une invitation faite à l'Office de dresser une liste acceptable de produits et de services.

Lorsqu'un demandeur donne suite à un acte officiel en déposant une liste limitée de produits et de services (retrait partiel), l'Office vérifie si le retrait des produits et des

services restants est déclaré sans équivoque et si la liste modifiée des produits et des services a le caractère d'une proposition ou contre-proposition du demandeur sous réserve d'acceptation par l'Office.

5.1.3 Mesures

L'Office donne suite à la déclaration de retrait, veille à la publication au Bulletin des MUE et à l'inscription au registre du retrait total ou partiel (si la demande de MUE a déjà été publiée) et classe le dossier de la demande de MUE en cas de retrait total.

Pour de plus amples informations sur les conséquences d'un retrait total ou partiel au cours d'une procédure d'opposition, voir les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d'opposition.

Pour des informations détaillées sur le remboursement des taxes de dépôt, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais.

5.2 Limitation de la liste des produits et services dans une demande de MUE

Article 49 et article 146, paragraphe 6, point a), du RMUE
--

Le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et des services de sa demande de MUE, que cette limitation se fasse de sa propre initiative, en réponse à une objection formulée concernant la classification ou les motifs absolus de refus, ou dans le cadre d'une procédure d'opposition.

En principe, les déclarations de limitations suivent les mêmes règles que les déclarations de retrait. Voir le point 5.1. Cela s'applique également au régime linguistique; en d'autres termes, la déclaration peut être déposée dans la première ou la deuxième langue de la demande de MUE.

Lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal ou la Cour de justice, la limitation doit être présentée à l'Office (et non auprès du Tribunal ou de la Cour de justice). L'Office, qu'il considère la limitation demandée acceptable et valable ou non, en informera le Tribunal ou la Cour de justice.

5.2.1 Recevabilité procédurale d'une limitation

La limitation doit être recevable sur le plan procédural, voir point 5.1.2.

Par principe, une limitation produit des effets à compter de la date à laquelle elle est reçue par l'Office. La limitation ne peut être retirée que si la lettre de retrait la concernant est reçue le même jour que la demande de limitation elle-même.

Deux exigences doivent être respectées pour qu'une limitation soit recevable:

1. Le nouveau libellé ne doit pas conduire à une extension de la liste des produits et des services.

2. La limitation doit constituer une description valable des produits et des services et ne s'appliquer qu'aux produits et aux services acceptables apparaissant dans la demande originale de MUE.

Pour de plus amples détails sur les limitations d'une demande de MUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

Si ces exigences ne sont pas satisfaites, l'Office doit refuser la limitation proposée et la liste des produits et services reste inchangée [décision du 14/10/2013, R 1502/2013-4, REPRESENTATION OF A CIRCLE (fig.), § 12-16].

Dans toute demande de limitation, les produits et/ou services à limiter doivent être clairement indiqués.

5.3 Autres modifications

Articles 49, paragraphe 2, et article 55 du RMUE

Article 11 du RDMUE

Article 12 du REMUE

Le présent point et les dispositions légales susvisées concernent uniquement les modifications de la demande de MUE demandées par le demandeur de sa propre initiative et non les modifications ou limitations apportées à la suite d'une procédure d'examen, d'opposition ou de recours en raison d'une décision d'un examinateur, de la division d'opposition ou de la chambre de recours.

De la même manière, le présent point ne s'applique pas aux rectifications des erreurs figurant dans les publications de l'Office, qui sont réalisées d'office en vertu de l'article 44, paragraphes 3 et 4 du RMUE.

Les modifications nécessitent une requête écrite formulée conformément au régime linguistique (pour plus d'informations, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités). Elles ne sont subordonnées au paiement d'aucune taxe.

Les éléments ci-dessous d'une demande de MUE peuvent être modifiés:

- le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant (voir point 5.3.1);
- les fautes d'expression ou de transcription ou les erreurs manifestes, pour autant qu'une telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque (pour de plus amples détails sur de telles modifications, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités);
- la liste des produits et des services (voir le point 5.2).
- Pour les modifications des règlements régissant l'usage des marques collectives de l'UE et des marques de certification de l'UE, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement, point 4, Modifications des règlements relatifs aux marques collectives et aux marques de certification.

5.3.1 Nom et adresse du demandeur ou de son représentant

Articles 55 et 111 du RMUE

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

Le nom et l'adresse d'un demandeur ou de son représentant désigné peuvent être librement modifiés pour autant que:

- toute modification dans le nom du demandeur ne résulte pas d'un transfert,
- et
- s'agissant du nom du représentant, il n'y ait pas de substitution d'un représentant par un autre.

Une modification du nom d'un demandeur qui n'affecte pas l'identité du demandeur est acceptable, tandis qu'une modification de l'identité du demandeur constitue un transfert. Pour de plus amples informations sur la procédure applicable dans les cas où demeure une incertitude sur le point de savoir si la modification est considérée comme un transfert, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert.

Les modifications du nom d'un représentant sont également limitées à celles qui n'affectent pas l'identité du représentant désigné, par exemple en cas de modification du nom du représentant (à la suite d'un mariage/divorce) ou du nom d'un groupement de représentants. Il convient de distinguer une telle modification de nom de la substitution d'un représentant par un autre, cette dernière étant soumise aux règles qui régissent la désignation des représentants. Pour de plus amples informations concernant les représentants, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

Les modifications de nom et d'adresse peuvent résulter d'un changement de circonstances ou d'une erreur commise lors du dépôt.

La demande de modification du nom ou de l'adresse doit être introduite par le demandeur ou son représentant et doit contenir le numéro de la demande de MUE ainsi que le nom et l'adresse du demandeur ou de son représentant, tels qu'ils sont enregistrés dans le dossier et tels qu'ils doivent être modifiés.

Il n'est généralement pas nécessaire d'apporter la preuve de la modification; toutefois, en cas de doute, l'Office peut demander qu'une preuve soit présentée, comme un extrait du registre de commerce par exemple. La requête en modification du nom ou de l'adresse n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

Le demandeur doit indiquer son nom et son adresse officielle dans une demande introduite dans un format spécifique conforme aux dispositions légales ci-dessus, et il peut les modifier ultérieurement en ayant recours au même format. Le nom et l'adresse seront enregistrés.

Les personnes morales ne peuvent avoir qu'une seule adresse officielle. En cas de doute, l'Office peut demander des preuves de la forme légale, du pays de constitution

ou de l'adresse. Le nom et l'adresse officiels sont retranscrits en tant que domicile élu par défaut. Dans l'idéal, le demandeur ne devrait avoir qu'un seul domicile élu. Les modifications de la désignation officielle du demandeur ou de son adresse officielle seront enregistrées pour toutes les demandes de MUE et procédures en cours y afférentes, les MUE enregistrées et les dessins ou modèles communautaires enregistrés et, contrairement au domicile élu, elles ne peuvent pas être enregistrées uniquement pour des portefeuilles spécifiques de droits. En principe, ces règles s'appliquent *mutatis mutandis* aux représentants.

5.3.2 Inscription et publication des modifications

Article 49, paragraphe 2, du RMUE

Lorsqu'elle est acceptée, la modification est inscrite dans le dossier et inscrite au registre.

Si la demande de MUE n'a pas encore été publiée, elle est publiée au Bulletin des MUE sous sa forme modifiée.

Si la demande de MUE a déjà été publiée, et (seulement) si la modification concerne la liste des produits et des services ou la représentation de la marque, la demande de MUE sera publiée au Bulletin des MUE sous sa forme modifiée. La publication de la demande modifiée peut faire courir un nouveau délai d'opposition de trois mois.

Toute autre modification ne fera pas l'objet d'une publication isolée, mais apparaîtra uniquement dans la publication de l'enregistrement.

5.4 Division d'une demande de MUE

Article 50 du RMUE

Article 8 du REMUE

Une demande de MUE peut être divisée en plusieurs parties non seulement par suite d'un transfert partiel (Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 3, MUE et DMC en tant qu'objets de propriété, Chapitre 1, Transfert), mais aussi à l'initiative du demandeur de la MUE. La division est particulièrement utile pour isoler une demande de MUE contestée pour certains produits ou services tout en maintenant la demande initiale pour le reste. Pour de plus amples informations sur la division de MUE, voir les Directives, Partie E, Inscriptions au registre, Section 1, Modifications d'un enregistrement.

Étant donné que le transfert partiel est gratuit et implique un changement de propriété, la requête en division d'une demande de MUE est subordonnée au paiement d'une taxe et la demande de MUE relève toujours du même demandeur. À défaut de paiement de la taxe, la requête est réputée ne pas avoir été déposée. La requête peut

être présentée dans la première ou la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande de MUE.

Pour des informations plus détaillées sur la division d'enregistrements internationaux qui désignent l'UE en vertu du Protocole de Madrid, veuillez consulter les Directives, Partie M, Marques internationales, point 5, Division.

5.4.1 Conditions

Une demande de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande de MUE à diviser;
- le nom et l'adresse ou le nom et le numéro d'identification du demandeur;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou la liste des produits et des services visés par chaque demande divisionnaire, si plus d'une nouvelle demande doit être créée;
- la liste des produits et des services demeurant dans la demande originale de MUE.

En outre, les produits et les services visés par la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir ceux de la liste des produits et services demeurant dans la demande originale.

Toute irrégularité à cet égard est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y remédier. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité durant cette période, la demande de division est rejetée.

Il existe également des périodes au cours desquelles la demande de division est irrecevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes sont les suivantes:

1. Au cours d'une procédure d'opposition, seuls les produits et les services non contestés peuvent être divisés. Il en va de même si l'affaire est pendante devant la chambre de recours, le Tribunal ou la Cour de justice. L'Office interprète les dispositions légales susvisées en ce sens qu'elles empêchent le demandeur de diviser tout ou partie des produits contestés pour former une nouvelle demande, qui aurait pour effet de devoir scinder la procédure d'opposition. Si une telle demande de division est présentée, le demandeur a la possibilité de la modifier en divisant les produits et services non contestés.
2. La division est exclue pendant le délai d'opposition de trois mois suivant la publication de la demande. Accepter une division pendant cette période serait contraire à l'objectif de ne pas diviser une procédure d'opposition et porterait préjudice aux tiers qui doivent se fier au Bulletin des MUE pour connaître les éléments auxquels ils doivent s'opposer.
3. La division est également irrecevable pendant la période précédant l'octroi d'une date de dépôt, ce qui ne correspond pas forcément au premier mois suivant le dépôt. Pour de plus amples informations sur la date de dépôt, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités.

À toutes fins utiles, au cours de la période suivant la publication de la demande, une division n'est recevable que si une opposition a été formée contre la demande, et

uniquement pour la partie non contestée. L'objectif des dispositions citées est de permettre au demandeur d'enregistrer rapidement sa marque pour les produits non contestés, sans devoir attendre l'issue d'une longue procédure d'opposition.

5.4.2 Recevabilité

Article 50, paragraphe 6, du RMUE

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle demande est créée à la date de l'acceptation sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

La nouvelle demande conserve la date de dépôt ainsi que toute date de priorité et d'ancienneté. L'effet d'ancienneté deviendra alors partiel.

Toutes les requêtes et demandes introduites et toutes les taxes payées avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande divisionnaire. Les taxes dûment acquittées pour la demande originale ne sont toutefois pas remboursables.

Les conséquences pratiques de cette disposition peuvent être illustrées par les exemples suivants:

- si une demande d'enregistrement d'une licence a été présentée et que le paiement de la taxe d'enregistrement d'une licence a été reçu par l'Office avant la déclaration de division, la licence est enregistrée sur la base de l'enregistrement initial et inscrite dans le dossier du nouvel enregistrement. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si une demande de MUE dans laquelle sont revendiquées six classes est divisée en deux demandes de trois classes chacune, aucune taxe par classe ne doit être acquittée à compter de la date de réception par l'Office de la déclaration de division. Les taxes acquittées avant cette date ne sont toutefois pas remboursables.

En cas d'irrecevabilité de la division, la demande originale demeure identique. Il est indifférent que:

- la déclaration de division ait été réputée non déposée pour faute de paiement de la taxe;
- la déclaration ait été refusée pour non-respect des conditions de forme;
- la déclaration ait été jugée irrecevable par suite de sa présentation durant l'une des périodes d'irrecevabilité de la division.

La taxe ne sera remboursée dans aucun de ces trois cas. Le scénario le plus défavorable pour le demandeur est celui dans lequel la déclaration de division n'est pas acceptée, mais cette circonstance n'a jamais aucune incidence sur la demande originale. Par la suite, le demandeur peut présenter à nouveau la déclaration de division, moyennant le paiement d'une nouvelle taxe.

5.4.3 Nouveaux dossiers et leurs publications

Un nouveau dossier est créé pour la demande divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de la demande originale, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant la nouvelle demande. L'inspection de ce dossier sera illimitée selon les règles générales.

Si la déclaration de division concerne une demande de MUE qui n'a pas encore été publiée, la demande divisionnaire et la demande originale sont publiées séparément et selon la procédure ordinaire, sans référence expresse de l'une à l'autre.

Si la déclaration de division concerne une demande de MUE qui a déjà été publiée, l'existence d'une division est inscrite au registre et publiée en faisant référence à la demande originale. La nouvelle demande doit, en outre, être publiée avec toutes les informations requises à cet effet; une nouvelle période d'opposition ne sera toutefois pas ouverte. Une division n'est recevable que pour les produits pour lesquels une période d'opposition a déjà été ouverte sans qu'une opposition ait toutefois été formée.