

***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 1

MODIFICATIONS D'UN ENREGISTREMENT

Table des matières

1	Renonciation.....	4
1.1	Principes généraux	4
1.2	Effet juridique	4
1.3	Conditions de forme.....	5
1.3.1	Forme et langue	5
1.3.2	Taxes	5
1.3.3	Renseignements nécessaires	5
1.3.4	Renonciation partielle	6
1.3.5	Signature	6
1.3.6	Représentation	6
1.3.7	Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE a été enregistré(e)	6
1.4	Examen	8
	Compétence.....	8
2	Modification d'une marque	8
2.1	Principes généraux	8
2.2	Conditions de forme.....	9
2.2.1	Forme et langue	9
2.2.2	Taxes	9
2.2.3	Renseignements obligatoires	9
2.3	Conditions de fond de la modification.....	10
2.3.1	Exemples de modifications acceptables	10
2.3.2	Exemples de modifications inacceptables.....	11
2.4	Publication.....	12
3	Changements de nom ou d'adresse	12
4	Modifications des règlements relatifs aux marques collectives et de certification	14
4.1	Inscription au registre des règlements modifiés.....	14
5	Division.....	15
5.1	Dispositions générales	15
5.2	Conditions de forme.....	16
5.2.1	Forme et langue	16
5.2.2	Taxes	16
5.2.3	Renseignements obligatoires	16
5.3	Enregistrement	18
5.4	Nouveau dossier, publication.....	18
6	Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement.....	19

6.1	Principes généraux	19
6.2	Effet juridique	19
6.3	Conditions de forme.....	19
6.3.1	Forme et langue	19
6.3.2	Taxes	19
6.3.3	Renseignements obligatoires	20
6.4	Examen	20
6.5	Enregistrement et publication	20
6.6	Annulation des revendications de l'ancienneté	20
7	Remplacement d'un enregistrement de MUE par un enregistrement international	21

1 Renonciation

Article 57 du RMUE
Article 15 du REMUE

1.1 Principes généraux

Lorsqu'une marque de l'Union européenne (MUE) est enregistrée, elle peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation par son titulaire à l'égard de tout ou une partie des produits et services visés. La renonciation doit être déclarée à l'Office par écrit (pour tout renseignement sur le retrait des demandes de MUE, à savoir avant l'enregistrement, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures, point 5.1.)

1.2 Effet juridique

Article 57, paragraphe 2, du RMUE
Article 15 du REMUE

Les renoncations ne produisent leurs effets juridiques qu'à partir de la date d'inscription au registre des MUE. La procédure d'enregistrement de la renonciation peut être suspendue en cas de procédure en cours (voir le point 1.4.1 ci-dessous).

Il y a extinction ex nunc des droits sur la MUE enregistrée que détient le titulaire, ainsi que de ceux de ses licenciés et de tout autre titulaire de droits sur la marque, à compter de la date d'inscription de la renonciation au registre des MUE. La renonciation n'a donc pas d'effet rétroactif.

La renonciation a des effets sur les plans procédural et substantiel.

Sur le plan procédural, dès l'inscription de la renonciation au registre des MUE, la MUE cesse d'exister et toute procédure (à l'exception des procédures d'annulation et de déchéance) relative à la marque qui est pendante devant l'Office prend fin.

Sur le plan substantiel, les effets de la renonciation à l'égard des tiers comprennent la renonciation, de la part du titulaire de la MUE, à invoquer à l'avenir tout droit fondé sur sa marque.

Le titulaire d'une MUE est lié par la déclaration de renonciation pendant sa procédure d'inscription de la renonciation au registre pour autant que les conditions suivantes soient réunies.

- a) L'Office ne reçoit pas de révocation de la déclaration le jour même de la réception de la déclaration de renonciation. Autrement dit, toute déclaration de renonciation et toute communication de révocation de cette déclaration reçues le même jour par l'Office (quelle que soit l'heure de leur réception) s'annulent mutuellement. Une déclaration devenue effective ne peut être révoquée.
- b) La déclaration remplit toutes les conditions de forme, notamment celles visées au point 1.3.7 ci-dessous.

1.3 Conditions de forme

1.3.1 Forme et langue

Article 146, paragraphes 2 et 6, du RMUE
Article 24 du REMUE
Article 65 du RDMUE
Décision n° EX-11-03 du président de l'Office

Le titulaire doit déclarer la renonciation à l'Office par écrit. Les règles générales concernant les communications avec l'Office sont applicables (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, Délais).

La déclaration de renonciation doit être déposée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la déclaration de renonciation est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 65 du RDMUE, en vertu de l'article 146, paragraphe 6, du RMUE, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

La déclaration de renonciation n'est pas valable lorsqu'elle contient des conditions ou des limites dans le temps. Ainsi, par exemple, une déclaration de renonciation ne peut se faire à la condition que l'Office adopte une décision particulière ou, dans le cas d'une procédure inter partes, à la condition que la partie adverse fasse une déclaration procédurale. Par exemple, dans le cadre d'une procédure en déchéance ou nullité, il n'est pas possible de renoncer (en partie) à la marque à la condition que le requérant retire sa demande en déchéance ou nullité. Toutefois, cela n'exclut pas la possibilité d'un accord entre les parties ou que les deux parties demandent des procédures successives (par exemple, la renonciation à la marque et le retrait de la demande en déchéance ou nullité) dans la même communication à l'Office.

1.3.2 Taxes

La déclaration de renonciation n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

1.3.3 Renseignements nécessaires

Article 15 du REMUE

La déclaration de renonciation doit contenir les renseignements visés à l'article 15 du REMUE, à savoir:

- le numéro d'enregistrement de la MUE;
- les nom et adresse du titulaire de la MUE ou le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire accompagné du nom du titulaire;

- si la renonciation ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et services concernés par la renonciation et/ou une indication de la liste des produits et services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue (voir point 1.3.4 ci-dessous).

1.3.4 Renonciation partielle

Une MUE peut faire l'objet d'une renonciation partielle, à savoir, une renonciation portant sur une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Une renonciation partielle ne produit des effets qu'à compter de la date de son inscription au registre des MUE.

Pour qu'une renonciation partielle soit acceptée, les deux conditions suivantes ayant trait aux produits et services doivent être remplies:

- a) le nouveau libellé ne peut constituer une extension de la liste des produits et des services;
- b) la renonciation partielle doit constituer une description valable des produits et des services.

Pour plus de détails sur les limitations acceptables et pour la pratique concernant la déclaration visée à l'article 33, paragraphe 8, du RMUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification.

1.3.5 Signature

Sauf dans les cas où l'article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE en dispose autrement, la déclaration de renonciation doit être signée par le titulaire de la MUE ou par son représentant dûment désigné.

1.3.6 Représentation

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

Les règles générales sont applicables (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle).

1.3.7 Conditions lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE a été enregistré(e)

Si des tiers détiennent des droits enregistrés sur la MUE (tels que des licenciés, créanciers et autres), la renonciation ne sera pas inscrite au registre tant que certaines conditions complémentaires n'auront pas été remplies.

Les conditions complémentaires suivantes sont applicables lorsqu'une licence ou un autre droit sur la MUE est inscrit au registre des MUE.

- a) Le titulaire de la MUE est tenu de fournir des preuves suffisantes qu'il a informé le licencié, le créancier ou autre de son intention de renoncer.

Si le titulaire de la marque présente à l'Office des preuves du consentement à la renonciation du licencié, du créancier ou autre, la renonciation est enregistrée à la réception de la preuve.

Si le titulaire de la MUE présente simplement à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le licencié/créancier de son intention de renoncer, l'Office communique au titulaire que la renonciation sera enregistrée trois mois après la date de réception de la preuve (article 57, paragraphe 3, du RMUE).

L'Office considère une copie de la communication adressée par le titulaire de la marque au licencié/créancier comme une preuve suffisante. Il en est de même pour une déclaration écrite et signée par laquelle le licencié/créancier déclare avoir été informé de l'intention du titulaire de renoncer. Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque présente une déclaration faite sous serment. Le terme «justifie» repris à l'article 57, paragraphe 3, du RMUE n'implique pas l'apport d'une preuve complète, mais uniquement d'un élément probant plausible comme le laissent entendre les autres versions linguistiques du règlement (version anglaise de l'article 57, paragraphe 3: «prove»; version italienne: «dimostre»; version allemande «glaubhaft macht»). Les documents peuvent être rédigés dans une des vingt-trois langues officielles de l'Union européenne. L'Office peut toutefois réclamer une traduction dans la langue choisie pour la déclaration de renonciation ou, au choix du déclarant, dans l'une des cinq langues de l'Office.

Si la preuve fait défaut ou est insuffisante, l'Office peut en exiger la réception dans un délai de deux mois.

- b) Lorsqu'une mesure d'exécution forcée a été inscrite au registre des MUE, la déclaration de renonciation doit être accompagnée d'une déclaration de consentement à la renonciation signée de la main de l'autorité compétente pour l'exécution forcée (voir les Directives, Partie E, Opérations dans le registre, Section 3, La MUE comme objet de propriété, Chapitre 2, Licences, droits réels, mesures d'exécution et procédure d'insolvabilité ou procédure similaire).
- c) Lorsqu'une procédure d'insolvabilité ou similaire a été inscrite au registre des MUE, le liquidateur doit demander la déclaration de renonciation (voir les Directives, Partie E, Opérations dans le registre, Section 3, La MUE comme objet de propriété, Chapitre 2, Licences, droits réels, mesures d'exécution et procédure d'insolvabilité ou procédure similaire).

1.4 Examen

Article 57, paragraphe 2, du RMUE
Article 17, paragraphes 4, 5 et 6 du RDMUE

Compétence

Lorsqu'une déclaration de renonciation (ou une déclaration de renonciation partielle) est présentée alors qu'une procédure en déchéance ou en nullité, remettant en cause la validité de la marque communautaire à laquelle il est renoncé, est en cours, l'Office suspend l'inscription au registre de la renonciation et invitera le requérant à indiquer s'il souhaite que la procédure soit poursuivie. Pour obtenir toutes les informations concernant le traitement des déclarations de renonciation reçues au cours d'une procédure en nullité ouverte, voir les Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Procédures de déclaration de déchéance ou de nullité, point 4.3).

Lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal ou devant la Cour de justice (CJUE), la renonciation doit être déposée auprès de l'Office (et non pas devant le Tribunal ou la CJUE). L'Office fera alors savoir au Tribunal ou à la CJUE s'il trouve la renonciation acceptable et valable ou non. Toutefois, la procédure de renonciation sera suspendue jusqu'à ce que le Tribunal ou la CJUE rende une décision définitive sur ce point (par analogie, voir l'arrêt du 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256).

2 Modification d'une marque

2.1 Principes généraux

Article 54 du RMUE
Article 10 du REMUE

Cette section des présentes Directives et les dispositions ci-dessus concernent exclusivement les modifications de la MUE demandées par le titulaire de sa propre initiative.

Il convient de distinguer la modification d'une demande de MUE de celle d'une marque enregistrée. La modification d'une demande de MUE est régie par l'article 49 du RMUE et l'article 11 du RDMUE. La modification d'une marque enregistrée est régie par l'article 54 du RMUE et l'article 10 du REMUE (pour plus de détails sur les modifications d'une demande de marque de l'Union européenne, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Examen des formalités).

Cette section ne s'applique pas aux rectifications des erreurs manifestes de l'Office figurant dans ses publications ou dans le registre des marques de l'Union européenne; ces erreurs sont rectifiées d'office, ou à la demande du titulaire, conformément à l'article 44, paragraphe 3 et à l'article 102 du RMUE (pour plus de détails, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 6, Révocation des décisions et radiation des inscriptions au registre et correction des erreurs).

La modification d'une marque permet de modifier la représentation d'une marque, à condition que la modification ait trait au nom et/ou à l'adresse du titulaire **et** n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.

Les règlements ne prévoient pas la possibilité de modifier d'autres éléments de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne.

2.2 Conditions de forme

2.2.1 Forme et langue

Article 54, paragraphe 2, et article 146, paragraphe 6, du RMUE

La requête en modification de la marque, à savoir de la représentation de la marque, doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la requête en modification de la marque est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 65 du RDMUE, en vertu de l'article 146, paragraphe 6, du RMUE, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

2.2.2 Taxes

Article 54, paragraphe 4, et annexe I, partie A, point 28, du RMUE

La requête en modification de la marque n'est réputée déposée qu'une fois la taxe acquittée. Le montant de cette taxe s'élève à 200 EUR (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais).

2.2.3 Renseignements obligatoires

Article 54, paragraphe 3, du RMUE
Article 10 du REMUE

La requête en modification doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne;
- les nom et adresse du titulaire de la MUE, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE; ou le numéro d'identification attribué par l'Office au titulaire, accompagné du nom du titulaire;
- l'indication de l'élément de la représentation de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée;

- une représentation de la marque modifiée qui soit conforme aux conditions de forme visées dans l'article 3 du REMUE.

2.3 Conditions de fond de la modification

L'article 54, paragraphe 2, du RMUE ne prévoit la modification de la représentation de la marque que dans des conditions très limitées, c'est-à-dire uniquement lorsque :



- la MUE comporte le nom et/ou l'adresse du titulaire de la MUE, **et si**
- ces éléments sont ceux pour lesquels la modification est demandée, **et si**
- la modification n'affecte pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine.



L'Office applique des critères restrictifs dans ce cadre. En principe, une modification ne peut être acceptée lorsque le nom ou l'adresse du titulaire fait partie intégrante des éléments distinctifs de la marque, par exemple lorsqu'ils font partie d'une marque verbale, étant donné que l'identité de la marque en serait substantiellement affectée. Une marque peut être modifiée si le nom ou l'adresse du titulaire de la MUE apparaît sur une marque figurative, par exemple, sur l'étiquette d'une bouteille, en tant qu'élément secondaire en minuscules. Ces éléments ne seraient normalement pas pris en compte pour apprécier l'étendue de la protection ou le respect de la condition d'usage. Or, la raison d'être de l'article 54, paragraphe 2, du RMUE réside justement dans l'exclusion de toute modification de la MUE enregistrée qui pourrait altérer l'étendue de sa protection ou l'appréciation tenant au respect de la condition d'usage, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Aucun autre élément de la marque ne peut être modifié, même s'il s'agit d'un élément secondaire en lettres minuscules et de nature descriptive, comme l'indication de la teneur en alcool sur l'étiquette d'une bouteille de vin.

En outre, l'article 54, paragraphe 2, du RMUE ne permet pas la modification de la liste des produits et services (voir la décision du 09/07/2008, R 585/2008-2, SAGA, § 16). Après l'enregistrement, la seule façon de changer la liste des produits et services est à travers une renonciation partielle de la marque au sens de l'article 57 du RMUE (voir le point 1.3.4 ci-dessus).

2.3.1 Exemples de modifications acceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>MUE 7 389 687</p> 	

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>MUE 4 988 556</p> 	

2.3.2 Exemples de modifications inacceptables

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>MUE 11 058 823</p> <p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY'</p>	<p>ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY</p>
<p>MUE 9 755 307</p> <p>MINADI MINADI Occhiali</p>	<p>MINADI</p>
<p>MUE 10 009 595</p> <p>CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE</p>	<p>CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE</p>
<p>MUE 9 436 072</p> <p>SLITONE ULTRA</p>	<p>SLITONEULTRA</p>
<p>MUE 2 701 845</p> 	
<p>MUE 3 115 532</p> 	

MARQUE ENREGISTRÉE	MODIFICATION PROPOSÉE
<p>MUE 7 087 943</p> 	
<p>MUE 8 588 329</p> 	

2.4 Publication

Lorsque la modification de la représentation de la marque enregistrée est recevable, la modification est enregistrée et publiée; la publication contient une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification (article 54, paragraphe 5, du RMUE) peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication. Les dispositions de la procédure d'opposition s'appliquent mutatis mutandis.

3 Changements de nom ou d'adresse

Articles 55 et 111, et article 146, paragraphe 6, du RMUE
Article 12, points a), b) et c), du REMUE

Les marques de l'Union européennes (MUE) enregistrées et les demandes de MUE peuvent faire l'objet de modifications au niveau des nom et adresse. Sauf disposition contraire, la pratique applicable aux MUE enregistrées s'applique aussi aux demandes de MUE.

Il est possible de modifier le nom, l'adresse ou la nationalité du titulaire d'une MUE enregistrée ou de son représentant. La demande d'inscription du changement doit être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol. La modification sera inscrite au registre des MUE et publiée.

Conformément à l'article 12 du REMUE, le nom, y compris l'indication de la forme juridique, et l'adresse du demandeur ou de son représentant peuvent être modifiés

librement pour autant que:

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

Conformément à l'article 111, paragraphe 3, point a), du RMUE, l'indication de la nationalité ou de l'État sur le territoire duquel une personne morale a son siège ou un établissement peut également être modifiée ou ajoutée pour autant que cette modification ne résulte pas d'un transfert.

Une modification du nom du titulaire au sens de l'article 12 du REMUE est un changement qui n'affecte pas la propriété, tandis qu'un transfert implique un changement d'un titulaire à un autre. Pour plus d'informations sur la procédure applicable dans les cas où demeure une incertitude sur la question de savoir si une modification relève de l'article 20 du RMUE, voir les Directives, Partie E, Opérations dans le registre, Section 3, La marque de l'Union européenne comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert.

De même, la modification du nom d'un représentant au sens de l'article 12 du REMUE et de l'article 55, paragraphe 4, du RMUE constitue un changement qui n'affecte pas l'identité du représentant désigné; tel est le cas, par exemple, d'une modification du nom du représentant à la suite d'un mariage. L'article 12 du REMUE et l'article 55, paragraphe 4, du RMUE s'appliquent également en cas de modification de la dénomination 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 plus d'informations à ce sujet, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle.

La modification du nom ou de l'adresse peut se faire sur requête présentée auprès de l'Office par le titulaire. Celle-ci doit comporter les renseignements suivants: le numéro de la MUE ainsi que le nom et l'adresse du titulaire [conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE], ou de son représentant [conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE], tels qu'ils sont enregistrés dans le dossier et tels qu'ils doivent être modifiés.

Il n'est normalement pas nécessaire d'apporter la preuve de la modification. Toutefois, en cas de doute, l'examineur pourra demander qu'une preuve, telle qu'un extrait d'un registre du commerce, soit présentée. La requête en modification du nom ou de l'adresse n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

Les personnes morales ne peuvent disposer que d'une seule adresse officielle. S'il a des doutes, l'examineur peut demander une preuve de la forme juridique ou, en particulier, de l'adresse. Le nom et l'adresse officiels servent également par défaut de domicile élu. Un titulaire ne devrait disposer que d'un seul domicile élu. Dans un souci de respect des principes de véracité et d'exactitude du registre, toute modification de la dénomination officielle du titulaire ou de son adresse officielle sera enregistrée pour toutes les marques de l'Union européenne, tous les dessins ou modèles communautaires enregistrés et toutes les procédures pendantes de cette entité qui sont au nom de ce titulaire. Une modification de la dénomination ou de l'adresse officielle ne saurait être enregistrée que pour certains portefeuilles de droits,

contrairement à ce qui est le cas pour le domicile élu. Ces règles s'appliquent par analogie aux représentants.

4 Modifications des règlements relatifs aux marques collectives et de certification

Articles 79 et 88, et article 146, paragraphe 6, du RMUE

Selon les articles 79 et 88 du RMUE, les titulaires de marques collectives et de certification de l'UE doivent soumettre à l'Office tout règlement d'usage modifié.

La requête en inscription au registre des MUE d'une modification des règlements d'usage d'une marque collective ou de certification doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

4.1 Inscription au registre des règlements modifiés

Article 75, paragraphe 2, articles 76 et 77, article 79, paragraphes 3 et 4, et articles 84, 85, 88 et 111 du RMUE

La modification des règlements d'usage d'une marque collective ou de certification ne sera pas inscrite au registre des MUE si les règlements modifiés ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 75, paragraphe 2, ou de l'article 84, du RMUE ou comportent un motif de rejet visé à l'article 76 ou à l'article 85 du RMUE.

Si l'inscription au registre de la modification des règlements est acceptée, la modification sera inscrite au registre et publiée.

Le requérant de la modification précisera la partie des règlements modifiés qui doit être inscrite au registre des MUE, laquelle pourra concerner:

Pour les marques collectives:

- le nom et l'adresse administrative du titulaire de la MUE;
- l'objet de l'association ou l'objet aux fins duquel la personne morale de droit public a été constituée;
- les organismes habilités à représenter l'association ou la personne morale;
- les conditions d'adhésion;
- les personnes autorisées à utiliser la marque;
- le cas échéant, les conditions d'utilisation de la marque, y compris les sanctions prévues;
- si la marque désigne la provenance géographique des produits ou services, l'autorisation permettant à toute personne dont les produits ou services proviennent de la zone géographique concernée d'adhérer à l'association.

Pour les marques de certification:

- le nom et l'adresse du titulaire de la MUE;

- une déclaration indiquant que le titulaire respecte les dispositions visées à l'article 83, paragraphe 2, du RMUE;
- les caractéristiques des produits ou services que certifie la marque de certification de l'UE, comme les matériaux, le mode de fabrication des produits ou d'exécution des services, la qualité ou l'exactitude;
- les conditions d'usage de la marque de certification de l'UE, y compris les sanctions;
- les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l'UE;
- comment l'organe de certification vérifie ces caractéristiques et surveille l'usage de la marque de certification de l'UE.

Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication des règlements modifiés. Concernant cette procédure, les dispositions sur les observations des tiers s'appliquent *mutatis mutandis*.

5 Division

5.1 Dispositions générales

Article 56 et annexe I, partie A, point 25, du RMUE Article 11 du REMUE
--

Un enregistrement peut être divisé en plusieurs parties non seulement à la suite d'un transfert partiel (voir les Directives, Partie E, Opérations dans le registre, Section 3, La marque de l'Union européenne comme objet de propriété, chapitre 1, Transfert), mais aussi de la propre initiative du titulaire de la marque communautaire. La division d'une marque est particulièrement utile pour isoler certains produits et services d'une marque faisant l'objet d'une opposition tout en maintenant l'enregistrement en vigueur pour les autres produits et services. Pour plus de détails sur la division des demandes de MUE, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 1, Procédures.

Alors que le transfert partiel est effectué à titre gracieux et nécessite un changement de titulaire de la marque, la déclaration de division d'une marque est subordonnée au paiement d'une taxe, la marque restant aux mains du même titulaire. À défaut du paiement, la déclaration de division est réputée ne pas avoir été effectuée. La déclaration de division doit être effectuée dans l'une des cinq langues de l'Office.

La déclaration de division n'est pas recevable dans le cas d'enregistrements internationaux désignant l'Union européenne au titre du protocole de Madrid; en effet, le registre qui concerne ces enregistrements est tenu exclusivement par l'OMPI. L'Office n'a pas le pouvoir de diviser un enregistrement international.

5.2 Conditions de forme

5.2.1 Forme et langue

Article 146, paragraphe 6, du RMUE

La déclaration de division d'une MUE doit être présentée par écrit dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la déclaration de division d'une MUE est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 65 du RDMUE, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

5.2.2 Taxes

Annexe I, partie A, point 25 du RMUE

La déclaration de division est subordonnée au paiement d'une taxe de 250 EUR et est réputée ne pas avoir été déposée tant que cette taxe n'a pas été payée (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais).

5.2.3 Renseignements obligatoires

Article 54, paragraphe 4, et article 56, du RMUE
Article 11 du REMUE

La déclaration de division doit comporter les renseignements suivants:

- le numéro de dossier attribué à la demande à diviser;
- le nom et l'adresse du titulaire; si le titulaire s'est déjà vu attribuer par l'Office un numéro d'identification, il suffit d'indiquer ce dernier ainsi que le nom du titulaire;
- la liste des produits et des services visés par la demande divisionnaire ou, lorsque plus d'une nouvelle demande divisionnaire est demandée, la liste des produits et des services visés par chaque demande divisionnaire;
- la liste des produits et des services demeurant dans la marque de l'Union européenne originale.

Les produits ou services doivent être répartis entre la MUE originale et la nouvelle MUE de telle sorte que les produits ou services de la première ne recouvrent pas les produits ou services de la seconde. Prises conjointement, les deux spécifications ne doivent pas dépasser la portée de la spécification originale.

Ce faisant, les renseignements doivent être clairs, précis et sans équivoque. Par exemple, s'agissant d'une MUE visant des produits ou services couvrant plusieurs

classes, pour laquelle la «répartition» entre l'ancien enregistrement et le nouvel enregistrement porte sur des classes entières, il suffit d'indiquer les classes respectives correspondant au nouvel enregistrement ou celles correspondant à l'ancien enregistrement.

Lorsque la déclaration de division désigne des produits et services qui sont explicitement mentionnés dans la liste originale des produits et services, l'Office retiendra automatiquement pour la MUE originale les produits et services qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration de division. Par exemple, si la liste originale contient les produits A, B, et C et si la déclaration de division vise les produits C, l'Office maintiendra les produits A et B dans l'enregistrement original et créera un nouvel enregistrement couvrant les produits C.

Pour évaluer s'il y a limitation ou élargissement de la portée de la liste, les règles généralement applicables dans de telles situations s'appliquent (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification).

Dans tous les cas de figure, il est vivement conseillé de déposer une liste claire et précise des produits et services qui seront divisés, ainsi qu'une liste claire et précise des produits et services qui continueront de faire partie de l'enregistrement original. Par ailleurs, la liste originale devra être clarifiée. Par exemple, si la liste originale concernait les *boissons alcooliques* et que la division concerne le *whisky* et le *gin*, la liste originale doit être modifiée et limitée aux *boissons alcooliques*, à l'exception du *whisky* et du *gin*.

Il existe également des périodes au cours desquelles une déclaration de division n'est pas recevable pour des raisons d'économie procédurale ou de sauvegarde des droits de tiers. Ces périodes, qui sont prescrites par l'article 56, paragraphe 2, du RMUE, sont les suivantes:

- Dès lors qu'une procédure de déchéance ou de nullité est en cours devant l'Office, seuls les produits et les services non visés par la demande en déchéance ou en nullité peuvent être divisés de la marque de l'Union européenne originale. L'Office interprète l'article 56, paragraphe 2, point a), du RMUE en ce sens qu'il exclut la division non seulement lorsque certains des produits contestés font l'objet d'une division de la marque de l'Union européenne originale, avec pour conséquence que la procédure de déchéance ou de nullité doit être divisée, mais aussi qu'il exclut également la possibilité que tous les produits contestés soient divisés de la MUE originale. Dans ce cas, le titulaire de la marque communautaire aura toutefois la possibilité de modifier la déclaration de division en divisant les autres produits et services de la MUE originale, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas visés par la procédure en déchéance ou en nullité.
- Dès lors qu'une procédure est en cours devant les chambres de recours, le Tribunal ou la Cour de justice de l'Union européenne, seuls les produits et les services non affectés par la procédure peuvent être divisés de la MUE originale du fait de l'effet suspensif de la procédure.
- De même, dès lors qu'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est pendante devant un tribunal des MUE, ces mêmes conditions sont applicables. Cette période commence à courir à la date à laquelle la demande reconventionnelle est présentée devant le tribunal des MUE et se termine à la date à laquelle l'Office inscrit la mention de la décision du tribunal des MUE au registre des MUE, conformément à l'article 128, paragraphe 6, du RMUE.

5.3 Enregistrement

Article 56, paragraphes 5, 6 et 7, du RMUE

Si l'Office accepte la déclaration de division, une nouvelle inscription au registre est créée à partir de cette date, sans effet rétroactif à la date de la déclaration.

Le nouvel enregistrement conserve la date de dépôt, ainsi que toute date de priorité ou d'ancienneté, en fonction des produits et des services; l'effet d'ancienneté pourrait devenir partiel.

Toutes les requêtes et demandes effectuées 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 résultante. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement original ne sont cependant 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 l'Office a reçu le paiement de la taxe d'enregistrement de celle-ci avant de recevoir la déclaration de division, la licence est enregistrée dans le registre de la MUE originale et dans celui de la demande divisionnaire si la licence couvre des produits et/ou services de la MUE initiale et de la demande divisionnaire. Aucune taxe supplémentaire n'est due;
- si un enregistrement de MUE comprenant six classes doit être divisé en deux enregistrements de trois classes chacun, aucune taxe supplémentaire par classe ne doit être acquittée à compter de l'entrée à laquelle la division est entrée au Registre des MUE. Par contre, deux taxes de renouvellement de base devront être acquittées, à savoir une pour chaque enregistrement.

5.4 Nouveau dossier, publication

Article 111, paragraphe 3, du RMUE

Un nouveau dossier doit être créé pour l'enregistrement divisionnaire. Outre les documents qui figuraient dans le dossier de l'enregistrement original, ce nouveau dossier doit contenir toute correspondance se rapportant à la déclaration de division, ainsi que toute correspondance future concernant le nouvel enregistrement.

La division est publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*. Dans le cas des demandes de marques de l'Union européenne, l'entrée ne sera pas publiée.

6 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement

Article 40 du RMUE

Communication n° 2/00 du 25/02/2000 du président de l'Office

Décisions n° EX-03-5 du 20/01/2003 et EX-05-5 du 01/06/2005 du président de l'Office

6.1 Principes généraux

Le titulaire d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui détient une marque de l'Union européenne identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

L'ancienneté peut être revendiquée à tout moment après l'enregistrement de la MUE.

6.2 Effet juridique

En ce qui concerne les effets juridiques d'une revendication d'ancienneté, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, point 15, qui s'applique par analogie aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

6.3 Conditions de forme

6.3.1 Forme et langue

Article 40 et article 146, paragraphe 6, du RMUE

Décision n° EX-11-03 du président de l'Office

La revendication de l'ancienneté doit être déclarée par écrit à l'Office et doit être présentée dans l'une des cinq langues de l'Office, à savoir l'anglais, le français, l'allemand, l'italien ou l'espagnol.

Cependant, lorsque la revendication d'ancienneté est déposée à l'aide du formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 65 du RDMUE, le formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l'Union, à condition qu'il soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels.

6.3.2 Taxes

La demande en revendication de l'ancienneté n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe.

6.3.3 Renseignements obligatoires

Article 40 du RMUE
Décision n° EX-05-5 du 01/06/2005 du président de l'office

Pour être recevable, une revendication doit contenir les renseignements énumérés au point 15.2 des Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, qui s'applique également aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

6.4 Examen

L'ancienneté ne peut être revendiquée qu'à partir d'un **enregistrement** antérieur, et non pas à partir d'une demande antérieure. La date de la marque antérieure doit être antérieure aux dates respectives de la MUE (la date de dépôt ou, si elle est disponible, la date de priorité).

Pour des renseignements détaillés sur l'examen des revendications d'ancienneté, les conditions relatives à la triple identité et des exemples de revendications d'ancienneté acceptables et non acceptables, voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités, points 15.2, 15.3, 15.4 et 15.6, qui s'appliquent également aux revendications d'ancienneté après enregistrement.

Si la revendication de l'ancienneté ne satisfait pas aux conditions de forme ou si les marques ne sont pas identiques, l'Office notifie le titulaire et lui accorde un délai de deux mois pour remédier à l'irrégularité ou déposer ses observations.

S'il n'est pas remédié à l'irrégularité, l'Office informe le titulaire que le droit de revendiquer l'ancienneté a été refusé.

6.5 Enregistrement et publication

Article 39, paragraphe 5, article 40, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 3, point f), du RMUE

Si la revendication de l'ancienneté est recevable, l'Office enregistre et en informe le ou les services centraux de la propriété industrielle pertinents du ou des États membres concernés (règle 8, paragraphe 3, du REMUE).

La revendication de l'ancienneté sera publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*.

6.6 Annulation des revendications de l'ancienneté

Le titulaire d'une MUE peut à tout moment demander, de sa propre initiative, que la revendication de l'ancienneté soit radiée du registre des MUE.

Les revendications de l'ancienneté peuvent être annulées par décision d'une juridiction nationale (voir l'article 14 de la Directive 2008/95/CE).

L'annulation de la revendication de l'ancienneté sera publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*. L'article 111, paragraphe 3, point f), du RMUE prévoit que l'annulation de l'ancienneté soit enregistrée.

7 Remplacement d'un enregistrement de MUE par un enregistrement international

Article 111, paragraphe 3, point t), et article 157, du RMUE

Article 4*bis* du PM

Règle 21 du règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid

Conformément à l'article 4*bis* de l'Arrangement de Madrid et du Protocole y relatif, le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne peut demander à l'Office de prendre note, dans son registre, du remplacement d'un enregistrement de marque de l'Union européenne par un enregistrement international correspondant. Les droits du titulaire au sein de l'UE seront réputés prendre effet à la date d'enregistrement de la MUE antérieure. Ce faisant, l'Office inscrira au registre des MUE qu'une MUE a été remplacée par une désignation de l'UE via un enregistrement international et l'inscription sera publiée au *Bulletin des marques de l'Union européenne*.

Pour tout complément d'information sur le remplacement, voir les Directives, Partie M, Marques internationales.