

**DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN SUR  
LES MARQUES DE L'UNION EUROPÉENNE**

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

**PARTIE E**

**INSCRIPTIONS AU REGISTRE**

**SECTION 3**

**LES MUE EN TANT QU'OBJET DE  
PROPRIÉTÉ**

**CHAPITRE 1**

**TRANSFERT**

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>4</b>
1.1	<b>Transferts.....</b>	<b>5</b>
1.1.1	Cession.....	5
1.1.2	Héritage.....	5
1.1.3	Fusion.....	5
1.1.4	Droit applicable.....	6
1.2	<b>Demande d'enregistrement d'un transfert.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Transferts et modifications de nom.....</b>	<b>6</b>
2.1	Requête erronée en enregistrement d'une modification de nom.....	8
2.2	Demande erronée d'enregistrement d'un transfert.....	8
<b>3</b>	<b>Conditions de forme et de fond pour le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un transfert.....</b>	<b>8</b>
3.1	Langues.....	9
3.2	Demande d'enregistrement d'un transfert pour plus d'une marque.....	10
3.3	Parties à la procédure.....	10
3.4	<b>Conditions de forme.....</b>	<b>10</b>
3.4.1	Mention du numéro de l'enregistrement.....	11
3.4.2	Renseignements détaillés sur le nouveau titulaire.....	11
3.4.3	Nom et adresse du représentant.....	11
3.4.4	Signatures.....	12
3.5	<b>Preuve du transfert.....</b>	<b>13</b>
3.6	<b>Conditions de fond.....</b>	<b>15</b>
3.7	<b>Procédure de correction des irrégularités.....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Transferts partiels.....</b>	<b>15</b>
4.1	Règles relatives à la répartition des listes de produits et des services.....	16
4.2	Objections.....	17
4.3	Création d'une nouvelle demande ou d'un nouvel enregistrement de MUE.....	18
<b>5</b>	<b>Transfert au cours d'une autre procédure et taxes afférentes.....</b>	<b>18</b>
5.1	Questions spécifiques aux transferts partiels.....	19
5.2	Transfert et procédure <i>inter partes</i> .....	20
<b>6</b>	<b>Inscription au registre, notification et publication.....</b>	<b>21</b>
6.1	Inscription au registre.....	21
6.2	Notification.....	21
6.3	Publication.....	22

<b>7</b>	<b>Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés .....</b>	<b>23</b>
7.1	Droits fondés sur une utilisation antérieure d'un dessin ou modèle communautaire.....	23
7.2	Taxes.....	23
<b>8</b>	<b>Transferts de marques internationales.....</b>	<b>24</b>

## 1 Introduction

Article 1, paragraphe 2, article 17, paragraphe 1, et article 24 du RMUE  
Article 28 du RDC  
Article 23 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 dispositions contenues dans le RDC et le REDC en matière de transfert de dessins et modèles communautaires (DMC) sont quasiment identiques aux dispositions correspondantes du RMUE et du REMUE, respectivement. En conséquence, ce qui suit s'applique *mutatis mutandis* aux ~~dessins et modèles communautaires~~ DMC, sous réserve des quelques exceptions et spécificités exposées au point 7 ci-dessous.

Article 16, article 17, paragraphes 5, 6 et 8, article 24 et article 87, paragraphe 1 à paragraphe 3, point g), du RMUE  
Règle 31, paragraphe 8, du REMUE

~~Sur demande, les~~ Les transferts ~~des enregistrements~~ de MUE sont inscrits au registre ~~et les transferts des demandes de MUE sont notés dans les dossiers~~ sur demande.

~~Les règles relatives à l'inscription des transferts et aux effets juridiques des transferts s'appliquent à la fois aux enregistrements et aux demandes de MUE. La différence essentielle est que les règlements précisent que lorsqu'une demande de MUE est transférée, le transfert est inscrit dans le dossier de la demande plutôt que dans le registre. Toutefois, dans la pratique, les changements de titulaire d'un enregistrement ou d'une demande de MUE sont enregistrés dans la même base de données. Bien que les présentes directives n'établissent, en principe, aucune distinction entre le transfert d'un enregistrement de MUE et le transfert d'une demande de MUE, une mention particulière sera faite lorsque le traitement des demandes de MUE diffère de celui des MUE.~~

En vertu de l'article 17 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 ~~titulaire enregistré conserve la qualité pour agir, ce qui signifie, notamment,~~ que son successeur ne pourra invoquer à l'avenir tout droit fondé sur la MUE/le DMC. 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 16 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. Pour toutes ces raisons, 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 sont clairs.

## 1.1 Transferts

Article 17, paragraphes 1 et 2, du RMUE

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 (ou dans les dossiers) (voir le point 1.2 ci-dessus).

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 (voir également l'arrêt du 30 mars 2006, «Elizabeth Emanuel», C-259/04, points 45 et 48).

### 1.1.1 Cession

Article 17, paragraphe 3, du RMUE

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. 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'un enregistrement ou d'une demande de~~ MUE, les héritiers deviennent titulaires de ~~l'enregistrement ou de la demande~~ 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 16 du RMUE

Sauf disposition contraire du RMUE, les transferts sont régis par le droit national d'un État membre, en application de l'article 16 du RMUE. Cette disposition prévoit l'application du 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 17, paragraphes 5 à 8, du RMUE  
Règle 31 du REMUE

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 ~~ou, s'il porte sur une demande de MUE, il doit être porté dans le dossier relatif à la demande de MUE.~~

Article 17, paragraphe 7, du RMUE

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. Si, par exemple, 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 paragraphe 5 ci-dessous).

~~La présente partie des directives traite de la procédure d'enregistrement des transferts. 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. L'Office n'examine pas la validité du transfert.~~

## 2 Transferts et modifications de nom

Règle 26 du REMUE et article 48 *bis* du RMUE

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

Les requêtes en modification du nom du titulaire ~~d'un enregistrement ou d'une demande de~~ MUE font l'objet d'une procédure distincte. Pour plus d'informations sur les modifications de nom, voir les Directives, Partie B – Examen, Section 2 – Formalités, point 7.3.

Règle 26, paragraphe 1, du REMUE

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 (auquel cas la modification sera enregistrée comme un changement de dénomination) (voir la décision du 6 septembre 2010 dans l'affaire R 1232/2010-4, «Cartier», paragraphes 12 à 14). En d'autres termes, lorsque l'entité légale ne cesse pas d'exister (par exemple, en cas de 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 nécessaire.

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.

De la même façon, en principe, il y a présomption *prima facie* de transfert d'actifs lorsqu'il y a un changement de pays (voir, cependant, décision du 24/10/2013, R 546/2012-1 - «LOVE et al.»).

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

Par conséquent, sauf disposition contraire dans le droit national concerné, 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.

Par ailleurs 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

Article 133, paragraphe 1, du RMUE  
Règle 26, paragraphes 1, 5 et 7, du REMUE, et article 48 *bis* du RMUE

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 ~~d'enregistrement ou de demande~~ de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à présenter une demande d'enregistrement d'un transfert, laquelle est gratuite. Ce transfert est toutefois subordonné au paiement d'une taxe lorsqu'il porte sur un dessin ou un modèle (voir point 7 ci-dessous). Cette communication fixe un délai, en général deux mois à compter de la date de sa notification. Si la personne qui introduit la demande 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, c'est-à-dire 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 (voir décision 2009-1 du 16/06/ 2009 du présidium des chambres de recours relative aux instructions aux parties à des procédures devant les chambres de recours).

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

## 2.2 Demande erronée d'enregistrement d'un transfert

Règle 31, paragraphes 1 et 6, du REMUE

Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un transfert est déposée mais concerne en réalité une modification de nom ~~dans l'enregistrement ou dans la demande~~ de MUE, l'Office en informe le demandeur et l'invite à autoriser l'enregistrement, au titre d'un changement de nom, des renseignements sur le titulaire dans les dossiers tenus par l'Office ou dans le registre. Cette communication fixe un délai, en général deux mois à compter de la date de sa notification. Si le demandeur est d'accord, la modification de nom est enregistrée. Si le demandeur n'est pas d'accord, c'est-à-dire 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

~~L'Office recommande~~ Il est vivement ~~d'utiliser le formulaire de demande d'enregistrement en ligne lors de l'introduction d'une~~ recommandé de déposer la demande d'enregistrement d'un transfert. ~~Ce formulaire est gratuit et peut être téléchargé sur de MUE par voie électronique via~~ le site internet de l'Office (<http://www.oami.europa.eu>).

Depuis l'entrée en vigueur des inscriptions électroniques) au moyen du règlement n° 1042/05, qui modifie le RTMUE, il n'y a pas de taxe à payer pour le formulaire de demande d'inscription en ligne. Ce formulaire est disponible gratuitement dans les langues officielles de l'Union européenne. L'utilisation d'inscriptions électroniques offre d'autres avantages, comme la réception automatique d'une confirmation électronique de la demande ou l'utilisation du gestionnaire pour l'enregistrement d'un transfert. Remplir le formulaire rapidement pour autant de MUE que nécessaire.

### 3.1 Langues

La demande d'enregistrement d'un transfert doit être déposée:

Règle 95 et règle 96, paragraphe 1, du REMUE

- lorsque le transfert porte sur une demande de MUE, dans la première ou la deuxième langue mentionnée dans ladite demande;
- lorsque le transfert porte sur une MUE enregistrée, dans l'une des langues de l'Office.

Lorsque la demande 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 de transfert séparées.

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

Règle 76, paragraphe 3, du REMUE

Sur demande expresse de l'Office, les pouvoirs peuvent être déposés dans une des langues officielles de l'Union.

Règle 96, paragraphe 2, du REMUE

Tout document à l'appui de la demande peut être rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union. 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.

Règle 98 du REMUE

Lorsque les pièces justificatives sont déposées dans une langue autre qu'une langue officielle de l'Union ou que celle de la procédure, l'Office peut demander une traduction dans la langue de la procédure ou, au choix du demandeur de l'enregistrement, dans l'une des langues de l'Office. L'Office fixe un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication. Si la traduction n'est pas produite dans le délai imparti, le document ne sera pas pris en compte et sera réputé non présenté.

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

Règle 31, paragraphe 7, du REMUE

Une demande d'enregistrement d'un transfert peut être déposée pour plusieurs enregistrements ou demandes de MUE, sous réserve que le titulaire initial et le nouveau titulaire soient les mêmes dans chaque cas. Une telle demande présente l'avantage que les différentes références ne doivent être fournies qu'une seule fois et qu'une seule décision doit être prise.

Lorsque le titulaire initial et le nouveau titulaire ne sont pas strictement identiques pour chacune des marques, des demandes distinctes doivent être déposées. Tel 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 aux enregistrements 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 distinctes. À défaut, la demande est rejetée dans son intégralité. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

### 3.3 Parties à la procédure

Article 17, paragraphe 5, du RMUE  
Règle 31, paragraphe 5, du REMUE

La demande d'enregistrement d'un transfert peut être déposée par le ou les titulaires initiaux (le ou les propriétaires de la MUE figurant dans le registre ~~ou le ou les demandeurs de la MUE figurant dans le dossier de demande de MUE~~) ou par le ou les nouveaux titulaires («ayant cause», c'est-à-dire la ou les personnes qui figureront comme titulaires une fois le transfert enregistré).

En règle générale, l'Office communique avec ~~le~~ la ou les ~~demandeurs d'enregistrement d'un transfert~~ parties. En cas de doute, l'Office peut demander des éclaircissements à toutes les parties.

### 3.4 Conditions de forme

Règle 1, paragraphe 1, point b), règle 31, paragraphes 1 et 2, et règle 79 du REMUE

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

- le numéro de l'enregistrement ou de la demande de MUE;

- les renseignements détaillés sur le nouveau titulaire;
- si le nouveau titulaire désigne un représentant, le nom et l'adresse professionnelle de celui-ci;
- la signature du ou des demandeurs;
- la preuve du transfert établie conformément au paragraphe 3.5 ci-dessous.

D'autres conditions applicables en cas de transfert partiel sont décrites au paragraphe 4.

#### 3.4.1 Mention du numéro de l'enregistrement

Règle 31, paragraphe 1, point a), du REMUE

Le numéro d'enregistrement de la marque doit être mentionné.

#### 3.4.2 Renseignements détaillés sur le nouveau titulaire

Règle 1, paragraphe 1, point b), et règle 31, paragraphe 1, point b), du REMUE

Les renseignements requis concernant le nouveau titulaire sont le nom, l'adresse et la nationalité dans le cas d'une personne physique. Dans le cas d'une entité légale, le demandeur de l'inscription devra indiquer la dénomination officielle et doit inclure 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., etc.). 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 d'indiquer le *State of Incorporation* dans le cas de sociétés américaines, le cas échéant, 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.

#### 3.4.3 Nom et adresse du représentant

Règle 77 du REMUE  
Article 93, paragraphe 1, du RMUE  
Règle 76, paragraphe 4, du REMUE

Les demandes d'enregistrement de transfert peuvent être déposées et signées par des représentants agissant au nom du titulaire de la MUE ou du nouveau titulaire.

Lorsque le nouveau titulaire désigne un représentant, qui signe la demande, soit l'Office ou, dans le cas d'une procédure *inter partes*, l'autre partie à la procédure peut

demander la production d'un pouvoir. Dans ce cas, si le représentant ne présente pas un pouvoir, la procédure se poursuit comme si aucun représentant n'avait été désigné.

Lorsque le nouveau titulaire désigne le même représentant que le titulaire initial, le représentant peut signer la demande au nom du titulaire initial et du nouveau titulaire. Le représentant peut aussi être invité à produire un pouvoir signé par le nouveau titulaire.

Article 92, paragraphe 3, et article 93, paragraphe 1, du RMUE

Le paragraphe précédent s'applique non seulement aux représentants au sens de l'article 93 du RMUE (avocats et mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l'Office), mais également à tout employé agissant au nom de son employeur ou, dans le cadre des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, du RMUE, au nom d'une personne morale (société) ayant des liens économiques avec l'employeur.

Règle 77 et règle 83, paragraphe 1, point h), du REMUE

Le pouvoir général découlant du formulaire fourni par l'Office sera considéré comme suffisant pour autoriser le mandataire à déposer et signer les demandes d'enregistrement de transferts.

En cas de pouvoir individuel, l'Office vérifie qu'il n'empêche pas le mandataire de déposer une demande d'enregistrement d'un transfert.

Article 92, paragraphe 2, du RMUE

Lorsque le demandeur de l'inscription est le nouveau titulaire et ce dernier n'a ni son domicile ni son siège principal ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l'Espace économique européen, il doit, pour les besoins de la procédure d'enregistrement du transfert, être représenté par une personne habilitée à représenter des tiers devant l'Office (avocat ou mandataire agréé figurant sur la liste tenue par l'Office). Les possibilités de représentation sont détaillées dans la partie A – Règles générales, section 5 - Représentation professionnelle, des présentes directives.

#### 3.4.4 Signatures

Article 92, paragraphe 4, du RMUE  
Règle 31, paragraphe 1, point d), règle 31, paragraphe 5, et règle 79 du REMUE

Il convient de considérer les exigences relatives aux personnes habilitées à déposer et à signer la demande conjointement à celles qui concernent la production de la preuve du transfert. En principe, les signatures du ou des titulaires initiaux et du ou des nouveaux titulaires doivent figurer ensemble ou séparément sur la demande 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.

Règle 31, paragraphe 5, point a), du REMUE

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

Règle 31, paragraphe 5, point b), du REMUE

Lorsque la demande est déposée par le nouveau titulaire accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire initial donnant son accord pour que l'enregistrement soit effectué au nom de l'ayant cause en tant que nouveau titulaire, il n'est pas 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 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 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 17, paragraphes 2 et 3, du RMUE

Règle 31, paragraphe 1, point d), règle 31, paragraphe 5, points a) à c), et règle 83, paragraphe 1, point d), du REMUE

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 et lorsque la demande est accompagnée d'une déclaration écrite signée par le titulaire initial (ou son représentant) par laquelle ce dernier donne son accord à l'enregistrement du transfert; ou
- lorsque 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 (d'enregistrement) 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>). Ces formulaires 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 et/ou de changements successifs et multiples portant sur le nom du titulaire, mais que ceux-ci 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 l'ancien et le nouveau titulaire sans qu'il soit nécessaire de déposer des demandes distinctes d'inscription individuelle 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 produit.

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. 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, etc. L'Office ne peut pas réclamer de preuve supplémentaire s'il dispose déjà des informations nécessaires fournies dans le cadre, par exemple, de procédures parallèles.

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. Dans de tels cas, la demande doit être accompagnée d'un jugement ayant force de chose jugée 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 prouvent 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 ([voir l'arrêt](#) du 9 septembre 2011, «Craic», T-83/09, point 27). En cas de doute, il appartient au juge national de se prononcer sur la légalité du transfert.

### 3.6 Conditions de fond

Article 17, paragraphe 4, du RMUE

L'Office refuse d'enregistrer le transfert lorsque les documents de transfert font apparaître de façon manifeste qu'en raison du transfert, la marque de l'Union européenne sera de nature à induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, à moins que le nouveau titulaire n'accepte de limiter l'enregistrement de la marque de l'Union européenne à des produits ou à des services pour lesquels elle ne sera pas trompeuse.

. Pour de plus amples informations sur la pratique de l'Office concernant l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus.

### 3.7 Procédure de correction des irrégularités

Article 17, paragraphe 7, du RMUE  
Règle 31, paragraphe 6, et règle 67, paragraphe 1, du RMUE

Lorsqu'une des irrégularités précédemment décrites est constatée, l'Office invite le demandeur à y remédier dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. La notification est adressée à la personne qui a demandé l'enregistrement du transfert ou à son représentant, si celle-ci a désigné un représentant. ~~L'Office n'informe pas systématiquement l'autre partie au transfert, sauf si les circonstances l'exigent.~~

Lorsque le demandeur ne remédie pas aux irrégularités ou ne fournit pas la preuve supplémentaire requise, ou s'il ne parvient pas à convaincre l'Office que les objections qui lui sont opposées sont infondées, l'Office rejette la demande. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

## 4 Transferts partiels

Article 17, paragraphe 1, du RMUE  
Règle 32 du REMUE

Le transfert partiel ne s'applique qu'à une partie des produits et services visés par ~~l'enregistrement ou la demande de~~ MUE. Il implique une répartition de la liste originale des produits et services entre ~~l'enregistrement ou la demande de la~~ MUE ~~maintenu~~ ~~maintenue~~ et ~~le nouvel enregistrement ou la nouvelle~~ ~~demande~~ 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 et l'invite à apporter les éclaircissements nécessaires.

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

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

Articles 28 et 43 du RMUE  
Règle 32, paragraphe 1, du REMUE

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 ~~l'enregistrement ou la demande de~~ MUE original et ~~le nouvel enregistrement ou la nouvelle demande de~~ 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'ancien et le nouvel enregistrement 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 de transfert partiel concerne des produits et des services clairement identifiés dans la liste originale des produits et services, l'Office conserve automatiquement les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la demande de transfert pour ~~l'enregistrement ou la demande original de~~ MUE originale. 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.

Conformément à la communication n° 2/12 du président de l'Office du 20 juin 2012, les MUE déposées avant le 21 juin 2012 utilisant un intitulé de classe particulier sont réputées couvrir tous les produits et services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt de la demande (voir les points V et VI de la communication n° 2/12).

Lorsque la demande de transfert partiel porte sur des produits ou services qui ne figurent pas expressément dans la liste originale, mais sont couverts par le sens littéral d'une indication générique de cette liste, ils peuvent être admis à condition de ne pas étendre la liste. Pour déterminer si la liste est réduite ou étendue, les règles d'usage

dans ces situations sont applicables (voir la partie B – Examen, section 3 – Classification, des présentes directives).

Toutefois, les marques déposées à partir du 21 juin 2012 n'utilisant que les indications génériques d'un intitulé de classe particulier seront réputées couvrir le sens littéral de cet intitulé de classe et ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel que dans cette mesure (voir les points VII et VIII de la communication n° 2/12).

Les marques déposées après le 21 juin 2012, utilisant les indications générales d'un intitulé de classe particulier et la liste alphabétique, seront réputées couvrir le sens littéral de cet intitulé de classe et de la liste alphabétique des produits et services concernés de cette classe dans l'édition de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt et ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel que dans cette mesure (voir les points VII et VIII de la communication n° 2/12).

En tout état de cause, il est fortement recommandé de présenter une liste claire et précise des produits et services à transférer ainsi qu'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

Règle 31, paragraphe 6, et règle 32, paragraphe 3, du REMUE
---

Lorsque la demande 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. La partie concernée peut former un recours contre cette décision.

Lorsqu'un échange de communications fait apparaître une différence entre la liste des produits et services de l'enregistrement maintenu et celle contenue dans la demande de MUE lors de son dépôt, l'Office en informe non seulement le nouveau titulaire, s'il est partie à la demande d'enregistrement du transfert partiel, mais également le titulaire initial, qui reste la personne pouvant disposer à son gré de la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement original. L'Office peut modifier la liste originale des produits et des services avec l'accord du titulaire initial. Si cet accord ne parvient pas à l'Office dans le délai imparti par celui-ci, la demande d'enregistrement du transfert est rejetée. La partie concernée peut ~~former~~ [former](#) un ~~recours~~ [recours](#) ~~contre~~ [contre](#) cette décision.

#### 4.3 Création d'une nouvelle ~~demande ou d'un nouvel~~ **enregistrement de MUE**

Article 88 du RMUE  
Règle 32, paragraphe 4, du REMUE

Le transfert partiel conduit à la création d'une nouvelle ~~demande ou d'un nouvel enregistrement de MUE; MUE~~. Pour cette création, l'Office ouvre un dossier distinct, qui contiendra une copie complète du fichier électronique de la ~~demande ou de l'enregistrement de MUE original; MUE originale~~, la demande d'enregistrement d'un transfert ainsi que l'ensemble de la correspondance relative à cette demande de transfert. La nouvelle ~~demande ou le nouvel enregistrement de 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 ~~demande ou de l'enregistrement original de MUE~~. ~~Si le transfert partiel concerne une demande de MUE, la nouvelle demande de MUE sera soumise aux dispositions relatives à l'inspection publique des dossiers, prévue à l'article 88 du RMUE; MUE originale~~.

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

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

Article 17, paragraphes 6 et 7, du RMUE

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, 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 ou dans le dossier, il convient 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

Règle 32, paragraphe 5, du REMUE

En cas de transfert partiel, ~~le nouvel enregistrement ou~~ la nouvelle ~~demande de~~ MUE est ~~réputé~~~~réputée~~ se situer à la même étape de la procédure que la ~~demande ou l'enregistrement de~~ MUE ~~initial (maintenu)-originale (maintenue)~~. Tout délai non encore expiré pour la ~~demande ou l'enregistrement de~~ MUE ~~original~~~~originale~~ est réputé pendant aussi bien pour ~~l'enregistrement ou la demande initial de~~ MUE ~~originale~~ que pour ~~le nouvel enregistrement et~~ la nouvelle ~~demande~~ MUE. 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 ~~demande ou un enregistrement de~~ 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 ~~demande ou du nouvel enregistrement de~~ MUE. MUE. La date pertinente étant celle de l'inscription du transfert dans le registre ou dans les dossiers, lorsque la taxe au titre de la ~~demande ou l'enregistrement original pendant de~~ MUE MUE ~~originale pendante~~ 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 26, paragraphe 2, du RMUE

Règle 9, paragraphes 3 et 5, du REMUE

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

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 ~~l'inscription de l'enregistrement dans les dossiers et~~ 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 sans réclamer 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 existant 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. Le délai de paiement de la taxe supplémentaire ayant déjà été fixé et n'ayant pas 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 47, 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.

Dans ces cas, 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. D'autre part, 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 ~~enregistrements ou demandes de~~ MUE ~~antérieurs~~ ~~antérieures~~ ~~sur lesquels/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 – Questions procédurales, point 6.5, des présentes directives.

## 6 Inscription au registre, notification et publication

### 6.1 Inscription au registre

Article 17, paragraphe 5, et article 87, paragraphe 3, point g), du RMUE  
Règle 31, paragraphe 8, du REMUE

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert satisfait toutes les conditions, le transfert est inscrit au registre ~~s'il porte sur une MUE enregistrée, ou dans le dossier correspondant, s'il porte sur une demande de MUE.~~

L'inscription au registre comporte 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:

- une référence au 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.

Si la demande d'enregistrement d'un transfert porte également sur au moins une demande de MUE, la notification fait référence à l'inscription correspondante du transfert dans les dossiers tenus par l'Office.

S'agissant de la notification à l'autre partie, il convient de distinguer entre les transferts complets et les transferts partiels.

Article 17, paragraphe 5, du RMUE et article 87, paragraphe 6, du REMUE

En cas de transfert complet, la notification est adressée à la partie qui a présenté la demande d'enregistrement du transfert, c'est-à-dire le demandeur.

L'autre partie ne sera pas informée:

- si le représentant du titulaire initial est également désigné pour représenter le nouveau titulaire (dans ce cas, le représentant recevra une communication au nom des deux parties); ou
- si le titulaire initial n'existe plus (décès, fusion).

Dans tous les autres cas, l'autre partie est informée du résultat de la procédure, c'est-à-dire l'enregistrement du transfert. L'autre partie ne reçoit pas d'information durant la

procédure, sauf si des doutes sérieux se posent au sujet de la légalité de la demande d'enregistrement du transfert ou du transfert proprement dit.

Règle 32, paragraphes 3 et 4, du REMUE

En cas de transfert partiel, le titulaire de la marque maintenue et le titulaire de la nouvelle MUE doivent tous deux recevoir une notification, car deux ~~demandes ou enregistrements de~~ MUE sont nécessairement ~~concernés~~concernées. Ainsi, une notification séparée est adressée au nouveau demandeur pour chaque demande de MUE ayant fait l'objet d'un transfert partiel. En cas de transfert partiel, l'Office adresse une notification au nouveau titulaire de chaque enregistrement, qui contient, selon les cas, des indications relatives au paiement des taxes de renouvellement. Une notification séparée est adressée au titulaire de l'enregistrement de MUE maintenu.

Par ailleurs, ~~lorsque~~, en cas de transfert partiel, quand il convient de clarifier ou de modifier la liste des produits et services maintenus dans la ~~demande ou dans l'enregistrement de MUE initial~~MUE originale, la modification ou l'éclaircissement doit recevoir l'accord du titulaire de la ~~demande ou de l'enregistrement de MUE maintenu~~MUE maintenue (voir le point 4.2 ci-dessus).

### 6.3 Publication

Article 17, paragraphe 5, article 87, paragraphe 3, point g), et article 87 *bis*, paragraphe 3, du RMUE

~~En ce qui concerne les enregistrements~~ Les transferts de MUE, ~~l'Office publie l'inscription~~ seront inscrits au registre des transferts dans la partie C du Bulletin des marques de l'Union européenne. Dans le cas de demandes de MUE, l'inscription ne sera pas publiée.

Article 39 du RMUE  
Règle 12 et règle 31, paragraphe 8, du REMUE

Lorsque la demande d'enregistrement d'un transfert porte sur une demande de MUE publiée en vertu de l'article 39 du RMUE et de la règle 12 du REMUE, la publication de l'enregistrement de la marque et l'inscription au registre mentionnent d'emblée le nouveau titulaire. La publication de l'enregistrement fait référence à la publication antérieure.

Article 39 du RMUE  
Règle 12 du REMUE

Lorsque le transfert concerne une demande de MUE non encore publiée, la publication au titre de l'article 39 du RMUE et de la règle 12 du REMUE mentionne le nom du nouveau titulaire sans préciser que la demande a fait l'objet d'un transfert. Ceci s'applique également en cas de transfert partiel d'une demande de MUE non publiée.

## 7 Transferts de dessins et modèles communautaires enregistrés

Article 1<sup>er</sup>, 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 contenues dans le RDC, le REDC et le RTDC au sujet des transferts correspondent aux dispositions du RMUE, du REMUE et du RTMUE.~~

~~Par conséquent, les principes de droit et la procédure applicables à l'enregistrement des transferts de marque s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux dessins et modèles communautaires.~~

~~Il n'existe que quelques exceptions et spécificités, qui sont détaillées ci-après. Comme détaillé ci-après, les spécificités suivantes s'appliquent aux DMC.~~

### 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 multiples.

Exemple 1: Dans une demande multiple concernant 10 dessins ou modèles, 6 sont transférés au même ayant cause. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition qu'une seule demande d'enregistrement soit déposée pour les 6 transferts ou que plusieurs demandes d'enregistrement de transfert soient déposées le même jour.

Exemple 2: Dans une demande multiple concernant 10 dessins ou modèles, 5 sont transférés au même ayant cause. Le transfert porte également sur un autre dessin ou modèle ne figurant pas dans cette demande multiple. La taxe s'élève à 1 000 EUR à condition:

- qu'une seule demande d'enregistrement soit déposée pour ces 6 transferts ou que plusieurs demandes soient déposées le même jour; et
- que le titulaire du dessin ou modèle communautaire et l'ayant cause soient les mêmes dans les 6 cas.

## 8 Transferts de marques internationales

Le système de Madrid autorise le «changement de propriété» d'un enregistrement international. Toutes les demandes d'enregistrement d'un changement de propriété doivent être présentées sur un formulaire MM5 soit directement au Bureau international par le titulaire enregistré, soit à l'office national du nouveau titulaire (cessionnaire). La demande d'enregistrement d'un transfert ne peut pas être directement présentée au Bureau international par le nouveau titulaire. Le formulaire de demande d'enregistrement de [l'EUIPO/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/](http://www.wipo.int/madrid/fr/guide/)).