

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

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

PARTIE E

INSCRIPTIONS AU REGISTRE

SECTION 2

TRANSFORMATION

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE	4
2.1	Transformation de marques de l'Union européenne	4
2.2	Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE.....	5
3	Demande valable de marque de l'Union européenne comme condition de la transformation	6
4	Motifs d'exclusion de la transformation	6
4.1	Déchéance pour défaut d'usage.....	7
4.2	Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE.....	7
4.3	Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue.....	8
4.4	Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation	8
5	Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation	9
5.1	Délai	9
5.1.1	Début du délai lorsque l'Office envoie une notification	9
5.1.2	Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas	9
5.2	Requête en transformation	11
5.3	Langue	12
5.4	Taxes	13
6	Examen par l'Office	14
6.1	Étapes de la procédure, compétence.....	14
6.2	Examen	14
6.2.1	Taxes	14
6.2.2	Délai.....	14
6.2.3	Langue.....	15
6.2.4	Conditions de forme	15
6.2.5	Motifs	15
6.2.6	Représentation	16
6.2.7	Transformation partielle	16
6.3	Publication de la requête et inscription au registre	17
6.4	Transmission aux offices désignés	18
7	Effets de la transformation	19

1 Introduction

Une transformation consiste à convertir une demande ou un enregistrement de marque de l'Union européenne (MUE) en une ou plusieurs demandes nationales. Ses principales caractéristiques sont définies par les articles 139 à 141 du RMUE et par les articles 22 et 23 du REMUE. Si une MUE cesse d'exister, elle peut, en fonction de la raison précise de cette cessation, être transformée en marques valides dans certains États membres. La transformation est particulièrement utile pour surmonter les problèmes éventuels liés au caractère unitaire de la MUE. Par exemple, si la MUE est confrontée à un problème de possibilité d'enregistrement dans un ou plusieurs pays pour des motifs absolus ou en raison d'une opposition fondée sur un droit antérieur valide dans un ou plusieurs pays, le demandeur de la MUE peut demander la transformation de la MUE en demandes individuelles de marque nationale dans les autres pays qui ne sont pas concernés par ces motifs.

Le régime de la MUE repose sur le principe de la complémentarité des systèmes de marque de l'Union européenne et nationaux. Ces systèmes sont liés notamment par des procédures relatives à l'ancienneté et à la transformation. Le système est conçu de sorte que la date du dépôt antérieur d'un droit enregistré l'emportera toujours dans le territoire où il est valide, et ce, que la marque enregistrée résulte d'un dépôt national, d'une désignation internationale ou d'une demande de MUE (décisions du 15/07/2008 dans l'affaire R 1313/2006-G, *cardiva (fig.) / cardima (fig.)*; du 22/09/2008, dans l'affaire R 0207/2007-2, *Restoria / Restoria*, § 34).

La transformation est un système à deux niveaux impliquant d'abord le paiement de la taxe de transformation et l'examen de la requête en transformation devant l'EUIPO, puis la procédure de transformation proprement dite devant les offices nationaux. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée est enregistrée immédiatement, soit elle fait l'objet de procédures d'examen, d'enregistrement et d'opposition comme pour une demande normale de marque nationale.

Lorsque l'UE est désignée dans un enregistrement international (EI) et dans la mesure où la désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, il est également possible de présenter une requête visant la transformation en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres ou par l'intermédiaire d'une désignation postérieure des États membres en vertu du système de Madrid.

La transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE ne doit pas être confondue avec la «transformation» (*transformation* en anglais), qui est une figure juridique trouvant son origine dans le protocole de Madrid (PM) pour atténuer les conséquences de la période de dépendance de cinq ans et d'une contestation au niveau central (cessation des effets de la marque de base) instituées au titre de l'arrangement de Madrid (voir article 6, paragraphe 3, du PM). La transformation (*transformation* en anglais) permet à une marque internationale contestée au niveau central d'être transformée en une demande directe de MUE, mais elle ne permet pas la transformation (*conversion* en anglais) d'une désignation de l'UE en des demandes nationales. Pour de plus amples informations sur la transformation (*transformation* en anglais), voir les Directives, Partie M, Marques internationales.

2 Transformation de marques de l'Union européenne et d'enregistrements internationaux désignant l'UE

2.1 Transformation de marques de l'Union européenne

Article 139, paragraphe 1, article 140, paragraphe 1, et article 159 du RMUE Article 22, points e) et f), et article 35, paragraphe 1, du REMUE
--

Le demandeur d'une MUE ou le titulaire d'une MUE enregistrée peut requérir la transformation de sa demande ou de sa MUE enregistrée en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres, étant entendu que l'expression «demande nationale» ou «office national» comprend les demandes de marques Benelux ou l'Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) respectivement, en ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Il est possible de procéder à une transformation dans les cas suivants («motifs de transformation»):

- lorsqu'une demande de MUE a été définitivement rejetée par l'Office (article 139, paragraphe 1, point a), du RMUE) en vertu d'une décision sur les motifs absolus ou relatifs de refus au cours de la procédure d'examen ou d'opposition;
- lorsqu'une demande de MUE a été retirée par le demandeur (article 139, paragraphe 1, point a), article 50 du RMUE);
- lorsqu'une demande de MUE est réputée retirée, en particulier lorsque les taxes par classe ne sont pas acquittées dans le délai prescrit après le dépôt de la demande (article 139, paragraphe 1, point a), et article 41, paragraphe 5, du RMUE);
- lorsque l'enregistrement d'une MUE cesse de produire ses effets (article 139, paragraphe 1, point b), du RMUE), ce qui s'applique aux cas suivants:
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE a fait valablement l'objet d'une renonciation (article 57 du RMUE);
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE n'a pas été renouvelé (article 53 du RMUE);
 - lorsque l'enregistrement d'une MUE a été déclaré nul par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne (articles 62 et 128 du RMUE);
 - lorsque le titulaire d'un enregistrement de MUE est déclaré déchu de ses droits par l'Office ou par un tribunal des MUE (article 62 du RMUE) sauf dans le cas d'une déchéance pour défaut d'usage (article 139, paragraphe 2, du RMUE).

2.2 Transformation d'enregistrements internationaux désignant l'UE

Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'UE peut demander la transformation de la désignation de l'UE:

- en demandes de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres;
- en désignations postérieures d'un ou plusieurs États membres en application du protocole ou de l'arrangement de Madrid («opting-back»), pour autant que l'État membre soit partie à l'un de ces accords non seulement au moment où la requête en transformation est soumise, mais également à la date de désignation de l'UE;
- en demandes de marques nationales pour certains États membres et en désignations postérieures pour d'autres États membres, étant entendu qu'un même État membre ne peut être sélectionné qu'une seule fois.

Il est possible de procéder à une transformation d'enregistrement international dans les cas suivants («motifs de transformation») lorsque la désignation de l'UE dans un enregistrement international cesse de produire ses effets:

- lorsque l'Office ou un tribunal des marques de l'Union européenne a prononcé la nullité des effets d'un enregistrement international désignant l'UE (article 198 et article 198, paragraphe 3, du RMUE, et article 34, points a) à g), du REMUE);
- lorsque la renonciation à la désignation de l'UE a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du règlement d'exécution commun¹);
- lorsque l'OMPI communique à l'Office que l'enregistrement international n'a pas été renouvelé pour l'UE, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4, point b), du règlement d'exécution commun).
- lorsqu'un enregistrement international désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office (article 33, paragraphe 2, points b et c), du REMUE et article 78, paragraphe 5, points b) et c), du RDMUE).

La transformation peut être demandée pour tout ou partie des produits et services auxquels l'acte ou la décision mentionnés ci-dessus s'applique.

Si les décisions ou actes mentionnés ci-dessus n'ont trait qu'à une partie des produits et services pour lesquels la demande a été déposée ou enregistrée, la transformation peut être requise uniquement pour ces produits ou services spécifiques, ou une partie de ces produits ou services.

¹ Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (REC).

L'«opting-back» ne peut être demandé lorsque l'annulation de l'enregistrement international a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du règlement d'exécution commun); seule la transformation nationale est possible.

3 Demande valable de marque de l'Union européenne comme condition de la transformation

Article 139, paragraphe 1, du RMUE

Si la transformation est requise sur la base d'une demande de MUE, la transformation n'est possible que si la demande est valable (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 2, Formalités).

4 Motifs d'exclusion de la transformation

Article 93, article 139, paragraphe 2, article 140, paragraphes 1, 3 et 4, et article 202, paragraphes 6, 7 et 9, du RMUE

La transformation n'a pas lieu dans les cas suivants:

- quand une MUE enregistrée ou un enregistrement international désignant l'UE est déchu pour défaut d'usage (voir le point 4.1. ci-après); ou
- quand le motif particulier pour lequel la demande de MUE, la MUE enregistrée ou l'enregistrement international désignant l'UE cesse de produire ses effets, exclurait l'enregistrement de cette marque dans l'État membre concerné (voir le point 4.2. ci-après). Par conséquent, une requête en transformation d'une demande de MUE refusée ne sera pas recevable eu égard à l'État membre auquel s'appliquent les motifs de refus, de nullité ou de déchéance; ou
- sans préjudice de l'article 139, paragraphe 2, du RMUE, quand la transformation porte sur une demande de marque de certification de l'UE ou sur une marque de certification de l'UE enregistrée et que droit national de l'État membre concerné ne prévoit pas l'enregistrement de marques de garantie ou de certification conformément à l'article 28 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil.

Même si le motif de la transformation est le retrait d'une demande, lorsqu'un tel retrait a lieu après qu'une décision a été rendue refusant la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, cette requête en transformation sera refusée si un recours n'a pas été formé.

Même si le motif de la transformation est la renonciation à un enregistrement, lorsqu'une telle renonciation a lieu après qu'a été rendue une décision de déchéance de la MUE ou de l'enregistrement international pour défaut d'usage, ou de refus de la marque sur la base d'un motif qui exclurait l'enregistrement dans l'État membre concerné, cette requête en transformation sera refusée si un recours n'a pas été formé (voir le point 4.3 ci-après).

4.1 Déchéance pour défaut d'usage

Article 139, paragraphe 2, point a), du RMUE

Le premier motif d'exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la MUE ou de l'enregistrement international a été déchu de ses droits pour défaut d'usage.

La transformation n'aura pas lieu si le titulaire de la MUE ou de l'enregistrement international a été déchu de ses droits pour défaut d'usage sauf si, dans l'État membre pour lequel la transformation est requise, la MUE ou l'EI a fait l'objet d'un usage qui serait considéré sérieux en application de la législation dudit État membre.

Aucune allégation postérieure du demandeur de transformation concernant le fond de l'affaire ne sera permise. Par exemple, si la MUE a été déchue pour défaut d'usage, le demandeur de la transformation ne peut pas faire valoir devant l'Office qu'il est capable d'en prouver l'usage dans un certain État membre.

4.2 Motif de refus limité à un État membre ou étendu à l'ensemble de l'UE

Article 139, paragraphe 2, point b), et article 140, paragraphe 4, du RMUE

La deuxième raison d'exclure la transformation est liée à l'existence d'un motif de refus, de révocation (autre que le défaut d'usage) ou à une déclaration de nullité. Cette règle s'applique lorsque la décision de l'Office ou d'un tribunal des marques de l'Union européenne indique expressément que le motif de refus, de révocation ou de nullité s'applique à un État membre en particulier et empêche la transformation à l'égard de celui-ci (décision du 5/03/2009, orange colour mark (col.), R 1619/2008-2, § 23-24).

Exemples

- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'une langue, la transformation n'a pas lieu à l'égard des États membres dans lesquels cette langue est une langue officielle. Par exemple, si un motif absolu de refus a été invoqué en relation avec le public anglophone, la transformation n'aura pas lieu à l'égard du Royaume-Uni, de l'Irlande et de Malte (voir article 140, paragraphe 4, du RMUE).
- Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'un État membre, ce qui peut être le cas quand la marque est descriptive ou de nature à tromper le public uniquement dans un État membre particulier et pas dans d'autres (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus), la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre, alors qu'elle reste possible pour tous les autres États membres pour lesquels l'existence de ce motif de refus n'a pas été expressément constatée.
- Lorsqu'une demande de MUE ou un enregistrement international désignant l'UE a été refusé à la suite d'une opposition fondée sur une marque nationale antérieure enregistrée dans un État membre donné, la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre. Lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs dans différents États membres, mais que la décision finale refuse la

demande de MUE ou l'enregistrement international désignant l'UE sur la base d'un seul de ces droits antérieurs, la transformation peut être demandée à l'égard des autres États membres. Par exemple, si dans une opposition fondée sur un droit national britannique, italien et français, l'opposition est accueillie dans la mesure où elle se fonde sur le droit national britannique et qu'il n'y a pas d'analyse des autres droits antérieurs, la transformation n'aura pas lieu à l'égard du Royaume-Uni, mais pourra avoir lieu à l'égard de l'Italie et de la France (et de tous les autres États membres) (arrêts du 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, et 11/05/2006, T-194/05, Teletext International, EU:T:2006:124).

- Conformément à l'article 140, paragraphe 4, du RMUE, applicable par analogie aux enregistrements internationaux désignant l'UE, conformément à l'article 202, paragraphe 8, du RMUE, lorsqu'une demande de MUE a été refusée ou qu'un enregistrement de MUE a été déclaré nul pour des motifs relatifs sur le fondement d'une MUE antérieure, ou, dans les cas de nullité, par un autre droit de propriété industrielle de l'union européenne, cela a pour effet d'exclure la transformation pour l'ensemble de l'Union, même si le risque de confusion n'existe que dans une partie de celle-ci.

Quand une MUE ou un EI désignant l'UE a été déclaré nul à l'issue d'une procédure en nullité sur la base de l'article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE («mauvaise foi»), cette décision a pour effet d'exclure la transformation dans l'ensemble de l'Union.

4.3 Retrait/renonciation après qu'une décision a été rendue

Lorsque le demandeur retire la demande de MUE ou que le titulaire renonce à la MUE, ou que le titulaire renonce à la désignation de l'UE avant que la décision devienne définitive (c'est-à-dire pendant le délai pour former un recours) et demande ensuite la transformation de la marque en marques nationales dans certains ou tous les États membres pour lesquels s'applique un motif de refus, de révocation ou de nullité, une telle requête en transformation sera refusée à l'égard de ces États membres.

Si le demandeur/titulaire forme un recours et retire ou limite ensuite la demande refusée ou renonce (partiellement ou totalement) à la MUE/désignation annulée/révoquée puis demande une transformation, le retrait/la limitation/la renonciation sera transmis à l'autorité compétente et pourra être mis en attente jusqu'au résultat de la procédure de recours (arrêt du 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; décisions du 22/10/2010, R 463/2009-4, magenta (col.), § 25-27; du 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Dès que le retrait/la limitation/la renonciation sera traité(e), la transformation sera transmise comme recevable à tous les États membres faisant l'objet de la demande ou refusée, selon le résultat du litige (voir aussi les Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Questions de procédures, et Partie E, Section 1, Modification d'un enregistrement).

Pour des informations concernant la suspension de l'enregistrement de renonciations pendant la procédure d'annulation, voir les Directives, Partie D, Annulation, Section 1, Questions de procédures, point 4.3.

4.4 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation

Article 140, paragraphes 1 et 3, du RMUE

L'Office décide si la requête en transformation réunit les conditions prévues par les règlements en conjonction avec toutes les décisions finales (leurs dispositifs et motivations) ayant donné lieu à la transformation.

Si l'un des motifs excluant la transformation existe, l'Office refuse de transmettre la requête en transformation à l'office national correspondant (ou, dans le cas d'une transformation du type «opting-back», il refuse de transmettre la transformation à l'OMPI comme désignation postérieure pour les États membres pour lesquels la transformation est ainsi exclue). Cette décision est susceptible de recours.

5 Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation

5.1 Délai

Le délai habituel pour introduire une requête en transformation est de trois mois. La date à laquelle le délai commence à courir dépend du motif de la transformation.

Ce délai ne peut pas être prorogé.

En outre, la poursuite de la procédure ne peut pas être demandée pendant ce délai, conformément à l'article 105, paragraphe 2, du RMUE. Toutefois, la *restitutio in integrum* est en principe possible.

5.1.1 Début du délai lorsque l'Office envoie une notification

Article 139, paragraphe 4, du RMUE

Lorsqu'une demande de MUE est réputée retirée, une requête en transformation peut être introduite dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l'Office a adressé au demandeur une notification dans ce sens.

Cette notification est jointe à la communication relative à la perte de droits.

5.1.2 Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas

Article 139, paragraphes 5 et 6, du RMUE

Dans tous les autres cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en transformation commence à courir automatiquement, à savoir:

- lorsque la demande de MUE est retirée, à la date à laquelle le retrait est reçu par l'Office;

- lorsque la MUE fait l'objet d'une renonciation, à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des marques de l'Union européenne (à savoir le jour où elle prend effet en application de l'article 57, paragraphe 2, du RMUE);
- lorsque la protection de l'enregistrement international a été limitée ou a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de l'UE, à compter de la date à laquelle l'OMPI a enregistré la limitation ou la renonciation conformément à la règle 27, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution commun;
- lorsque l'enregistrement de la MUE n'a pas été renouvelé, le lendemain du dernier jour de la période au cours de laquelle une demande de renouvellement peut être présentée, conformément à l'article 53, paragraphe 3, du RMUE, c'est-à-dire six mois après l'expiration de l'enregistrement;
- lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé pour l'UE, le lendemain du dernier jour où le renouvellement peut encore être effectué devant l'OMPI en application de l'article 7, paragraphe 4, du PM;
- lorsque la demande de MUE est rejetée ou l'enregistrement international désignant l'UE est refusé, à la date à laquelle la décision est devenue définitive;
- lorsque la MUE ou l'enregistrement international désignant l'UE est déclaré nul ou lorsque le titulaire de cette marque ou de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la décision de l'Office est devenue définitive ou à la date à laquelle la décision du tribunal des marques de l'Union européenne est passée en force de chose jugée.

Une décision de l'Office devient définitive:

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours de deux mois, conformément à l'article 68 du RMUE;
- suite à une décision de la chambre de recours, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal ou, le cas échéant, par suite de la décision finale de la Cour de justice.

Une décision d'un tribunal des marques de l'Union européenne passe en force de chose jugée:

- lorsqu'aucun recours n'est formé, à l'expiration du délai de recours prescrit par le droit national; ou
- par la décision finale du tribunal des marques de l'Union européenne en dernière (deuxième ou troisième) instance.

Par exemple, si une MUE est refusée par une décision de l'Office pour des motifs absolus de refus qui est notifiée le 11 novembre 2011, la décision devient définitive le 11 janvier 2012. Le délai de trois mois pour demander la transformation expire le 11 avril 2012.

5.2 Requête en transformation

Article 140, paragraphe 1, du RMUE
Article 65, paragraphe 2, point a) et b), du RDMUE

La requête en transformation est présentée à l'Office. Le formulaire en ligne est disponible sur le site web de l'Office à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>.

Le formulaire de «Requête en transformation d'un enregistrement international désignant l'UE» est disponible sur le site web de l'Office, à l'adresse suivante: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/international-application-forms>. Ce formulaire peut aussi être utilisé dans le cas d'une transformation du type «opting-back». Le formulaire MM 16 de l'OMPI peut aussi être utilisé; toutefois, l'Office envoie à l'OMPI les données relatives à la transformation sous format électronique.

L'utilisation des formulaires mis à disposition par l'Office permet à ce dernier d'extraire de sa banque de données les informations pertinentes concernant la MUE transformée et les données concernant le demandeur et son représentant et de les transmettre avec le formulaire de transformation aux offices désignés.

Article 140, paragraphes 1, du RMUE
Article 22 du REMUE

Les demandeurs ou leurs représentants doivent fournir les informations de base ci-après, conformément à l'article 22 du REMUE:

- les nom et adresse du demandeur de la transformation, à savoir le demandeur ou le titulaire de la MUE ou le titulaire de l'enregistrement international;
- le numéro de dossier attribué à la demande de MUE, le numéro d'enregistrement de la MUE ou le numéro de l'enregistrement international;
- la mention du motif pour lequel la requête en transformation est présentée:
 - si la requête en transformation est présentée à la suite du retrait de la demande d'enregistrement, une mention de la date du retrait de la demande;
 - si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, une mention de la date à laquelle la période de protection a pris fin;
 - si la requête en transformation est formée à la suite de la renonciation à la MUE, une mention de la date à laquelle elle a été inscrite au registre;
 - si la requête en transformation est formée à la suite d'une renonciation partielle, les produits et/ou services pour lesquels la MUE ne bénéficie plus de protection et une mention de la date à laquelle la renonciation partielle a été inscrite au registre;

- si la requête en transformation est formée à la suite d'une limitation, les produits et/ou services pour lesquels la demande de MUE ne bénéficie plus de protection et une mention de la date de la limitation;
- si la requête en transformation est formée du fait que la marque cesse de produire ses effets à la suite d'une décision d'un tribunal des marques de l'Union européenne, une mention de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée et une copie de la décision qui peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue;
- si la requête en transformation est formée du fait qu'un enregistrement international désignant l'UE a été définitivement refusé par l'Office, une mention de la date de la décision;
- si la requête en transformation est formée du fait que les effets d'un enregistrement international désignant l'UE ont été déclarés nuls par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne, une mention de la date de la décision de l'Office ou de la date à laquelle la décision du tribunal des marques de l'Union européenne est passée en force de chose jugée, et une copie de la décision;
- si la requête en transformation est formée du fait que la désignation de l'UE a été abandonnée ou annulée auprès de l'OMPI, une mention de la date de l'enregistrement par l'OMPI;
- si la requête en transformation est formée du fait que l'enregistrement international désignant l'UE n'a pas été renouvelé, et si le délai de grâce pour le renouvellement est expiré, une mention de la date d'expiration de la protection.
- si la requête ne concerne pas l'ensemble des produits ou services pour lesquels la demande a été déposée ou la MUE a été enregistrée, une indication qu'elle ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, auquel cas les produits et services visés par la transformation doivent être précisés;
- une indication qu'elle porte sur des produits et services différents selon les États membres, auquel cas les produits et services correspondants doivent être précisés pour chaque État membre.

La requête en transformation peut également faire mention d'un représentant auprès d'un office national désigné, en cochant les cases correspondantes dans l'annexe du formulaire de requête en transformation. Cette mention n'est ni obligatoire ni importante dans la procédure de transformation devant l'Office, mais sera utile pour les offices nationaux, dès qu'ils auront reçu la requête en transformation, afin de leur permettre de communiquer immédiatement avec un mandataire agréé par cet office national (voir le point 6 ci-dessous).

5.3 Langue

Article 146, paragraphe 6, et article 206 du RMUE

Lorsqu'une requête en transformation concerne une demande de MUE, elle doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE avant le moment où une déclaration d'octroi de protection a été envoyée en vertu de l'article 79 du RDMUE, la requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée auprès de l'OMPI ou dans la deuxième langue qui y est indiquée.

Article 146, paragraphe 6, et Article 206 du RMUE

Lorsque la requête porte sur un enregistrement de MUE, elle peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office.

Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE après l'émission d'une déclaration d'octroi de protection, la requête peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'Office. La seule exception concerne la transformation de type «opting-back», pour laquelle la requête doit être déposée en anglais, en espagnol ou en français.

Toutefois, lorsque la requête en transformation est déposée en utilisant le formulaire fourni par l'Office conformément à l'article 65, du RDMUE, ce formulaire peut être utilisé dans n'importe laquelle des langues officielles de l'Union, à condition que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office pour ce qui est des éléments textuels. Cela concerne en particulier la liste des produits et services dans le cas d'une requête en transformation partielle.

5.4 Taxes

Article 140, paragraphes 1 et 3, article 180, paragraphe 3, et annexe I A, paragraphe 23, du RMUE

La requête en transformation donne lieu au paiement d'une taxe de 200 EUR, y compris dans le cas de la transformation d'un enregistrement international désignant l'UE. La requête n'est réputée avoir été présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. En d'autres termes, la taxe de transformation doit être acquittée dans le délai de trois mois susvisé. Un paiement effectué après l'expiration de ce délai peut toutefois être considéré comme ayant respecté le délai imparti si la personne concernée apporte la preuve que, dans un État membre et dans la période de trois mois, elle a effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou elle a donné un ordre de virement et si elle a payé, dans le même temps, une surtaxe égale à 10 % de la taxe due (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 3, Paiement des taxes et des frais).

6 Examen par l'Office

6.1 Étapes de la procédure, compétence

L'Office traite les requêtes en transformation comme suit:

Article 140 du RMUE Article 23 du REMUE
--

- en les examinant;
- en les publiant;
- en les transmettant aux offices désignés.

6.2 Examen

L'examen de la requête en transformation par l'Office porte sur les points suivants:

- taxes
- délai
- langue
- conditions de forme
- motifs
- représentation
- transformation partielle.

6.2.1 Taxes

Article 140, paragraphe 3, et article 202, paragraphe 6, du RMUE
--

L'Office examine si la taxe de transformation a été acquittée dans le délai imparti.

Lorsque la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai prévu, l'Office informe le demandeur que la requête en transformation est réputée ne pas avoir été déposée. Toute taxe payée en retard est remboursée.

6.2.2 Délai

Article 140, paragraphe 3, et article 202, paragraphe 6, du RMUE
--

Dès réception d'une requête en transformation réputée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée dans le délai requis (voir le point 6.2.1 ci-dessus), l'Office examine si la requête a été déposée dans le délai prévu de trois mois.

Lorsque la requête en transformation n'a pas été déposée dans le délai requis, mais la taxe a été acquittée à temps, l'Office rejette la requête comme irrecevable. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.3 Langue

Article 146, paragraphe 6 et article 206 du RMUE

L'Office examine si la requête a été déposée dans la langue correcte.

Lorsque la requête est déposée dans une langue qui ne fait pas partie des langues acceptables pour la procédure de transformation (voir le point 5.3 ci-dessus), l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur et spécifie le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. Si le demandeur ne répond pas, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.4 Conditions de forme

Article 22, points b), d) et e), du REMUE

L'Office examine si la requête est conforme aux conditions de forme des règlements sur la MUE (voir le point 5 ci-dessus).

Lorsque le demandeur n'a pas utilisé le formulaire de transformation disponible auprès de l'Office et lorsque l'irrégularité consiste à ne pas avoir mentionné les éléments visés à l'article 22, points b), d) ou e), du REMUE, le demandeur est invité soit à fournir les renseignements manquants soit, lorsque ces renseignements peuvent être aisément vérifiés dans les données dont dispose l'Office, il est considéré comme ayant autorisé l'Office à présenter aux offices désignés les extraits correspondants de sa banque de données.

6.2.5 Motifs

Article 139, paragraphe 2, et article 202, paragraphe 8, du RMUE

L'Office examine:

- l'existence d'un des motifs de transformation visés au point 2 ci-dessus;
- l'existence d'un des motifs excluant la transformation visés au point 4 ci-dessus;
- pour une transformation du type «opting-back», s'il avait été possible, à la date de l'enregistrement international, de désigner l'État membre concerné dans une demande internationale;
- pour une transformation partielle, si les produits et services visés par la transformation étaient effectivement compris, sans les excéder, dans les produits et services protégés par la MUE ou l'enregistrement international désignant l'UE

au moment où cette marque ou cet enregistrement a expiré ou a cessé de produire des effets (voir le point 6.3 ci-dessous);

- dans le cas d'une transformation partielle au sens où une partie de la MUE ou de l'enregistrement international désignant l'UE demeure, si les produits et services à transformer ne recouvrent pas les produits et services pour lesquels la marque demeure (voir le point 6.3 ci-après).

Ces deux dernières étapes de l'examen ont pour but d'éviter la transformation de produits et services plus nombreux ou plus étendus que ceux qui ont été refusés ou annulés.

Lorsque la requête en transformation ne satisfait pas à l'une des exigences et indications obligatoires visées aux points 4 et 5.2 ci-dessus, l'Office envoie une notification d'irrégularité au demandeur en spécifiant le délai dans lequel ce dernier peut modifier sa requête en transformation. En l'absence de réponse du demandeur, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. Aucune taxe payée ne sera remboursée.

6.2.6 Représentation

Articles 119, paragraphe 3, et article 120, paragraphe 1, du RMUE Article 74, paragraphes 1 à 3, du RDMUE
--

Les dispositions générales sur la représentation sont appliquées (voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 5, Représentation professionnelle). La personne qui présente une requête en transformation peut désigner un représentant nouveau ou supplémentaire (avocat ou mandataire agréé auprès de l'EIPO) aux fins de la procédure de transformation.

Tout pouvoir autorisant à agir pour le compte du demandeur ou du titulaire concerne uniquement les actes accomplis devant l'Office. La question de savoir si un représentant désigné pour les procédures devant l'Office peut agir devant un office national pour la demande nationale issue de la transformation et, dans l'affirmative, s'il doit présenter un pouvoir supplémentaire, est déterminée par la législation nationale.

6.2.7 Transformation partielle

Article 139, paragraphe 1, du RMUE Article 22, point e), du REMUE
--

Lorsque la transformation n'est demandée que pour certains des produits et services ou pour des produits et services différents selon les États membres («transformation partielle»), l'Office vérifie si les produits et services pour lesquels la transformation est demandée sont contenus dans les produits et services pour lesquels le motif de transformation s'applique. Aux fins de cette appréciation, les mêmes critères que ceux utilisés dans des procédures similaires s'appliquent, comme la limitation d'une demande ou le refus partiel dans les procédures d'opposition.

Lorsqu'une demande est en partie refusée ou qu'un enregistrement est déclaré nul ou fait l'objet d'une déchéance partielle, la transformation ne peut être demandée que

pour les produits et services pour lesquels la demande a été refusée ou l'enregistrement déclaré nul ou objet d'une déchéance et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable.

Dans le cas de la limitation d'une demande ou d'une renonciation partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits et services concernés par la limitation ou la renonciation partielle, et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable. Il convient toutefois de se référer au point 4.3 ci-dessus lorsqu'une telle limitation ou renonciation partielle a lieu à la suite d'une décision.

Dans les cas susvisés, le demandeur doit préciser les produits et services pour lesquels la transformation est demandée. La limitation formulée de manière négative, en utilisant des expressions du type «boissons à l'exception de...» est recevable de la même manière que cette expression est recevable dans le cas d'une demande ou d'une limitation de demande de MUE ou d'une renonciation partielle à une MUE enregistrée (voir les Directives, Partie B, Examen, Section 3, Classification).

6.3 Publication de la requête et inscription au registre

Article 111, paragraphe 3, point p), et article 140, paragraphe 2, du RMUE

Dès réception d'une requête en transformation réputée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée, l'Office procède à l'inscription dans le registre des marques de l'Union européenne de la réception de la requête en transformation, pour autant que la requête concerne la transformation d'une demande de MUE publiée ou d'une MUE enregistrée.

Article 140, paragraphe 2, du RMUE

Après avoir examiné la requête en transformation et constaté sa conformité, l'Office enregistre et publie ladite requête au Bulletin des MUE. Toutefois, cette publication n'a pas lieu si la requête en transformation est présentée alors que la demande de MUE n'a pas encore été publiée conformément à l'article 39 du RMUE.

Article 140, paragraphes 1 et 2, du RMUE
Article 23 du REMUE

La publication de la requête en transformation a lieu après que l'Office en ait effectué l'examen et constaté la conformité, et après le paiement de la taxe requise.

Article 23 du REMUE

La publication de la requête en transformation doit contenir les indications visées à l'article 23, du REMUE et, à moins qu'elle ne concerne un enregistrement international désignant l'UE, inclure une référence à la publication précédente au Bulletin des MUE et la date de la requête en transformation.

Article 40, paragraphe 1, et article 202, paragraphes 5, 6 et 8 du RMUE

Article 23 du REMUE

Les listes de produits et services pour lesquels la transformation est demandée ne seront pas publiées si la transformation concerne un enregistrement international désignant l'UE.

6.4 Transmission aux offices désignés

Article 140, paragraphes 3 et 5, et article 141, paragraphe 1, du RMUE

Dès que l'Office a terminé l'examen de la requête en transformation et constaté sa conformité, il transmet la requête sans délai aux offices désignés. La transmission est effectuée indépendamment du fait qu'une publication ait déjà eu lieu.

L'Office envoie une copie de la requête en transformation et rend disponible un extrait de sa banque de données contenant les données visées à l'article 111, paragraphe 2 du RMUE de la MUE transformée ou de l'enregistrement international transformé. Chaque office central de propriété industrielle auquel est transmise la requête en transformation peut obtenir de l'Office toute information complémentaire concernant la requête, permettant à cet office de rendre une décision concernant la marque nationale résultant de la transformation.

Article 140, paragraphe 5, du RMUE

Parallèlement, l'Office informe le demandeur de la date de transmission aux offices nationaux.

Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», l'OMPI la traite comme une désignation postérieure en application de la règle 24, paragraphes 6 et 7, du règlement d'exécution commun.

Si un office national est l'office désigné, la transformation donne lieu à une demande ou à un enregistrement national.

Article 141, paragraphe 3, du RMUE

La législation nationale en vigueur dans l'État membre concerné peut exiger que la requête en transformation soit soumise à une ou à l'ensemble des conditions suivantes:

- le paiement d'une taxe nationale de dépôt;
- la production d'une traduction de la requête et de ses annexes dans l'une des langues officielles de l'État membre concerné; notamment pour les demandes de transformation concernant des marques de l'Union européenne antérieures à la publication, l'office national va généralement réclamer une traduction de la liste des biens et services;
- l'indication d'un domicile dans l'État membre en question;

- la fourniture d'une représentation de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État membre en question.

Les règles nationales en matière de désignation d'un représentant national demeurent applicables. Lorsqu'il est fait usage de la faculté de mentionner, dans le formulaire de transformation, un représentant aux fins de la procédure devant un office national donné, ledit office sera en mesure de communiquer directement avec ce représentant de sorte qu'aucune communication distincte ne sera nécessaire pour désigner un représentant national.

Article 141, paragraphe 2, du RMUE

La législation nationale ne peut soumettre la requête en transformation à des exigences formelles supplémentaires ou autres que celles prévues par les règlements sur la MUE.

7 Effets de la transformation

Article 139, paragraphe 3, du RMUE

Dans chaque État membre concerné, la demande de marque nationale découlant de la transformation bénéficie de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande de MUE ainsi que de l'ancienneté d'une marque antérieure produisant des effets dans cet État, valablement revendiquée pour la demande de MUE ou l'enregistrement au titre de l'article 39 ou 40 du RMUE. Pour plus de renseignements sur la transformation d'une MUE en demandes nationales de marques pour les nouveaux États Membres, voir le Manuel Partie A, Section 9, Elargissement.

Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», la demande internationale découlant de la désignation postérieure de l'État membre en application de la règle 24, paragraphe 6, point e), et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement d'exécution commun bénéficiera de la date initiale de l'enregistrement international désignant l'UE, à savoir la date effective de l'enregistrement international (y compris, le cas échéant, sa date de priorité) ou la date de la désignation postérieure de l'UE.

Il n'existe toutefois pas de procédure harmonisée concernant la manière dont les offices nationaux procèdent à l'examen de la MUE transformée. Comme indiqué en introduction, la procédure de transformation est un système à deux niveaux, dans lequel le deuxième niveau, la procédure de transformation proprement dite, est traité par les offices nationaux des marques et des brevets. En fonction de la législation nationale, soit la marque transformée sera enregistrée immédiatement, soit elle fera l'objet d'une procédure nationale d'examen, d'enregistrement et d'opposition comme toute autre demande de marque nationale.

Les demandes nationales découlant de la transformation d'une MUE ou d'une demande de MUE antérieure sont censées exister dès qu'une requête en transformation valable est déposée. Par conséquent, dans les procédures d'opposition, ces droits seront réputés correctement identifiés aux fins de recevabilité en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du RDMUE si l'opposant indique le numéro de la (demande de) MUE faisant l'objet de la transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.

Si dans une procédure d'opposition ou de nullité pour motifs relatifs, la demande de MUE (ou la MUE) sur laquelle se fonde l'opposition cesse d'exister (ou si la liste des produits et services est limitée), mais qu'en même temps, une requête en transformation est déposée, la procédure d'opposition ou de nullité peut se poursuivre, étant donné que les enregistrements de marque nationale issus de la transformation d'une demande de MUE (ou d'une MUE) peuvent constituer le fondement d'une procédure d'opposition ou de nullité introduite initialement sur la base de cette demande ou de cet enregistrement de MUE [voir la décision du 15/07/2008, dans l'affaire R 1313/2006-G, *cardiva* (fig.) / *cardima* (fig.)] (voir également les Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Questions de procédure).